Resolución D.A.M.L n. ° 000269

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CONTRA YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

Asunción, 01 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado:VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., contra YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ sobre oposiciones al registro de marca "THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA" clase 33, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA", solicitada para la clase 33, en base al registro de las marcas OVEJA NEGRA clase 33 y MARCA FIGURATIVA 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000269

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CONTRA YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

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

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

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

Que, es relevante mencionar (primera oposición), que la marca solicitada THE BLACK SHEEP es directamente confundible y asociable con las marca oponente OVEJA NEGRA, dado que la misma constituye la traducción exacta y literal de esta, hecho que las vuelven extremadamente confundibles y directamente evocativas la una con la otra.----------

Que, en este caso corresponde mencionar que: Según Jorge Otamendi la confusión de naturaleza ideológica «*Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que*

Resolución D.A.M.L n. ° 000269

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CONTRA YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

impide al consumidor distinguir una de otra, como el caso de autos, al traducir la marca solicitada, es la misma denominación de la marca oponente (OVEJA NEGRA).----------

Que, analizando las marcas (segunda oposicion), podemos mencionar que no solo existe una identidad visual, si no tambien ~~la~~ identidad de los productos en la misma clase 33, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

Resolución D.A.M.L n. ° 000269

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CONTRA YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

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.° 567/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., contra YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ sobre oposiciones al registro de marca " THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA" clase 33, Expediente n° 2304249 solicitada por -YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000269

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CONTRA YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA, CLASE 33.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BLACK SHEEP Y ETIQUETA" clase 33, Expediente n° 2304249 solicitada por YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000270

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CONTRA YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Asunción, 01 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado:VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., contra YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ sobre oposiciones al registro de marca "THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA", solicitada para la clase 32, en base al registro de las marcas OVEJA NEGRA clase 33 y MARCA FIGURATIVA 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. ----------

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

000270

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CONTRA YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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

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

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

Que, es relevante mencionar (primera oposición), que la marca solicitada THE BLACK SHEEP es directamente confundible y asociable con las marca oponente OVEJA NEGRA, dado que la misma constituye la traducción exacta y literal de esta, hecho que las vuelven extremadamente confundibles y directamente evocativas la una con la otra.----------

Que, en este caso corresponde mencionar que: Según Jorge Otamendi la confusión de naturaleza ideológica «*Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que*

Resolución D.A.M.L n. ° 000270

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CONTRA YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

impide al consumidor distinguir una de otra, como el caso de autos, al traducir la marca solicitada, es la misma denominación de la marca oponente (OVEJA NEGRA).----------

Que, analizando las marcas (segunda oposicion), podemos mencionar que no solo existe una identidad visual, si no tambien la identidad entre los productos de la clase 32 y 33, lo cual las hace confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

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

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

Resolución D.A.M.L n. ° 000270

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CONTRA YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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.° 503/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., contra YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ sobre oposiciones al registro de marca " THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2304252 solicitada por YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000270

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VIÑA SAN RAFAEL S.A. Y BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., CONTRA YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THE BLACK SHEEP Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BLACK SHEEP Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2304252 solicitada por YAMIL ESGAIB SÁNCHEZ, KARIM ESGAIB SANCHEZ, Y RENATO AMIGO LÓPEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000271

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALDIR LINCK CONTRA SABINO ALBERTO MEZA SANABRIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALBERT SPORT Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 01 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VALDIR LINCK contra SABINO ALBERTO MEZA SANABRIA sobre oposición al registro de la marca ALBERT SPORT Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALBERT SPORT Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca DON ALBERT 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. ° 000271

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALDIR LINCK CONTRA SABINO ALBERTO MEZA SANABRIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALBERT SPORT 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 productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca DON ALBERT registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "servicios de comercialización, importación, exportación, marketing y venta de leche, queso, yoghurt, bebidas lácteas"*. Por otro lado, la marca solicitada ALBERT SPORT en la clase 35, protege servicios: *"Importación, exportación, comercialización y venta de prendas de vestir"*. 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 lo servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. DON ALBERT oponente en la clase 35, se enfoca en servicios de *comercialización de lacteos, entre otros*, mientras que ALBERT SPORT solicitada en la clase 35, está más orientada hacia *servicios de comercialización de prendas de vestir,* 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. ° 000271

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALDIR LINCK CONTRA SABINO ALBERTO MEZA SANABRIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALBERT SPORT Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas ALBERT SPORT Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y DON ALBERT, 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, 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° 72/25 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:

Resolución D.A.M.L n. ° 000271

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALDIR LINCK CONTRA SABINO ALBERTO MEZA SANABRIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALBERT SPORT Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VALDIR LINCK contra SABINO ALBERTO MEZA SANABRIA sobre oposición al registro de la marca ALBERT SPORT Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2418685 solicitada por SABINO ALBERTO MEZA SANABRIA----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ALBERT SPORT Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2418685 solicitada por SABINO ALBERTO MEZA SANABRIA----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000272

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA GIOVANNA MARIA PIA SCAVONE GIAGNI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRANQUILINA, CLASE 05.----------

Asunción, 01 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA GIOVANNA MARIA PIA SCAVONE GIAGNI sobre oposición al registro de marca "TRANQUILINA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TRANQUILINA, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca TRANQUINAL 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. ° 000272

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA GIOVANNA MARIA PIA SCAVONE GIAGNI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRANQUILINA, 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 TRANQUILINA se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición TRANQUINAL 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 TRAN/QUI/LI/NA (solicitada) y TRAN/QUI/NAL (oponente), se advierte que la primera incorpora la raíz "TRAN" de la marca oponente, lo que da lugar a una evidente similitud fonética al ser pronunciadas. Si bien es importante examinar cada elemento de los signos en conflicto, lo esencial es su apreciación en conjunto. Desde esta óptica, ambas marcas comparten una clara relación estructural y sonora, lo que puede generar tanto confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000272

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA GIOVANNA MARIA PIA SCAVONE GIAGNI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRANQUILINA, CLASE 05.----------

Que, debido a las similitudes existentes entre la marca solicitada y la marca oponente, es probable que el público consumidor se vea inducido a un error, generando confusión entre ambas. Este riesgo de confusión justifica que la oposición sea declarada procedente.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000272

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA GIOVANNA MARIA PIA SCAVONE GIAGNI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRANQUILINA, CLASE 05.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 82/25, 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 LABORATORIOS BAGO S.A. contra GIOVANNA MARIA PIA SCAVONE GIAGNI sobre oposición al registro de marca "TRANQUILINA" clase 05, Expediente n° 2318756, solicitada por GIOVANNA MARIA PIA SCAVONE GIAGNI ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TRANQUILINA" clase 05, Expediente n° 2318756, solicitada por GIOVANNA MARIA PIA SCAVONE GIAGNI.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000272

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO S.A. CONTRA GIOVANNA MARIA PIA SCAVONE GIAGNI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TRANQUILINA, CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000273

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BIOSANO S.A. CONTRA BIO SANITAS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSANITAS Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Asunción, 01 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO BIOSANO S.A. contra BIO SANITAS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca "BIOSANITAS Y ETIQUETA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIOSANITAS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca BIOSANO NOXIPAR 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. ° 000273

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BIOSANO S.A. CONTRA BIO SANITAS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSANITAS Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "BIOSANITAS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición BIOSANO NOXIPAR, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, en efecto, vemos que la solicitada *BIOSANITAS* es un diminutivo de la denominación *BIOSANO* NOXIPAR, lo que evidencia que el solicitante podría estar intentando aprovecharse de la marca o de la notoriedad de BIOSANO, además las mismas están destinadas a productos similares dentro de la misma clase, lo que podría generar una confusión en el mercado consumidor.----------

Que, al analizar las marcas BIOSANITAS (solicitada) y BIOSANO NOXIPAR (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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000273

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BIOSANO S.A. CONTRA BIO SANITAS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSANITAS Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000273

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BIOSANO S.A. CONTRA BIO SANITAS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSANITAS Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 392/24, 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 LABORATORIO BIOSANO S.A. contra BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "BIOSANITAS Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2359013, solicitada por BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA ---------

Resolución D.A.M.L n. ° 000273

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BIOSANO S.A. CONTRA BIO SANITAS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSANITAS Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BIOSANITAS Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2359013 , solicitada por BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000274

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BIOSANO S.A. CONTRA BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSANITAS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 01 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO BIOSANO S.A. contra BIO SANITAS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca "BIOSANITAS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIOSANITAS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BIOSANO (LABORATORIO) 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. ° 000274

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BIOSANO S.A. CONTRA BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSANITAS 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 "BIOSANITAS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición BIOSANO (LABORATORIO), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, en efecto, vemos que la solicitada *BIOSANITAS* es un diminutivo de la denominación *BIOSANO* (LABORATORIO), lo que evidencia que el solicitante podría estar intentando aprovecharse de la marca o de la notoriedad de BIOSANO, además las mismas están destinadas a servicios similares dentro de la misma clase, lo que podría generar una confusión en el mercado consumidor.----------

Que, al analizar las marcas BIOSANITAS (solicitada) y BIOSANO (LABORATORIO) (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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger servicios de la misma clase 35 (servicios de ventas de productos farmacéuticos) con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000274

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BIOSANO S.A. CONTRA BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSANITAS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000274

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BIOSANO S.A. CONTRA BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSANITAS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 393/24, 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 LABORATORIO BIOSANO S.A. contra BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución D.A.M.L n. ° 000274

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO BIOSANO S.A. CONTRA BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOSANITAS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

sobre oposición al registro de marca "BIOSANITAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2358999, solicitada por BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA --------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BIOSANITAS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2358999 , solicitada por BIO SANITAS SOCIEDAD ANÓNIMA ----------

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. ° 000275

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI S.A.C.I. CONTRA DR. KURT GMBH & CO. KG. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALPECIN, CLASE 05.----------

Asunción, 01 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CRAVERI S.A.C.I. contra DR. KURT GMBH & CO. KG. sobre oposición al registro de la marca ALPECIN clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALPECIN, solicitada para la clase 05, en base a la marca ALVERIN 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. ° 000275

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI S.A.C.I. CONTRA DR. KURT GMBH & CO. KG. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALPECIN, 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado ALPECIN (solicitada en clase 05) y la marca registrada: ALVERIN, en clase 05. ----------

Que, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten letras en común, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. ----------

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

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "ALVERIN" (registrada) y la marca "ALPECIN" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "ALPECIN", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "ALVERIN".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000275

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI S.A.C.I. CONTRA DR. KURT GMBH & CO. KG. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALPECIN, CLASE 05.----------

Del análisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan se expresan de manera diferente, y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

ALPECIN	**ALVERIN**
Solicitud	**Oposición**

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "ALPECIN" (solicitante) vs "ALVERIN" (oponente) por más que compartan letras en común; no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende, tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí en la parte inicial, que le otorgan suficiente distintividad.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000275

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI S.A.C.I. CONTRA DR. KURT GMBH & CO. KG. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALPECIN, CLASE 05.----------

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° 18/25 emitido por la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000275

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CRAVERI S.A.C.I. CONTRA DR. KURT GMBH & CO. KG. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALPECIN, CLASE 05.----------

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CRAVERI S.A.C.I. contra DR. KURT GMBH & CO. KG. sobre oposición al registro de la marca ALPECIN clase 05, Expediente n° 2397659 solicitada por DR. KURT GMBH & CO. KG. ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ALPECIN clase 05, Expediente n° 2397659 solicitada por DR. KURT GMBH & CO. KG. ----------

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° 000276

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "LUXIPRO", CLASE 05, OPOSICIÓN N° 2023212, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------

Asunción, 01 ABR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"LUXIPRO" clase 05, oposición N° 2023212 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 2023212, deducida contra la marca "LUXIPRO", clase 05, Acta N° 2009634, solicitada por la firma BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG FREINBACH.----------**

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000277

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THOMAS C. FORD CONTRA JOSE JEN TSENG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOM FORD" CLASE 09.---

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: THOMAS C. FORD contra JOSE JEN TSENG CHEN sobre oposición al registro de marca "TOM FORD" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000277

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THOMAS C. FORD CONTRA JOSE JEN TSENG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOM FORD" CLASE 09.---

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:----------

TOM FORD (Marca oponente)

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

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).-

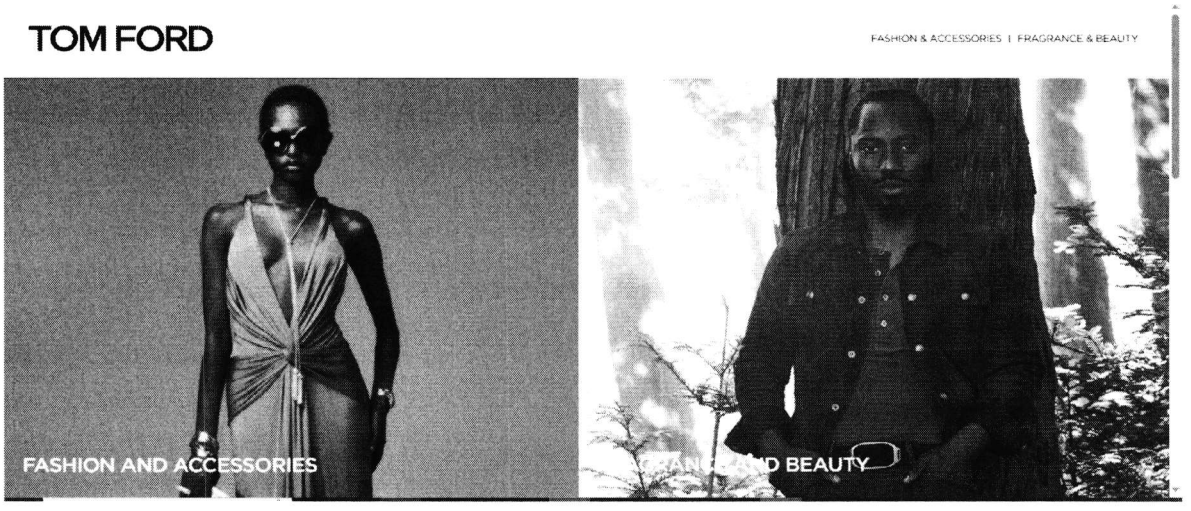
Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la

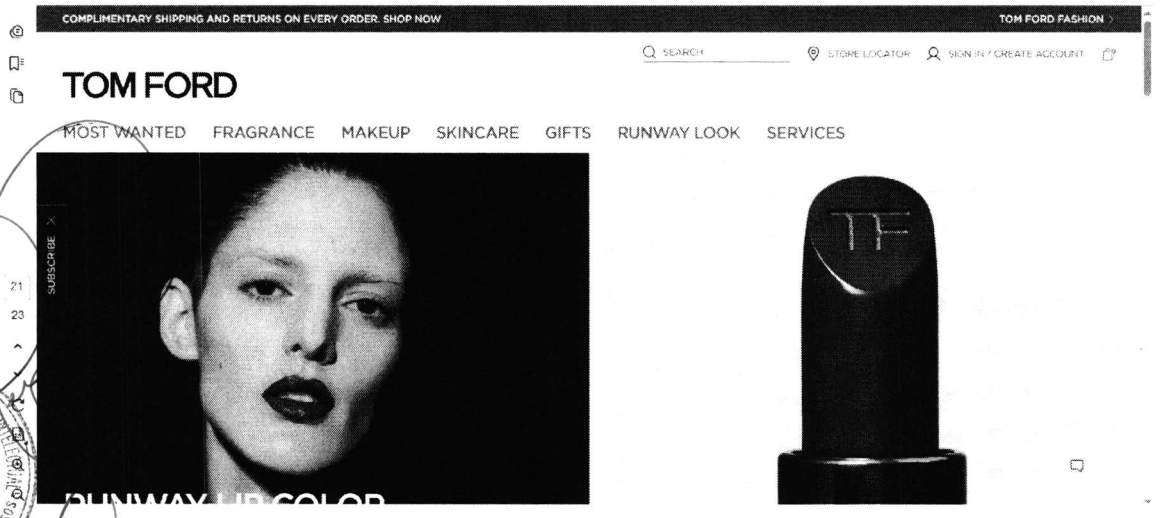
Resolución D.A.M.L n. ° 000277

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THOMAS C. FORD CONTRA JOSE JEN TSENG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOM FORD" CLASE 09.---

fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, cabe destacar que Tom Ford es un famosísimo y multifacético diseñador de modas y director de cine estadounidense que también fue director creativo de importantes casas de moda como Gucci e Yves Saint Laurent. TOM FORD cuenta con una exitosa historia consagrada, el diseñador es considerado un reconocido ícono en la escena de la moda mundial. La marca TOM FORD ofrece además una amplia gama de lujosos productos de alta costura, así como una extensa colección de accesorios que incluye también productos de belleza, gafas y accesorios como lo podemos ver en https://www.tomford.com/ .----------





Resolución D.A.M.L n. ° 000277

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THOMAS C. FORD CONTRA JOSE JEN TSENG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOM FORD" CLASE 09.---

Que, otra de las principales características de una marca notoria es la alta distintividad de la misma y que dicha característica se manifiesta en la asociación y en el reconocimiento que el público consumidor hace de determinado servicio o producto con un fabricante o prestador, por ende se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa*: "la teoría de la dilución ha creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos."*----------

Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcarias otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, tal como lo hacen las marcas de propiedad de la oponente, y a la hora de realizarse un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. [2]----------

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

[2] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires)

Resolución D.A.M.L n. ° 000277

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THOMAS C. FORD CONTRA JOSE JEN TSENG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOM FORD" 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 tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 265/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por THOMAS C. FORD contra JOSE JEN TSENG CHEN sobre oposición al registro de marca "TOM FORD" clase 09, Expediente n° 2048018 solicitada por JOSE JEN TSENG CHEN.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000277

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THOMAS C. FORD CONTRA JOSE JEN TSENG CHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOM FORD" CLASE 09.---

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TOM FORD" clase 09, Expediente n° 2048018 solicitada por JOSE JEN TSENG CHEN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000278

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA CORPORATION) CONTRA OSCAR FRANCISCO CABALLERO NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOSHIWA-BATERIAS" CLASE 09.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA CORPORATION) contra OSCAR FRANCISCO CABALLERO NUÑEZ sobre oposición al registro de marca "TOSHIWA-BATERIAS" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TOSHIWA-BATERIAS", solicitada para la clase 09, en base al registro "TOSHIBA" 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. ° 000278

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA CORPORATION) CONTRA OSCAR FRANCISCO CABALLERO NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOSHIWA-BATERIAS" 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 y de clase.**----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (**TOSHIWA-BATERIAS**) solicitada y la oponente (**TOSHIBA**), 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:

TOSHIBA	(Marcas registrada)
TOSHIWA-BATERIAS	(Marca solicitada)

Que, el solicitante se ha limitado a sustituir la letra "B" por la letra "W", las cuales además poseen prácticamente el mismo sonido y que el hecho de agregar, suprimir o la modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.----------

Que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-

Que, a este respecto, cabe agregar que también debe ser rechazada la solicitud del adverso pues la misma hace alusión directa a la parte principal del nombre comercial del oponente, TOSHIBA, S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000278

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA CORPORATION) CONTRA OSCAR FRANCISCO CABALLERO NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOSHIWA-BATERIAS" 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. ° 000278

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA CORPORATION) CONTRA OSCAR FRANCISCO CABALLERO NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOSHIWA-BATERIAS" 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.° 599/2024 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 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA CORPORATION) contra OSCAR FRANCISCO CABALLERO NUÑEZ sobre oposición al registro de marca "TOSHIWA-BATERIAS" clase 09, Expediente n° 2323177 solicitada por OSCAR FRANCISCO CABALLERO NUÑEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TOSHIWA-BATERIAS" clase 09, Expediente n° 2323177 solicitada por OSCAR FRANCISCO CABALLERO NUÑEZ.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000278

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA CORPORATION) CONTRA OSCAR FRANCISCO CABALLERO NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOSHIWA-BATERIAS" CLASE 09.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000279

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLIVA CIGAR CO. CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLIVA" CLASE 34.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: OLIVA CIGAR CO. contra GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO sobre oposición al registro de marca "OLIVA" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OLIVA", solicitada para la clase 34, en base al registro extranjero "OLIVA" 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 trámite y la 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. ° 000279

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLIVA CIGAR CO. CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLIVA" CLASE 34.----------

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:----------

OLIVA (Marca oponente)

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

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, cabe destacar que la firma OLIVA CIGAR CO. es una empresa estadounidense y una notoriamente reconocida fabricante de cigarros premium. Esta y muchas más informaciones pueden ser encontradas en su sitio oficial https://olivacigar.com ----------



Que, la solicitud de la adversa debe ser rechazada pues la misma hace alusión directa al nombre comercial del oponente, OLIVA CIGAR CO.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000279

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLIVA CIGAR CO. CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLIVA" CLASE 34.----------

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 572/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000279

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLIVA CIGAR CO. CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLIVA" CLASE 34.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por OLIVA CIGAR CO. contra GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO sobre oposición al registro de marca "OLIVA" clase 34, Expediente n° 2058315 solicitada GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OLIVA" clase 34, Expediente n° 2058315 solicitada GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO.--------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000280

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN" CLASE 08.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E.C.A. contra SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "HARDEN" clase 08, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HARDEN", solicitada para la clase 08, en base al registro de la marca MAX GARDEN en la clase 07 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

Que, en ese orden 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. ° 000280

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN" CLASE 08.----------

trámite y la oposición; 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 (**HARDEN**) solicitada y la oponente (**MAX GARDEN**), 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:

MAX GARDEN (Marca registrada)

HARDEN (Marca solicitada)

Que, si bien la denominación pedida constituye una marca compleja, formada por dos elementos integrantes, el que ocupa el papel principal y protagónico y el que en primer lugar es aprehendido ante los ojos del consumidor por la posición que ocupa, lo constituye el vocablo HARDEN, el cual es extremadamente similar a uno de los elementos de la marca invocada como base de esta oposición. ----------

Que, la solicitante se ha limitado a sustituir la letra "G" del elemento GARDEN de la marca del oponente por la letra "H", colocándola en los mismos orden y posición, pero manteniendo intacto el resto de la estructura del elemento de la marca oponente, es decir, ambas palabras poseen la misma longitud y misma cantidad de vocales y sílabas, además de ser casi las mismas. Y que, el hecho de agregar, suprimir o la modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000280

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN" CLASE 08.----------

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, 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 HARDEN podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca MAX GARDEN.----------

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, el solicitante HARDEN pretende el registro para TODOS los productos de la clase 08, tales como: "*Herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar*". Mientras que MAX GARDEN (oponente) protege, específicamente: "*Motosierras, cortacésped, cortaseto, desmalezadora*".----------

Que, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos se encontrarán en el mismo mercado, que serán vendidos en iguales establecimientos, estarán dirigidos a un mismo público y serán comercializados por los mismos canales, por lo que el riesgo de confusión entre los productos y de asociación entre sus propietarios se ve notoriamente acrecentado.----------

Que en consecuencia, el público consumidor se verá irremisiblemente inducido en error respecto de la procedencia de los productos, pues creerá que se trata de una nueva

Resolución D.A.M.L n. ° 000280

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN" CLASE 08.----------

incursión o diversificación de productos realizada a partir de la marca MAX GARDEN de la oponente.----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la relación entre productos a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 07 y 08, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca HARDEN no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente MAX GARDEN. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 17/2025, 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 CHACOMER S.A.E.C.A. contra SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "HARDEN" clase 08, Expediente n° 2126381 solicitada por SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HARDEN" clase 08, Expediente n° 2126381 solicitada por SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000280

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN" CLASE 08.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000281

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN" CLASE 07.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E.C.A. contra SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "HARDEN" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HARDEN", solicitada para la clase 07, en base al registro "MAX GARDEN" en clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

Que, en ese orden 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. ° 000281

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN" CLASE 07.----------

trámite y la oposición; 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 (**HARDEN**) solicitada y la oponente (**MAX GARDEN**), 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:

MAX GARDEN (Marcas registrada)

HARDEN (Marca solicitada)

Que, la firma solicitante se ha limitado a suprimir la palabra MAX que constituye uno de los elementos de la marca invocada como base de esta oposición, así como a sustituir la letra "G" del elemento restante de dicha marca por la letra "H", colocándola en el mismo orden y posición, pero manteniendo intacto el resto de la estructura de la marca de la oponente, ambas palabras poseen la misma longitud y misma cantidad de vocales y sílabas, además de ser casi las mismas. Y que, el hecho de agregar, suprimir o la modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.----------

Que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-

Resolución D.A.M.L n. ° 000281

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN" CLASE 07.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000281

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN" CLASE 07.----------

corresponde rechazar el Dictamen n.° 16/2025 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 CHACOMER S.A.E.C.A. contra SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "HARDEN" clase 07, Expediente n° 2126387 solicitada SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HARDEN" clase 07, Expediente n° 2126387 solicitada SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD.-

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000282

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN PLUS" CLASE 07.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E.C.A. contra SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "HARDEN PLUS" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HARDEN PLUS", solicitada para la clase 07, en base al registro "MAX GARDEN" en clase 07, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

Que, en ese orden 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. ° 000282

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN PLUS" CLASE 07.----------

trámite y la oposición; 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 (**HARDEN PLUS**) solicitada y la oponente (**MAX GARDEN**), 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:

MAX GARDEN (Marcas registrada)

HARDEN PLUS (Marca solicitada)

Que, si bien la denominación pedida constituye una marca compleja, formada por dos elementos integrantes, el que ocupa el papel principal y protagónico y el que en primer lugar es aprehendido ante los ojos del consumidor por la posición que ocupa, lo constituye el vocablo HARDEN, el cual es extremadamente similar a uno de los elementos de la marca invocada como base de esta oposición. ----------

Que, la solicitante se ha limitado a sustituir la letra "G" del elemento GARDEN de la marca del oponente por la letra "H", colocándola en los mismos orden y posición, pero manteniendo intacto el resto de la estructura del elemento de la marca la oponente, es decir, ambas palabras poseen la misma longitud y misma cantidad de vocales y sílabas, además de ser casi las mismas. Y que, el hecho de agregar, suprimir o la modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000282

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN PLUS" CLASE 07.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000282

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN PLUS" CLASE 07.----------

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.° 19/2025 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 CHACOMER S.A.E.C.A. contra SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "HARDEN PLUS" clase 07, Expediente n° 2126379 solicitada SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HARDEN PLUS" clase 07, Expediente n° 2126379 solicitada SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000283

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN PLUS" CLASE 08.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E.C.A. contra SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "HARDEN PLUS" clase 08, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HARDEN PLUS", solicitada para la clase 08, en base al registro de la marca MAX GARDEN en la clase 07 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----

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

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

Que, en ese orden 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. ° 000283

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN PLUS" CLASE 08.----------

trámite y la oposición; 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 (**HARDEN PLUS**) solicitada y la oponente (**MAX GARDEN**), 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:

MAX GARDEN (Marca registrada)

HARDEN PLUS (Marca solicitada)

Que, si bien la denominación pedida constituye una marca compleja, formada por dos elementos integrantes, el que ocupa el papel principal y protagónico y el que en primer lugar es aprehendido ante los ojos del consumidor por la posición que ocupa, lo constituye el vocablo HARDEN PLUS, el cual es extremadamente similar a uno de los elementos de la marca invocada como base de esta oposición. ----------

Que, la solicitante se ha limitado a sustituir la letra "G" del elemento GARDEN de la marca del oponente por la letra "H", colocándola en los mismos orden y posición, pero manteniendo intacto el resto de la estructura del elemento de la marca oponente, es decir, ambas palabras poseen la misma longitud y misma cantidad de vocales y sílabas, además de ser casi las mismas. Y que, el hecho de agregar, suprimir o la modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000283

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN PLUS" CLASE 08.----------

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, 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 HARDEN PLUS podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca MAX GARDEN.----------

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, el solicitante HARDEN PLUS pretende el registro para TODOS los productos de la clase 08, tales como: "*Herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar*". Mientras que MAX GARDEN (oponente) protege, específicamente: "*Motosierras, cortacésped, cortaseto, desmalezadora*".----------

Que, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos se encontrarán en el mismo mercado, que serán vendidos en iguales establecimientos, estarán dirigidos a un mismo público y serán comercializados por los mismos canales, por lo que el riesgo de confusión entre los productos y de asociación entre sus propietarios se ve notoriamente acrecentado.----------

Que en consecuencia, el público consumidor se verá irremisiblemente inducido en error respecto de la procedencia de los productos, pues creerá que se trata de una nueva

Resolución D.A.M.L n. ° 000283

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN PLUS" CLASE 08.----------

incursión o diversificación de productos realizada a partir de la marca MAX GARDEN de la oponente.----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la relación entre productos a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 07 y 08, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca HARDEN PLUS no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente MAX GARDEN. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 18/2025, 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 CHACOMER S.A.E.C.A. contra SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. sobre oposición al registro de marca "HARDEN PLUS" clase 08, Expediente n° 2126376 solicitada por SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HARDEN PLUS" clase 08, Expediente n° 2126376 solicitada por SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual – Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000283

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E.C.A. CONTRA SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HARDEN PLUS" CLASE 08.----------

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. ° 000284

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERONIMO LÓPEZ APONTE CONTRA NORMA BEATRIZ MOLINARI DE CUBILLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARRABARBA BARBER SHOP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GERONIMO LÓPEZ APONTE contra NORMA BEATRIZ MOLINARI DE CUBILLA sobre oposición al registro de la marca BARRABARBA BARBER SHOP Y ETIQUETA clase 44 y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BARRABARBA BARBER SHOP Y ETIQUETA, solicitada para la clase 44, en base a la marca BARRABAR RESTAURANTE 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. ° 000284

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERONIMO LÓPEZ APONTE CONTRA NORMA BEATRIZ MOLINARI DE CUBILLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARRABARBA BARBER SHOP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca BARRABAR RESTAURANTE registrada en la clase 43 protege servicios *tales como: "EXCLUSIVAMENTE SERVICIOS DE RESTAURANTES".* Por otro lado, la marca solicitada BARRABARBA BAEBER SHOP en la clase 44, protege servicios como: *"SERVICIOS PRESTADOS POR UN ESTABLECIMIENTO DESTINADO AL CUIDADO E HIGIENE CORPORAL, BARBERIAS, TRATAMIENTO INTEGRAL DE BELLEZA PARA EL PEINADO Y TRATAMIENTO DE BARBAS, CORTE DE PELO, PELUQUERÍA".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. BARRABAR RESTAURANTE oponente en la clase 43, se enfoca en servicios de restaurantes, mientras que BARRABARBA BARBER SHOP solicitada en la clase 44, está más orientada hacia servicios de tratamiento integral de belleza, lo cual

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000284

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERONIMO LÓPEZ APONTE CONTRA NORMA BEATRIZ MOLINARI DE CUBILLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARRABARBA BARBER SHOP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas BARRABARBA BARBER SHOP Y ETIQUETA, solicitada en la clase 44, y BARRABAR RESTAURANTE, registrada en la clase 43, ***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, además cabe señalar que la solicitada BARRABARBA BARBER SHOP consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca oponente.----------



SOLICITADA



OPONENTE

Resolución D.A.M.L n. ° 000284

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERONIMO LÓPEZ APONTE CONTRA NORMA BEATRIZ MOLINARI DE CUBILLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARRABARBA BARBER SHOP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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° 83/25 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 GERONIMO LÓPEZ APONTE contra NORMA BEATRIZ MOLINARI DE CUBILLA sobre oposición al registro de la marca BARRABARBA BARBER SHOP Y ETIQUETA clase 44, Expediente n° 2226302 solicitada por NORMA BEATRIZ MOLINARI DE CUBILLA .----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000284

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GERONIMO LÓPEZ APONTE CONTRA NORMA BEATRIZ MOLINARI DE CUBILLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BARRABARBA BARBER SHOP Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BARRABARBA BARBER SHOP Y ETIQUETA clase 44, Expediente n° 2226302 solicitada por NORMA BEATRIZ MOLINARI DE CUBILLA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000285

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR sobre oposición al registro de la marca LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca GONZALITO 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. ° 000285

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca GONZALITO registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importación, exportación y comercialización de artículos de ferretería, bazar, regalos, artículos para el hogar, artículos deportivos, herramientas , cuchillería, vajillas y lozas".* Por otro lado, la marca solicitada LOS GONZALEZ ALIMENTOS en la clase 30, protege productos como: *"Pastas alimenticias, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos.".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el

Resolución D.A.M.L n. ° 000285

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. ----------

Que, GONZALITO oponente en la clase 35, se enfoca en servicios de comercializacion de ferreteria, y bazar entre otros, mientras que LOS GONZALEZ ALIMENTOS solicitada en la clase 30, está más orientada hacia productos comestibles como pastas y especias, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, solicitada en la clase 30, y GONZALITO, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 000285

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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° 486/22 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR sobre oposición al registro de la marca LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2017815 solicitada por JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2017815 solicitada por JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000285

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS GONZALEZ ALIMENTOS 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. ° 000286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR sobre oposición al registro de la marca LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA clase 29, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 29, en base a la marca GONZALITO 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. ° 000286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca GONZALITO registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Servicios de importación, exportación y comercialización de artículos de ferretería, bazar, regalos, artículos para el hogar, artículos deportivos, herramientas , cuchillería, vajillas y lozas".* Por otro lado, la marca solicitada LOS GONZALEZ ALIMENTOS en la clase 29, protege productos como: *"Frutas y verduras y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; aceites y grasas para uso culinario".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el

Resolución D.A.M.L n. ° 000286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. ----------

Que, GONZALITO oponente en la clase 35, se enfoca en servicios de comercializacion de ferreteria, y bazar entre otros, mientras que LOS GONZALEZ ALIMENTOS solicitada en la clase 29, está más orientada hacia productos comestibles como frutas y verduras, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, solicitada en la clase 29, y GONZALITO, registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el

Resolución D.A.M.L n. ° 000286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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° 487/22 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR sobre oposición al registro de la marca LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA clase 29, Expediente n° 2017820 solicitada por JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR.-----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LOS GONZALEZ ALIMENTOS Y ETIQUETA clase 29, Expediente n° 2017820 solicitada por JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000286

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA JOSÉ JAVIER ACUÑA ZALDÍVAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LOS GONZALEZ ALIMENTOS 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. ° 000287

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CLUB OLIMPIA contra GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI sobre oposición al registro de marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca CLUB OLIMPIA clase 25 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000287

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición CLUB OLIMPIA y otros se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA (solicitada) y CLUB OLIMPIA y otros (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la forma de la etiqueta de la marca oponente, CLUB OLIMPIA y otros. Aunque la solicitante haya excluido de su solicitud la denominación club olimpia, no es relevante por la similitud existente entre las formas de las etiquetas dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, con los mismos productos o servicios relacionados.----------

Que, tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000287

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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 **CLUB OLIMPIA** 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 se limita a excluir la palabra club olimpia de la denominación y parte de la etiqueta, esta exclusión no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

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 "CLUB OLIMPIA y otros", Registros n°s. 412.701, 502.246, 537.728, 527.729 entre otros.----------

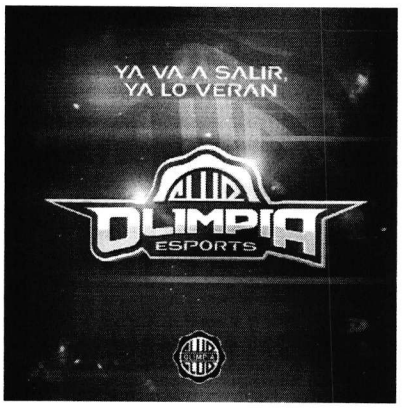
Que, cabe señalar que al observar la etiqueta de la marca oponente, es de relevancia hacer mención que el mismo es prácticamente idéntica a la forma de la etiqueta de la marca solicitada, las mismas comparten el mismo diseño, lo que hace hace que no exista una diferenciación entre las mismas.----------

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

[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. ° 000287

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------



Etiquetas pertenecientes al club olimpia



solicitada

Que corresponde también destacar la similitud visual entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán visualizadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino

Resolución D.A.M.L n. ° 000287

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión visual 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 visualice habitualmente. De esta manera, si la visual 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, 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, el 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. ° 000287

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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

Que, 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. ° 000287

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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.° 530/24, 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 CLUB OLIMPIA contra GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI sobre oposición al registro de marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2262512 solicitada por GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2262512 solicitada por GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CLUB OLIMPIA contra GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI sobre oposición al registro de marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca CLUB OLIMPIA clase 41 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición CLUB OLIMPIA y otros se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA (solicitada) y CLUB OLIMPIA y otros (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la forma de la etiqueta de la marca oponente, CLUB OLIMPIA y otros. Aunque la solicitante haya excluido de su solicitud la denominación club olimpia, no es relevante por la similitud existente entre las formas de las etiquetas, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, con los mismos productos o servicios relacionados.----------

Que, tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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 **CLUB OLIMPIA** 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 se limita a excluir la palabra club olimpia de la denominación y parte de la etiqueta, esta exclusión no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

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 "CLUB OLIMPIA y otros", Registros n°s. 412.701, 502.246, 537.728, 527.729 entre otros.----------

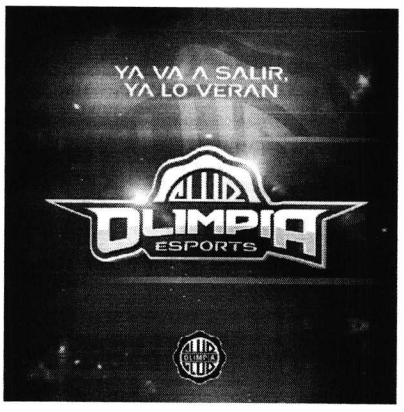
Que, cabe señalar que al observar la etiqueta de la marca oponente, es de relevancia hacer mención que el mismo es prácticamente idéntica a la forma de la etiqueta de la marca solicitada, las mismas comparten el mismo diseño, lo que hace hace que no exista una diferenciación entre las mismas.----------

[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. ° 000288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 41.----------





Etiquetas pertenecientes al club olimpia



solicitada

Que corresponde también destacar la similitud visual entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán visualizadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino

Resolución D.A.M.L n. ° 000288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión visual 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 visualice habitualmente. De esta manera, si la visual 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, 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, el 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.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000288

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 531/24, 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 CLUB OLIMPIA contra GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI sobre oposición al registro de marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2262484 solicitada por GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2262484 solicitada por GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 02 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CLUB OLIMPIA contra GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI sobre oposición al registro de marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CLUB OLIMPIA 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición CLUB OLIMPIA y otros se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas.----------

Que, al analizar las marcas en cuestión, 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA (solicitada) y CLUB OLIMPIA y otros (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la forma de la etiqueta de la marca oponente, CLUB OLIMPIA y otros. Aunque la solicitante haya excluido de su solicitud la denominación club olimpia, no es relevante por la similitud existente entre las formas de las etiquetas dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, con los mismos productos o servicios relacionados.----------

Que, tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo notoriamente conocido en el sector pertinente del público (sector deportivo), 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 **CLUB OLIMPIA** 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 se limita a excluir la palabra club olimpia de la denominación y parte de la etiqueta, esta exclusión no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

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 "CLUB OLIMPIA y otros", Registros n°s. 412.701, 502.246, 537.728, 527.729 entre otros.----------

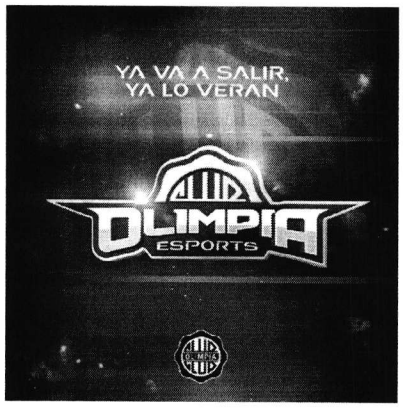
Que, cabe señalar que al observar la etiqueta de la marca oponente, es de relevancia hacer mención que el mismo es prácticamente idéntica a la forma de la etiqueta de la marca solicitada, las mismas comparten el mismo diseño, lo que hace hace que no exista una diferenciación entre las mismas.----------

[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. ° 000289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------





Etiquetas pertenecientes al club olimpia



solicitada

Que corresponde también destacar la similitud visual entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán visualizadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino

Resolución D.A.M.L n. ° 000289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión visual 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 visualice habitualmente. De esta manera, si la visual 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, 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000289

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB OLIMPIA CONTRA GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 529/24, 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 CLUB OLIMPIA contra GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI sobre oposición al registro de marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2262502 solicitada por GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "79 SIEMPRE PRESENTE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2262502 solicitada por GHERARDI AMIN FILÁRTIGA GIUBI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000290

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA JUAN MANUEL JARILLO MELGAREJO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JMMARIEL ROMMARIEL CLASE 35.----------

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ROLEX S.A. contra JUAN MANUEL JARILLO MELGAREJO sobre oposición al registro de la marca JMMARIEL ROMMARIEL, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca JMMARIEL ROMMARIEL solicitada para la clase 35, en base a la marca ROLEX y otros, en la 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000290

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA JUAN MANUEL JARILLO MELGAREJO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JMMARIEL ROMMARIEL 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 JMMARIEL ROMMARIEL y la marca oponente ROLEX gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, conforme a lo obrante en el expediente podemos notar que la oposición se basa principalmente en la denominación ROLEX y su etiqueta teniendo en cuenta que el oponente cuenta con el siguiente: JMMARIEL ROMMARIEL Y ETIQUETA, Sindicando el oponente que su marca puede producir pérdida de capacidad distintiva. ----------

Que, en base a lo expuesto precedentemente el solicitante en fecha 26 de setiembre de 2024 presenta una adecuación en la cual solicita: "*Que, por medio del presente escrito, vengo a adecuar mi marca, excluyendo la etiqueta, quedando única y exclusivamente la marca principal* "JMMARIEL ROMMARIEL".----------

Que, teniendo en cuenta lo expuesto más arriba es importante realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las

Resolución D.A.M.L n. ° 000290

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA JUAN MANUEL JARILLO MELGAREJO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JMMARIEL ROMMARIEL CLASE 35.----------

marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas, y más con la exclusión de la etiqueta que inicialmente acompañaba a la solicitud. 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, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000290

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROLEX S.A. CONTRA JUAN MANUEL JARILLO MELGAREJO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JMMARIEL ROMMARIEL 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 revocar el Dictamen n° 56/25 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 ROLEX S.A. contra JUAN MANUEL JARILLO MELGAREJO sobre oposición al registro de la marca JMMARIEL ROMMARIEL clase 35, Expediente n° 2422319, solicitada por JUAN MANUEL JARILLO MELGAREJO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca JMMARIEL ROMMARIEL clase 35, Expediente n° 2422319 solicitada por JMMARIEL ROMMARIEL.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000291

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MATHER COMPANY S.R.L. Y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRILPOR" CLASE 05.----------

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MATHER COMPANY S.R.L. Y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposiciones al registro de marca "TRILPOR" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TRILPOR", solicitada para la clase 05, en base a la marca TROPIL y TRICOR, 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. ° 000291

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MATHER COMPANY S.R.L. Y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRILPOR" 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 "TRILPOR" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones TROPIL y TRICOR, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000291

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MATHER COMPANY S.R.L. Y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRILPOR" CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000291

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MATHER COMPANY S.R.L. Y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA BENITA ROMERO DE CABRERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRILPOR" CLASE 05.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 297/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por MATHER COMPANY S.R.L. Y HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra BENITA ROMERO DE CABRERA sobre oposiciones al registro de marca "TRILPOR" clase 05, Expediente n° 2107285 solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TRILPOR" clase 05, Expediente n° 2107285 solicitada por BENITA ROMERO DE CABRERA---------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000292

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SMART STUDY CO., LTD. contra INTER SPACE S.A. sobre oposición al registro de marca "PINKFONG Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PINKFONG Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera PINKFONG 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. ° 000292

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 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 "PINKFONG Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PINKFONG, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000292

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000292

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 574/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SMART STUDY CO., LTD. contra INTER SPACE S.A. sobre oposición al registro de marca "PINKFONG Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1920117 solicitada por INTER SPACE S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PINKFONG Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1920117 solicitada por INTER SPACE S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000293

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SMART STUDY CO., LTD. contra INTER SPACE S.A. sobre oposición al registro de marca "PINKFONG Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PINKFONG Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera PINKFONG 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. ° 000293

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 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 "PINKFONG Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PINKFONG, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000293

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000293

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SMART STUDY CO., LTD. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PINKFONG Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 575/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SMART STUDY CO., LTD. contra INTER SPACE S.A. sobre oposición al registro de marca "PINKFONG Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1920120 solicitada por INTER SPACE S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PINKFONG Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1920120 solicitada por INTER SPACE S.A.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000294

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. CONTRA LIDIA VILLAR DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. contra LIDIA VILLAR DOS SANTOS sobre oposición al registro de marca "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la solicitada con anterioridad MAS en la clase 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000294

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. CONTRA LIDIA VILLAR DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" CLASE 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 "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MÁS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000294

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. CONTRA LIDIA VILLAR DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000294

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. CONTRA LIDIA VILLAR DOS SANTOS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 146/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. contra LIDIA VILLAR DOS SANTOS sobre oposición al registro de marca "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2080497 solicitada por LIDIA VILLAR DOS SANTOS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LV BRILLA MÁS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2080497 solicitada por LIDIA VILLAR DOS SANTOS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000295

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEXCO S.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC" CLASE 35.----------

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DEXCO S.A. contra JK PINTURAS S.A. sobre oposición al registro de marca "DURATEC" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca DURATEC, solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca DURATEX, 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 limitaciones a la hora 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. ° 000295

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEXCO S.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC" 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, en primer lugar, notamos que, la denominación solicitada está compuesta de una palabra DU/RA/TEC, y la marca registrada DU/RA/TEX, ambas presentan similitudes en su estructura y composición, que las vuelven prácticamente idénticas.----------

Que entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, conforme a la doctrina imperante, el fin es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone así acento en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En ese sentido respondemos a la inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confusión entre las mismas. ----------

Que, el solicitante pretende el registro para servicios de la clase 35, *específicamente: "Servicios de comercialización de: productos químicos, pinturas, tintes y barnices, productos de limpieza, lubricantes, productos metálicos, maquinas y maquinas herramienta, motores, herramientas de mano, electrodomésticos, aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos, artículos de oficina, materias plásticas semielaboradas, productos de cuero y cuero de imitación, materiales de construcción".* Mientras que el oponente protege productos de la clase 19, específicamente: *"comprendiendose entre ellos materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tuberia de gres o de cemento, productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas transportables, monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas".* ----------

Que, en ese sentido debemos previamente analizar el aspecto ortográfico de ambas marcas, y así tenemos que las mismas se hallan compuestas por siete (7) letras, y que la marca

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000295

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEXCO S.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC" CLASE 35.----------

registrada se halla compuesta de la raíz DURA, y desinencia TEX, en tanto, la marca solicitada tiene como raíz la sílaba DURA, y como desinencia TEC, de las cuales las únicas variables en su conjunto son las letras X y C, lo que da una cierta similitud confusionista imposible de evitar. Por aplicación de la teoría de la *preponderancia de las sílabas primeras*, se puede afirmar que las sílabas iniciales (raíz) idéntica o muy similares constituyen factores determinantes para generar confusión, por tal, las desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de evitar la confusión entre las marcas. En el caso estudiado no se verifican ninguna de estas condiciones.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones y *estrecha relación en la cobertura de productos y servicios.*----------

Que, debemos colocarnos en el papel del público consumidor, a fin de determinar la confundibilidad o no de las marcas en conflicto; al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada DURATEC, resulta indudablemente similar a la marca oponente DURATEX y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "DURATEC". En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementada la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000295

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEXCO S.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC" CLASE 35.----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*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, 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° de la Ley N° 1.294/98 de Marcas .----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 66, 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 DEXCO S.A. contra JK PINTURAS S.A. sobre oposición al registro de marca "DURATEC" clase 35, Expediente n° 2280035, solicitada por JK PINTURAS S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000295

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEXCO S.A. CONTRA JK PINTURAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC" CLASE 35.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DURATEC" clase 35, Expediente n° 2280035, solicitada por JK PINTURAS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000296

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.GHISLAINE.COM.PY" CLASE 38.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "WWW.GHISLAINE.COM.PY" clase 38, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WWW.GHISLAINE.COM.PY", solicitada para la clase 38, en base a la marca "WWW.GH1S.COM.PY" en clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia 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. ° 000296

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.GHISLAINE.COM.PY" CLASE 38.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "WWW.GHISLAINE.COM.PY", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición "WWW.GH1S.COM.PY, 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 en cuestión WWW.GHISLAINE.COM.PY (solicitada) y WWW.GH1S.COM.PY (oponente) se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra principal de la marca oponente GH1S. Esta inclusión genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al publico consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados. ----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertene a un tercero, específicamente al Club Olimpia, que ya cuenta con reconocimiento por parte del publico 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 publico (sector deportivo), 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 aquella implica el origen de éste.*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000296

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.GHISLAINE.COM.PY" CLASE 38.----------

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 WWW.GH1S.COM.PY (GRANDE HAY UNO SOLO) 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 se limita a reemplazar el número 1 por la letra I mayúscula, esta sustitución no alcanza a ser suficiente para lograr una distinción efectiva entre ambas.----------

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 "GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO", Registros n°s. 406.368, 384.984, 4063.69 que datan del año 2013.----------

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 antiguedad 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 lograd un amplio reconocimiento en diversos ámbitos, sectores comerciales, consolidando una identidad distintiva que facilita su identificación inmediata por parte del publico consumidor. Este nivel de conocimiento y reconocimiento en el

[2] Otamendi Jorge. "Derecho de Marcas." Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis Argentina S.A. 2003. 5ta Ed. Pag. 369

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 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, 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, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene el uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgos 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. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000296

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.GHISLAINE.COM.PY" CLASE 38.----------

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.° 566/2024 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "WWW.GHISLAINE.COM.PY", clase 38, Expediente n° 2367861 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000296

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.GHISLAINE.COM.PY" CLASE 38.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WWW.GHISLAINE.COM.PY", clase 38, Expediente n° 2367861 solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000297

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LÁCTEOS S.A. CONTRA MICHAEL JOSHUA DUECK DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LÁCTEOS S.A. contra MICHAEL JOSHUA DUECK DUARTE sobre oposición al registro de la marca EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca TAMBO BLANCO, YOGURT DIET, SABOR CIRUELA y otros en las clases 29 y 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. ° 000297

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LÁCTEOS S.A. CONTRA MICHAEL JOSHUA DUECK DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA" y la marca oponente "TAMBO BLANCO, YOGURT DIET, SABOR CIRUELA", se advierte que la solicitud de registro está compuesta por tres palabras un número y una letra, mientras que el oponente cuenta con seis palabras, donde la palabra TAMBO es común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA (solicitada), y TAMBO BLANCO, YOGURT DIET, SABOR CIRUELA (marca base de oposición), existen otras marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000297

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LÁCTEOS S.A. CONTRA MICHAEL JOSHUA DUECK DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, conforme al escrito de contestación el solicitante manifiesta: "*La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual concedió varios registros de marca con la palabra tambo como podrá apreciar a continuación: TAMBO GRILL RESTO BAR, Reg. n° 491.344 clase 43, ENRIQUETA DEL TAMBO A SU MESA, Reg. n° 400.437 clase 29, TAMBO GRANDE, Reg. n° 397.180 clase 29*". Extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000297

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LÁCTEOS S.A. CONTRA MICHAEL JOSHUA DUECK DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA, 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° 198/24 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000297

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LÁCTEOS S.A. CONTRA MICHAEL JOSHUA DUECK DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PROCESADORA Y PROVEEDURÍA DE CARNES Y LÁCTEOS S.A. contra MICHAEL JOSHUA DUECK DUARTE sobre oposición al registro de la marca EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2188561 solicitada por MICHAEL JOSHUA DUECK DUARTE.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca EL TAMBO DE 4 J Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2188561 solicitada por MICHAEL JOSHUA DUECK DUARTE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000298

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE contra CLUB OLIMPIA sobre oposición al registro de marca "LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA" , solicitada para la clase 41, sobre la base del registro de la marca OLYMPIAD clase 41, 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. ° 000298

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIONS OLIMPIA RUGBY 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 "LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA" (marca solicitada) y OLYMPIAD (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 letras 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento 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 como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, además es importante mencionar que el solicitante en su escrito de contestación manifiesta: "*Mi mandante es legítimo titular de la marca OLIMPIA Y OLIMPIA Y ETIQUETA, en nuestro país, inscripta ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD*

Resolución D.A.M.L n. ° 000298

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

INTELECTUAL en las clases 25, 28& 21, 24, 34, 32, 30 y 33". Tales afirmaciones se comprueban en la etapa probatoria.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente es importante mencionar que el CLUB OLIMPIA es conocido en el ámbito deportivo, por ende, no podría inducir a confusión o asociación con la marca oponente, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca OLIMPIA, https://www.clubolimpia.com.py/ .----------

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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000298

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 570/2023 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE contra CLUB OLIMPIA sobre oposición al registro de marca "LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 19103676, solicitada por CLUB OLIMPIA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 19103676, solicitada por CLUB OLIMPIA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000299

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE contra CLUB OLIMPIA sobre oposición al registro de marca "LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA" , solicitada para la clase 25, sobre la base del registro de la marca OLYMPIAD clase 25, 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. ° 000299

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIONS OLIMPIA RUGBY 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, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA" (marca solicitada) y OLYMPIAD (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 letras 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento 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 como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada. ----------

Que, además es importante mencionar que el solicitante en su escrito de contestación manifiesta: "*Mi mandante es legítimo titular de la marca OLIMPIA Y OLIMPIA Y ETIQUETA, en nuestro país, inscripta ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000299

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

INTELECTUAL en las clases 25, 28, 21, 24, 34, 32, 30 y 33". Tales afirmaciones se comprueban en la etapa probatoria.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente es importante mencionar que el CLUB OLIMPIA es conocido en el ámbito deportivo, por ende, no podría inducir a confusión o asociación con la marca oponente, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca OLIMPIA, https://www.clubolimpia.com.py/ .----------

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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000299

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 571/2023 de la jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE contra CLUB OLIMPIA sobre oposición al registro de marca "LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 19103677, solicitada por CLUB OLIMPIA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LIONS OLIMPIA RUGBY Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 19103677, solicitada por CLUB OLIMPIA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000300

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 09.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), clase 09, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), solicitada para la clase 09, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000300

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), 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 realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000300

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 09.----------

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, por último señalar que la denominación "**raspatusuerte**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

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. ° 000300

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 09.----------

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° 33/25 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 CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 09, Expediente n° 2352955 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 09, Expediente n° 2352955 solicitada por TARQUINO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000301

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 38.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), clase 38, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), solicitada para la clase 38, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), 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, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000301

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 38.----------

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, por último señalar que la denominación "**raspatusuerte**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

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, 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° 34/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000301

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 38.----------

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 CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 38, Expediente n° 2352982 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 38, Expediente n° 2352982 solicitada por TARQUINO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000302

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 42.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), clase 42, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), solicitada para la clase 42, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA 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. ° 000302

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), 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, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000302

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 42.----------

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, por último señalar que la denominación "**raspatusuerte**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

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, 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° 35/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000302

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 42.----------

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 CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 42, Expediente n° 2352993 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 42, Expediente n° 2352993 solicitada por TARQUINO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000303

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 16.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), clase 16, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), solicitada para la clase 16, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA 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. ° 000303

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), 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, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, 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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000303

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 16.----------

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, por último señalar que la denominación "**raspatusuerte**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

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. ° 000303

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 16.----------

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° 32/25 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 CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 16, Expediente n° 2352964 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 16, Expediente n° 2352964 solicitada por TARQUINO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000304

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 36.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), solicitada para la clase 36, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA 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. ° 000304

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 36.----------

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

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, 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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000304

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 36.----------

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, por último señalar que la denominación "**raspatusuerte**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

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. ° 000304

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 36.----------

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° 31/25 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 CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 36, Expediente n° 2352976 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 36, Expediente n° 2352976 solicitada por TARQUINO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000305

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 41.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), clase 41, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), solicitada para la clase 41, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA 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. ° 000305

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), 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 RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000305

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 41.----------

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, por último señalar que la denominación "**raspatusuerte**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

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 Asuntos Marcarios

Resolución D.A.M.L n. ° 000305

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 41.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 30/25 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 CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 41, Expediente n° 2352985 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 41, Expediente n° 2352985 solicitada por TARQUINO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000306

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 45.----------

Asunción, 04 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), clase 45, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), solicitada para la clase 45, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 45, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia 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. ° 000306

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 45.----------

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, 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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000306

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 45.----------

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, por último señalar que la denominación "**raspatusuerte**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

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. ° 000306

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 45.----------

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° 29/25 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 CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 45, Expediente n° 2352997 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 45, Expediente n° 2352997 solicitada por TARQUINO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000307

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNISAL S.A. CONTRA WERNER GOOSSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITASILO, CLASE 01----------

Asunción, 07 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: UNISAL S.A. contra WERNER GOOSSEN sobre oposición al registro de marca "VITASILO" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VITASILO", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca VITASAL, clase 31 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000307

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNISAL S.A. CONTRA WERNER GOOSSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITASILO, 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 VITASILO y VITASAL 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***, 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 **"VITASILO"** y la marca oponente "**VITASAL**" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similares, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Es importante mencionar que "*Una de las prohibiciones básicas que pueden bloquear el acceso de una marca al registro consiste precisamente en la existencia de un riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anteriormente solicitada o registrada*"[2].----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000307

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNISAL S.A. CONTRA WERNER GOOSSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITASILO, CLASE 01----------

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

Que 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, 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. ------

[3] Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000307

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNISAL S.A. CONTRA WERNER GOOSSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITASILO, 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 revocar el Dictamen n.° 190/24, 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 UNISAL S.A. contra WERNER GOOSEN sobre oposición al registro de marca "VITASILO" clase 01, Expediente n° 2138282 solicitada por WERNER GOOSEN.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000307

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNISAL S.A. CONTRA WERNER GOOSSEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VITASILO, CLASE 01----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VITASILO" clase 01, Expediente n° 2138282 solicitada por WERNER GOOSEN----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000308

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OLIMPIA KINGS Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 07 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE contra CLUB OLIMPIA sobre oposición al registro de marca "OLIMPIA KINGS Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OLIMPIA KINGS Y ETIQUETA" , solicitada para la clase 25, sobre la base del registro de la marca THE OLYMPICS clase 25, 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. ° 000308

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OLIMPIA KINGS 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, al realizar el cotejo de las marcas en pugna "OLIMPIA KINGS Y ETIQUETA" (marca solicitada) y THE OLYMPICS (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 letras 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, en efecto, si bien es cierto ambas comparten el elemento 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 como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.----------

Que, además es importante mencionar que el solicitante en su escrito de contestación manifiesta: "*Mi mandante es legítimo titular de la marca OLIMPIA Y OLIMPIA Y ETIQUETA, en nuestro país, inscripta ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000308

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OLIMPIA KINGS Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

INTELECTUAL en las clases 25, 28, 21, 24, 34, 32, 30 y 33". Tales afirmaciones se comprueban en la etapa probatoria.----------

Que, conforme a lo manifestado precedentemente es importante mencionar que el CLUB OLIMPIA es conocido en el ámbito deportivo, por ende, no podría inducir a confusión o asociación con la marca oponente, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca OLIMPIA, https://www.clubolimpia.com.py/ .----------

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.----------

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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000308

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE CONTRA CLUB OLIMPIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA OLIMPIA KINGS Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 146/2024 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE contra CLUB OLIMPIA sobre oposición al registro de marca " OLIMPIA KINGS Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 19103671, solicitada por CLUB OLIMPIA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OLIMPIA KINGS Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 19103671, solicitada por CLUB OLIMPIA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000309

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL, CLASE 05.----------

Asunción, 07 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP contra PHARMANUTRA S.P.A. sobre oposición al registro de marca "SIDERAL" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 SIDERAL, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición SIDERAL 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 en cuestión, SIDERAL (solicitada) y SIDERAL (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra de la marca oponente, Esto genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al oponente, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra registrada. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo que ya cuenta con un registro, 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*

000309

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL, CLASE 05.----------

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, 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.* ----------

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

[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. ° 000309

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL, CLASE 05.----------

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. ° 000309

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL, CLASE 05.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 38/25, 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 MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP contra PHARMANUTRA S.P.A. sobre oposición al registro de marca "SIDERAL" clase 05, Expediente n° 2353852 solicitada por PHARMANUTRA S.P.A. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SIDERAL" clase 05, Expediente n° 2353852, solicitada por PHARMANUTRA S.P.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. ° 000310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL, CLASE 01.----------

Asunción, 07 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP contra PHARMANUTRA S.P.A. sobre oposición al registro de marca "SIDERAL" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SIDERAL", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca SIDERAL 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. ° 000310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL, CLASE 01.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada SIDERAL, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición SIDERAL 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 en cuestión, SIDERAL (solicitada) y SIDERAL (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra de la marca oponente, Esto genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al oponente, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra registrada. Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo que ya cuenta con un registro, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL, CLASE 01.----------

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, 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.* ----------

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

[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. ° 000310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL, CLASE 01.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000310

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL, CLASE 01.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 40/25, 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 MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP contra PHARMANUTRA S.P.A. sobre oposición al registro de marca "SIDERAL" clase 01, Expediente n° 2353849 solicitada por PHARMANUTRA S.P.A. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SIDERAL" clase 01, Expediente n° 2353849, solicitada por PHARMANUTRA S.P.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. ° 000311

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Asunción, 07 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP contra PHARMANUTRA S.P.A. sobre oposición al registro de marca "SIDERAL Y ETIQUETA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SIDERAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca SIDERAL 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000311

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL Y ETIQUETA, 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada SIDERAL, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición SIDERAL 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 en cuestión, SIDERAL (solicitada) y SIDERAL (oponente), se observa que la marca solicitada incluye de manera íntegra la palabra de la marca oponente, Esto genera una evidente similitud conceptual y fonética, dado que ambos signos comparten un elemento distintivo esencial. Esto podría inducir al público consumidor a asociar ambas marcas o confundirlas, especialmente si consideramos que comparten el mismo núcleo. denominativo y podrían estar destinadas a productos o servicios relacionados.----------

Que, de un primer impacto visual, surge claro que la marca solicitada se trata de una marca que pertenece a un tercero, específicamente al oponente, que ya cuenta con reconocimiento por parte del público consumidor y así mismo, que ya se encuentra registrada.

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

000311

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Tal y como lo establece la prohibición marcaria nos encontramos ante un signo que ya cuenta con un registro, 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, 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.* ----------

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.----------

[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. ° 000311

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, 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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000311

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP CONTRA PHARMANUTRA S.P.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SIDERAL Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 38/25, 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 MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP contra PHARMANUTRA S.P.A. sobre oposición al registro de marca "SIDERAL Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2353845 solicitada por PHARMANUTRA S.P.A. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SIDERAL Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2353845, solicitada por PHARMANUTRA S.P.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. ° 000312

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIÓNES DEDUCIDAS POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. Y EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOS LOGISTIC S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOS LOGISTIC S.R.L" CLASE 35.-

Asunción, 08 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. Y EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA contra NOS LOGISTIC S.R.L sobre oposición al registro de marca "NOS LOGISTIC S.R.L" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NOS LOGISTIC S.R.L", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA en la clase 35 y en base al registro NSA LOGISTICA en clase 39 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000312

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIÓNES DEDUCIDAS POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. Y EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOS LOGISTIC S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOS LOGISTIC S.R.L" 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, con respecto a la primera oposición, el solicitante NOS LOGISTIC S.R.L pretende el registro para servicios de la clase 35, tales como: "***Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; negociación de contratos de negocios para terceros****; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros sobre los servicios de transporte, logística, deposito y almacenaje, transporte de personas o mercancías y servicios relacionados con estos transportes, la carga y descarga de buques y contenedores, servicios de agencias de importación-exportación.".-* Mientras que LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA (registrada) protege también servicios de la clase 35, tales como: "***Seleccionar, contratar y prestar servicios de suministro de personal, administrar recursos humanos, proveer personal temporario, entrevistar, evaluar y asignar nuevos empleados****, llevar libros laborales y de seguridad social obligatorios y presentarlos a las instituciones correspondientes, proveer servicios informáticos, procesar datos,* ***celebrar contratos de intermediación, realizar tareas de consultorias, elaborar planes de desarrollo organizacional****,* ***prestar servicios de marketing****, ejercer representaciones, agencias y mandatos en general, brindar soluciones inteligentes o innovadoras tanto a las empresas como al personal, prestar asesoramiento en la relación u desempeño laboral, determinar funciones y naturaleza de los puestos de trabajo optimizando los recursos humanos, realizar importaciones".-*

Que, los servicios similares entre ambas descripciones incluyen **gestión de personal, consultoría y asesoramiento, marketing y representación comercial, importación y exportación, intermediación comercial**----------

Que, con respecto a la segunda oposición, el solicitante NOS LOGISTIC S.R.L pretende el registro para servicios de la clase 35, tales como: "*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; negociación de contratos de negocios*

000312

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIÓNES DEDUCIDAS POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. Y EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOS LOGISTIC S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOS LOGISTIC S.R.L" CLASE 35.-

para terceros; negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros sobre ***los servicios de transporte, logística, deposito y almacenaje, transporte de personas o mercancías*** *y* ***servicios relacionados con estos transportes****, la carga y descarga de buques y contenedores, servicios de agencias de importación-exportación.".-* Mientras que NSA LOGISTICA (registrada) protege servicios de la clase 39, tales como: "***Servicios de transporte (terrestre, aereo y fluvial) distribución y almacenamiento de mercaderias por cuenta de terceros".***----------

Que, los servicios similares entre ambas descripciones incluyen **el transporte, almacenamiento, logística y distribución de mercancías.** ----------

Que, es importante destacar que la confusión se presenta también cuando el público consumidor desea contratar servicios prestados por una firma determinada cuando en realidad son prestados por una empresa distinta a la deseada.----------

Que, hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar. Más aún, la propiedad de una marca y la 'exclusividad' de uso que se obtienen con el registro de la misma, también se ven quebrantados en la medida en que existan marcas confundibles.----------

Que, el derecho del industrial o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlo de otros similares a fin de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también los servicios son similares. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000312

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIÓNES DEDUCIDAS POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. Y EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOS LOGISTIC S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOS LOGISTIC S.R.L" CLASE 35.-

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la identidad de los servicios a los que se refieren las marcas dentro de la clase 35 y 39, esta Dirección concluye que las oposiciones presentadas son procedentes. La solicitud de registro de la marca NOS LOGISTIC S.R.L no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con las marcas oponentes LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA y NSA LOGISTICA. En consecuencia, corresponde declarar la procedencia de las oposiciones y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de las marcas previamente registradas y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 545/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. Y EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA contra NOS LOGISTIC S.R.L sobre oposición al registro de marca "NOS LOGISTIC S.R.L" clase 35, Expediente n° 2115864 solicitada por NOS LOGISTIC S.R.L. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NOS LOGISTIC S.R.L" clase 35, Expediente n° 2115864 solicitada por NOS LOGISTIC S.R.L.-------

Resolución D.A.M.L n. ° 000312

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIÓNES DEDUCIDAS POR LOGISTIK SERVICIOS CORPORATIVOS S.A. Y EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRA NOS LOGISTIC S.R.L SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOS LOGISTIC S.R.L" CLASE 35.-

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000313

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED CONTRA EL SHAH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA caserON, CLASE 30.----------

Asunción, 08 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED contra EL SHAH S.A. sobre oposición al registro de la marca "caserON", clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca caserON, solicitada para la clase 30, en base al registro de marca ON, 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. ° 000313

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED CONTRA EL SHAH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA caserON, CLASE 30.----------

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "caserON" y la marca oponente "ON" se advierte que la **solicitud** de registro se encuentra compuesta por **03 silabras** y la **oponente**s se encuentran compuesta por **una silaba**, donde comparten la idea de la palabra ON, que es de uso común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte inicial, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000313

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED CONTRA EL SHAH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA caserON, CLASE 30.----------

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

Que, la marca registrada **ON** en la clase 05 protege: todos los productos de la clase 09, tales como: "*Suplementos dietarios y nutricionales, suplementos dietarios alimenticios, barras nutricionales, suplementos nutricionales de vitaminas y minerales, reemplazos de comidas y suplementos dietarios en forma de prepararado e ingredientes para varias bebidas en polvo y listas para mezclar*", y la solicitada **caserON**, en la clase 30 pretende proteger TODOS los productos tales como "*Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo.*", 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 **caserON** solicitada en la clase 30, y **ON** registrada en la clase 05, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productosprotegidos 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, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto. ----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta dirección considera que la presente

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000313

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED CONTRA EL SHAH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA caserON, CLASE 30.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 593/2024 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 improcedentes y no hacer lugar a la acción deducida por GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED contra EL SHAH S.A sobre oposición al registro de la marca "caserON", clase 30, Expediente n° 2339386 solicitada por EL SHAH S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "caserON", clase 30, Expediente n° 2339386 solicitada por EL SHAH S.A.---

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000313

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED CONTRA EL SHAH S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA caserON, CLASE 30.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000314

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR ARES TRADING S.A. CONTRA GUAYAKI S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOVENDO" CLASE 05.----------

Asunción, 08 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ARES TRADING S.A. contra GUAYAKI S.A sobre oposición al registro de marca "MOVENDO" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000314

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR ARES TRADING S.A. CONTRA GUAYAKI S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOVENDO" CLASE 05.----------

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, la solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:

MOVECTRO	(Marca registrada)
MOVENDO	(Marca solicitada)

Que, el hecho de agregar un artículo y la supresión o modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro. La diferencia entre ambas denominaciones son TRES 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 05 con las marcas bases 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000314

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR ARES TRADING S.A. CONTRA GUAYAKI S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOVENDO" CLASE 05.----------

protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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.° 39/2025 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 ARES TRADING S.A. contra GUAYAKI S.A sobre oposición al registro de marca "MOVENDO" clase 05, Expediente n° 1357908 solicitada por GUAYAKI S.A.--------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MOVENDO" clase 05, Expediente n° 1357908 solicitada por GUAYAKI S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000314

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR ARES TRADING S.A. CONTRA GUAYAKI S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOVENDO" CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD CONTRA OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS" CLASE 16.----------

Asunción, 08 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD contra OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA sobre oposición al registro de marca "OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca UNIVERSITY OF OXFORD 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. ----

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD CONTRA OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS" CLASE 16.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 la marca solicitada OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS y la marca registrada UNIVERSITY OF OXFORD, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presenta un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, la firma solicitante se ha limitado a sustituir las palabras "University" y "Of" de la marca de la oponente por las palabras "Packaging" y "Solutions", las cuales son totalmente irrelevantes dado que corresponden a la traducción de una palabra genérica, en el caso de la primera, (Packaging = Paquete) , en el caso de la segunda (Solutions = Soluciones), por lo cual las mismas no otorgan distintividad ni originalidad a la denominación que las emplee. Tanto los términos genéricos y/o descriptivos como los de uso común, por sí solos, carecen de distintividad y no otorgan los requisitos suficientes para que una denominación sea registrada, para ello, el/la solicitante debe acompañar dicho término de otra palabra que la torne originalidad y novedosa y no justamente con una sumamente confundible con la de un tercero, como ocurre en el presente caso.----------

Que, entre la denominación solicitada 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 totalmente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. -------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD CONTRA OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS" CLASE 16.----------

Que, el solicitante OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS pretende el registro para productos de la clase 16, específicamente: "*Envases de papel o plástico; papel de envolver/papel de embalar; hojas de materias plásticas con burbujas para embalar o empaquetar; bolsas [sobres, bolsitas] de papel o materias plásticas para empaquetar-* Mientras que UNIVERSITY OF OXFORD (registrada) protege servicios de la clase 41, específicamente: "*Servicios educativos, tales como provisión de instrucción y entrenamiento para niveles de estudiantes, graduados, postgraduados y profesionales, preparación y conducción de seminarios educativos, charlas, simposios, conferencias y congresos y provisión de servicios de tutoría, pruebas educativas, desarrollo y diseminación de materiales educativos, servicios educativos, tales como provisión de instrucción y entrenamiento para niveles de estudiantes, graduados, postgraduados dados a través de cursos por correspondencia, servicios de entretenimiento, tales como, presentación de eventos deportivos, conciertos y producciones dramáticas, prestación de servicios de museo*".-

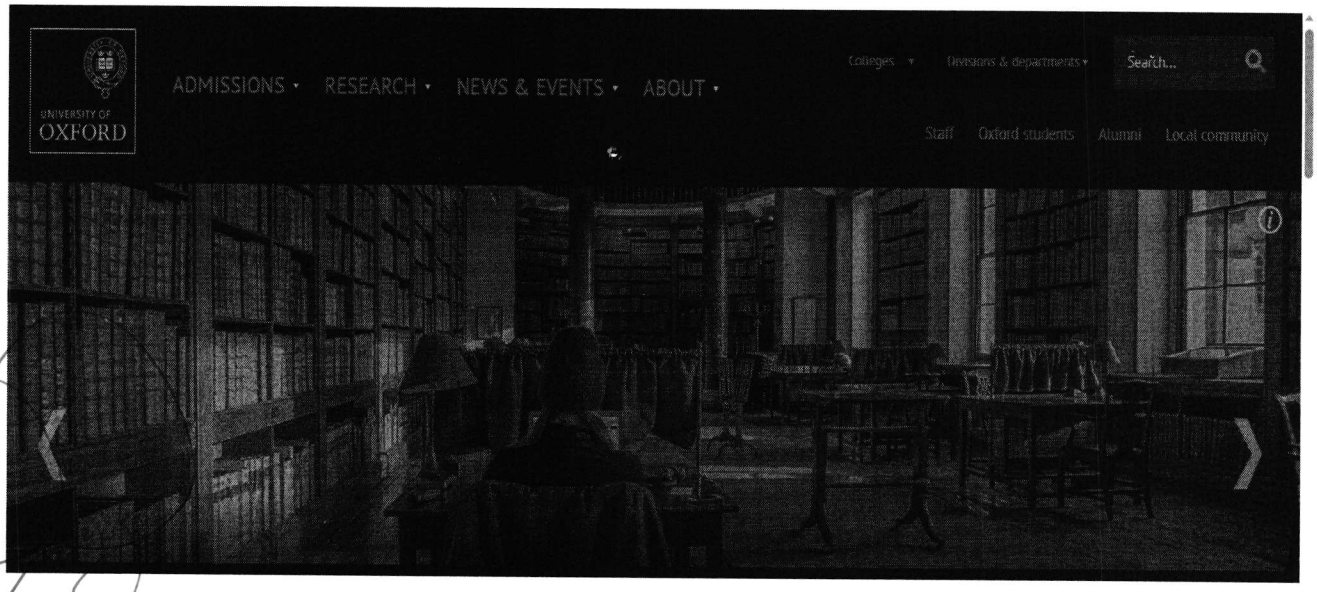
Que, la clase 16 y 41 se encuentran estrechamente relacionadas, cuando los productos de embalaje o empaquetado de la Clase 16 se utilizan para la distribución de materiales impresos o promocionales relacionados con los servicios educativos y de entretenimiento cubiertos en la Clase 41. Es decir, los productos de Clase 16 sirven como soporte material para los servicios intangibles proporcionados en la Clase 41, especialmente en el contexto de la distribución de información, materiales educativos o promocionales, y la organización de eventos.----------

De la misma manera, el oponente UNIVERSITY OF OXFORD ya tiene registradas en su país de origen y en otras jurisdicciones más a la marca OXFORD y otras variantes de ella en la clase 16 y en otras clases por las cuales las posibilidades de asociación y/o confusión se verán notoriamente acrecentadas. ----------

Que, la función esencial de cualquier marca es garantizar el origen de los productos en cuestión para los consumidores. También la percepción de identidad entre una marca y un signo debe ser evaluada globalmente con respecto al consumidor promedio, razonablemente bien informado ya que el signo crea sólo una impresión. Las percepciones de los consumidores

de la identidad están basadas en figuras imperfectas retenidas en sus mentes. Es por lo tanto posible que diferencias insignificantes entre el signo y la marca pasen desapercibidas para los consumidores, de acuerdo a las circunstancias. Esto significa que a pesar de que un signo no es exactamente idéntico, pero sí confundible y/o asociable debido a que las marcas en conflicto se componen de un mismo elemento, siendo éste el principal y protagónico en la marca pedida, los consumidores igual podrían verla como tal en sus mentes.----------

Que, la Universidad de Oxford es una de las instituciones académicas más **famosas y notorias del mundo**. Su prestigio se ha forjado a lo largo de los siglos gracias a sus contribuciones a la educación, la investigación y el pensamiento crítico. Es consistentemente clasificada entre las mejores universidades del mundo. Según THE World University Rankings 2025, **la Universidad de Oxford ocupa el primer lugar a nivel mundial**. Este prestigio no es solo producto de su antigüedad, sino también de la calidad de su investigación, la excelencia docente y el impacto que sus egresados han tenido en diversas áreas profesionales, científicas y políticas, como lo muestra en su sitio web https://www.ox.ac.uk/----------



Que, la influencia de Oxford va más allá de sus programas académicos. La universidad ha sido un **motor de innovación** y **una fuente clave de investigación científica** que ha

Resolución D.A.M.L n. ° 000315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD CONTRA OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS" CLASE 16.----------

dado lugar a numerosos descubrimientos que han transformado la sociedad. Ejemplos de esto incluyen investigaciones fundamentales en campos como la **medicina**, la **física** y las **ciencias sociales**.----------

Que, una de las manifestaciones más destacadas de la fama y notoriedad de la Universidad de Oxford es su editorial, la Oxford University Press (OUP), que es **la editorial universitaria más grande y prestigiosa del mundo**. La OUP tiene una presencia global impresionante y es conocida por la publicación de textos académicos, diccionarios y materiales de referencia en todas las disciplinas imaginables. Su Oxford English Dictionary es reconocido como la autoridad máxima en el idioma inglés y su redacción sigue siendo un referente internacional.----------

Que, la OUP ha jugado un papel clave en la diseminación de la cultura académica y el conocimiento global, lo que refuerza aún más la presencia de Oxford a nivel internacional y que, como departamento de la Universidad de Oxford, promueve el objetivo de excelencia en investigación, erudición y educación de la Universidad mediante publicaciones en todo el mundo, como se muestra en su sitio web oficial https://global.oup.com/academic/aboutus/?lang=en&cc=us. Como vemos a continuación:



Resolución D.A.M.L n. ° 000315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD CONTRA OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS" CLASE 16.----------

Que, otra de las principales características de una marca notoria es la alta distintividad de la misma y que dicha característica se manifiesta en la asociación y en el reconocimiento que el público consumidor hace de determinado servicio o producto con un fabricante o prestador, por ende se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa*: "la teoría de la dilución ha creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos."*----------

Que, tanto la doctrina como la jurisprudencia marcarias otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, tal como lo hacen las marcas de propiedad de la oponente, y a la hora de realizarse un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. [2]----------

Que en consecuencia, el público consumidor se verá irremisiblemente inducido en error respecto de la procedencia de los productos, pues creerá que se trata de una nueva incursión o diversificación de productos realizada a partir de la marca UNIVERSITY OF OXFORD de la oponente.----------

Que, por lo tanto, en atención a las similitudes manifiestas entre las denominaciones solicitada y oponente, así como la relación entre productos a los que se refieren ambas marcas dentro de la clase 16 y 41, así también como la fama y notoriedad que reúne la oponente, esta Dirección concluye que la oposición presentada es procedente. La solicitud de registro de la marca OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS no reúne los requisitos legales necesarios para su concesión, ya que genera un claro riesgo de confusión y asociación indebida con la marca oponente UNIVERSITY OF OXFORD. En consecuencia, corresponde declarar

[2] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires)

Resolución D.A.M.L n. ° 000315

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD CONTRA OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS" CLASE 16.----------

la procedencia de la oposición y denegar el registro de la marca solicitada, a fin de proteger los derechos del titular de la marca previamente registrada y salvaguardar la lealtad comercial, y la buena fe en el mercado.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 562/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD contra OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA. sobre oposición al registro de marca "OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS" clase 16, Expediente n° 2333070 solicitada por OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "OPS OXFORD PACKAGING SOLUTIONS" clase 16, Expediente n° 2333070 solicitada por OXFORD PACKAGING SOLUTIONS DO BRASIL LTDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000316

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" CLASE 30.---------

Asunción, 09 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION contra TOROS GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca PASO DE LOS TOROS en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000316

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A. 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 TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA y la marca oponente PASO DE LOS TOROS, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" y "PASO DE LOS TOROS" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, aunque las marcas comparten similitudes fonéticas, como ocurre con "TORO", una denominación común que ya convive con diversas marcas en el mercado, cada una ofrece propuestas distintas. Esta diversidad en la oferta enriquece el mercado y fomenta una competencia saludable que beneficia a los consumidores.----------

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. ° 000316

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" CLASE 30.---------

Que, la diversidad de enfoques que presentan estas marcas permite a los consumidores elegir conforme a sus valores, preferencias y necesidades particulares. Esta variedad no solo enriquece la oferta del mercado, sino que también promueve una competencia leal y dinámica, incentivando la innovación y elevando de forma constante la calidad de los productos disponibles.----------

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

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

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde 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 gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo 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 cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000316

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA" CLASE 30.---------

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 676/24 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 PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra TOROS GROUP S.A. sobre oposición al registro de la marca, TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2252527 solicitada por TOROS GROUP S.A.-------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TOROS GROUP S.A. Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2252527 solicitada por TOROS GROUP S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000317

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A." CLASE 30.----------

Asunción, 09 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION contra TOROS GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "TOROS GROUP S.A." clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TOROS GROUP S.A.", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca PASO DE LOS TOROS en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000317

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A." 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 TOROS GROUP S.A. y la marca oponente PASO DE LOS TOROS, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "TOROS GROUP S.A." y "PASO DE LOS TOROS" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, aunque las marcas comparten similitudes fonéticas, como ocurre con "TORO", una denominación común que ya convive con diversas marcas en el mercado, cada una ofrece propuestas distintas. Esta diversidad en la oferta enriquece el mercado y fomenta una competencia saludable que beneficia a los consumidores.----------

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 General de Asesoría Jurídica · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000317

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A." CLASE 30.----------

Que, la diversidad de enfoques que presentan estas marcas permite a los consumidores elegir conforme a sus valores, preferencias y necesidades particulares. Esta variedad no solo enriquece la oferta del mercado, sino que también promueve una competencia leal y dinámica, incentivando la innovación y elevando de forma constante la calidad de los productos disponibles.----------

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

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

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde 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 gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo 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 cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000317

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS GROUP S.A." CLASE 30.----------

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 676/24 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 PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra TOROS GROUP S.A. sobre oposición al registro de la marca, TOROS GROUP S.A. clase 30, Expediente n° 2252492 solicitada por TOROS GROUP S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TOROS GROUP S.A. clase 30, Expediente n° 2252492 solicitada por TOROS GROUP S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000318

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A." CLASE 30.----------

Asunción, 09 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION contra TOROS ENTERPRISE S.A. sobre oposición al registro de marca "TOROS ENTERPRISE S.A." clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TOROS ENTERPRISE S.A.", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca PASO DE LOS TOROS en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000318

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A." 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 TOROS ENTERPRISE S.A. y la marca oponente PASO DE LOS TOROS, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "TOROS ENTERPRISE S.A." y "PASO DE LOS TOROS" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, aunque las marcas comparten similitudes fonéticas, como ocurre con "TORO", una denominación común que ya convive con diversas marcas en el mercado, cada una ofrece propuestas distintas. Esta diversidad en la oferta enriquece el mercado y fomenta una competencia saludable que beneficia a los consumidores.----------

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. ° 000318

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A." CLASE 30.----------

Que, la diversidad de enfoques que presentan estas marcas permite a los consumidores elegir conforme a sus valores, preferencias y necesidades particulares. Esta variedad no solo enriquece la oferta del mercado, sino que también promueve una competencia leal y dinámica, incentivando la innovación y elevando de forma constante la calidad de los productos disponibles.----------

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

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

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde 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 gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo 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 cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000318

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A." CLASE 30.----------

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 675/24 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 PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra TOROS ENTERPRISE S.A. sobre oposición al registro de la marca, TOROS ENTERPRISE S.A. clase 30, Expediente n° 2252098 solicitada por TOROS ENTERPRISE S.A.---------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TOROS ENTERPRISE S.A. clase 30, Expediente n° 2252098 solicitada por TOROS ENTERPRISE 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. ° 000319

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 09 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION contra TOROS ENTERPRISE S.A. sobre oposición al registro de marca "TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca PASO DE LOS TOROS en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000319

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA y la marca oponente PASO DE LOS TOROS, a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras.----------

Que, la presencia de una variedad de marcas en el mercado permite a los consumidores elegir según sus gustos, estilos de vida y necesidades específicas. Esto fomenta una competencia sana que impulsa la innovación y mejora constante de productos. De esta manera, la convivencia de "TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA" y "PASO DE LOS TOROS" amplía la diversidad y calidad de los productos disponibles para los consumidores. En resumen, aunque las marcas comparten similitudes fonéticas, como ocurre con "TORO", una denominación común que ya convive con diversas marcas en el mercado, cada una ofrece propuestas distintas. Esta diversidad en la oferta enriquece el mercado y fomenta una competencia saludable que beneficia a los consumidores.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000319

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

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, la diversidad de enfoques que presentan estas marcas permite a los consumidores elegir conforme a sus valores, preferencias y necesidades particulares. Esta variedad no solo enriquece la oferta del mercado, sino que también promueve una competencia leal y dinámica, incentivando la innovación y elevando de forma constante la calidad de los productos disponibles.----------

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

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

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su evaluación debe realizarse desde una perspectiva global. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los

Resolución D.A.M.L n. ° 000319

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo 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 cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.----------

Que, en virtud a lo señalado anteriormente y en aplicación de los fundamentos legales mencionados, se declara la oposición como improcedente y, en consecuencia, se permite la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada.----------

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° 674/24 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 PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra TOROS ENTERPRISE S.A. sobre oposición al registro de la marca, TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2252549 solicitada por TOROS ENTERPRISE S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000319

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA TOROS ENTERPRISE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TOROS ENTERPRISE S.A. Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2252549 solicitada por TOROS ENTERPRISE S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000320

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAN (SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS ARROCEROS NACIONALES) CONTRA BINGGRAE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMANCO, CLASE 30.----------

Asunción, 10 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SAMAN (SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS ARROCEROS NACIONALES) CONTRA BINGGRAE CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "SAMANCO" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SAMANCO", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca SAMAN, 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. ° 000320

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAN (SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS ARROCEROS NACIONALES) CONTRA BINGGRAE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMANCO, CLASE 30.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada SAMANCO y SAMAN 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 30***, 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 **"SAMANCO"** y la marca oponente "**SAMAN**" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000320

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAN (SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS ARROCEROS NACIONALES) CONTRA BINGGRAE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMANCO, CLASE 30.----------

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, 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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000320

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAN (SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS ARROCEROS NACIONALES) CONTRA BINGGRAE CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMANCO, CLASE 30.----------

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.° 375/24, 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 SAMAN (SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS ARROCEROS NACIONALES) contra BINGGRAE CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "SAMANCO" clase 30, Expediente n° 2258073 solicitada por BINGGRAE CO. LTD.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SAMANCO" clase 30, Expediente n° 2258073 solicitada por BINGGRAE CO. LTD.----------

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. ° 000321

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA ADOBEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CABAÑA YPUCU Y ETIQUETA CLASE 44.----------

Asunción, 10 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YP S.A. contra ADOBEL S.A. sobre oposición al registro de la marca CABAÑA YPUCU Y ETIQUETA, clase 44 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CABAÑA YPUCU Y ETIQUETA solicitada para la clase 44, en base a la marca KEPUKU en la clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000321

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA ADOBEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CABAÑA YPUCU Y ETIQUETA CLASE 44.----------

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 CABAÑA YPUCU y la marca oponente KEPUKU gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000321

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA ADOBEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CABAÑA YPUCU Y ETIQUETA CLASE 44.----------

diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, la jurisprudencia Argentina ha fundado al respecto que: "*Las sílabas iniciales de una marca verbal tiene mayor importancia que las restantes, en función de que quedan más grabadas auditivamente. Los fallos han hecho aplicación de esta regla se han basado en la importancia particular que tienen las primeras sílabas para la memorización de las palabras*"[2]. ----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[3].----------

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

Cabe destacar que una de las reglas más comúnmente requeridas para obtener el registro es que las marcas deben ser evaluadas considerando una perspectiva global. En la comparación de dos marcas en conflicto, se da prioridad a una visión de conjunto sintética que tenga en cuenta todos los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000321

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA ADOBEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CABAÑA YPUCU Y ETIQUETA CLASE 44.----------

gráfica, lo que nos da la pauta que la marca solicitada cumple con los requisitos por lo que la oposición es improcedente.----------

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 167/24 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. ° 000321

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA ADOBEL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CABAÑA YPUCU Y ETIQUETA CLASE 44.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por YP S.A. contra ADOBEL S.A. sobre oposición al registro de la marca CABAÑA YPUCU Y ETIQUETA clase 44, Expediente n° 2291255 solicitada por ADOBEL S.A..----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CABAÑA YPUCU Y ETIQUETA clase 44, Expediente n° 2291255 solicitada por ADOBEL S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000322

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOHME CORP CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEGLUT, CLASE 05.----------

Asunción, 10 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCK SHARP & DOHME CORP CONTRA BALIARDA S.A. sobre oposición al registro de marca "SEGLUT" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SEGLUT", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca SEGLUROMET 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. ° 000322

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOHME CORP CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEGLUT, CLASE 05.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SEGLUT" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición SEGLUROMET 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 SEGLUT (solicitada) y SEGLUROMET (oponente), se observa que la primera reproduce en su totalidad la raíz "SEGLU" de la marca oponente, lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger productos de la misma clase 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, es importante mencionar que, si bien la solicitante hace referencia a una supuesta coexistencia entre las marcas (CEGLUTION y SEGULEN) en su escrito de contestación, dicha mención carece de relevancia ya que la estructura denominativa difiere sustancialmente de la

Resolución D.A.M.L n. ° 000322

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOHME CORP CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEGLUT, CLASE 05.----------

marca oponente, por lo que no puede considerarse como un caso válido de coexistencia dentro del parámetro comparativo aplicable al presente análisis.----------

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, 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

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

000322

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOHME CORP CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEGLUT, CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 543/24, 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 MERCK SHARP & DOHME CORP contra BALIARDA S.A. sobre oposición al registro de marca "SEGLUT" clase 05, Expediente n° 2360022, solicitada por BALIARDA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SEGLUT" clase 05, Expediente n° 2360022, solicitada por BALIARDA S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000322

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOHME CORP CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SEGLUT, CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000323

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAGINE GERVAIS DANONE CONTRA HAMZA SAAD DABAJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YOPRO Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

Asunción, 10 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMPAGINE GERVAIS DANONE contra HAMZA SAAD DABAJA sobre oposicion al registro de marca "YOPRO Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca "YOPRO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca YOPRO en la clase 33, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000323

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAGINE GERVAIS DANONE CONTRA HAMZA SAAD DABAJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YOPRO 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 "YOPRO Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición YOPRO, 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. ° 000323

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAGINE GERVAIS DANONE CONTRA HAMZA SAAD DABAJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YOPRO 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. ° 000323

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMPAGINE GERVAIS DANONE CONTRA HAMZA SAAD DABAJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YOPRO Y ETIQUETA" CLASE 29.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 565/24, 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 COMPAGINE GERVAIS DANONE contra HAMZA SAAD DABAJA sobre oposición al registro de marca "YOPRO Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2226301 solicitada por HAMZA SAAD DABAJA .----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "YOPRO Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2226301 solicitada por HAMZA SAAD DABAJA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000324

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEL SOL FOOD COMPANY, INCORPORATED CONTRA RUSSEL STEVE VIVEROS ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRIANNAS HOME STYLE" CLASE 29.----------

Asunción, 10 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DEL SOL FOOD COMPANY, INCORPORATED contra RUSSEL STEVE VIVEROS ORTIZ sobre oposición al registro de marca "BRIANNAS HOME STYLE" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000324

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEL SOL FOOD COMPANY, INCORPORATED CONTRA RUSSEL STEVE VIVEROS ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRIANNAS HOME STYLE" CLASE 29.----------

trámite y la oposición; 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:----------

BRIANNAS (Marca oponente)

BRIANNAS HOME STYLE (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, una de las finalidades de la ley marcaria es impedir posibles confusiones que se producirían teniendo en cuenta que el consumidor atendería únicamente al elemento preponderante o decisivo de una marca compleja que, en este caso, consiste en el término BRIANNA, al cual, en un vano e infructuoso intento de dotar de originalidad y novedad a la marca pedida, el solicitante se ha limitado a adicionar, a continuación del término que ambas marcas poseen en común, a las palabras HOME y STYLE.----------

Que, el empleo de dichas palabras dentro de una marca no es capaz de otorgarle la distintividad ni novedad suficiente como para hacer viable su registro debido a que las mismas son traducciones de designaciones descriptivas pues la frase HOME STYLE puede traducirse al español como "ESTILO HOGAR" o "ESTILO CASERO", las cuales describen una cualidad de un producto o servicio.----------

Que, es sabido que tanto los términos genéricos como los de uso común, por si solos, carecen de distintividad y no otorgan la distintividad suficiente a una denominación que pretende ser registrada, para ello, el/la solicitante debe acompañar dicho término de otra palabra que la torne originalidad y novedosa y no justamente con una extremadamente similar a una marca ya registrada. Siempre debe estar acompañada de otra palabra y cumpliendo un rol

secundario. Ningún término genérico en exclusiva (solos) podría ser registrado como marca pues dicho vocablo es de uso común y diario. No obstante, las palabras genéricas pueden constituir una marca al combinarlas con otras palabras adicionales, siempre y cuando la conjunción de varias palabras no componga una expresión o indicación de uso habitual que no pueda distinguir un producto o servicio de una empresa de los de otras empresas.----------

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 BRIANNAS HOME STYLE podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca BRIANNAS.-------

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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000324

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEL SOL FOOD COMPANY, INCORPORATED CONTRA RUSSEL STEVE VIVEROS ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRIANNAS HOME STYLE" 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 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.° 608/24 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 DEL SOL FOOD COMPANY, INCORPORATED contra RUSSEL STEVE VIVEROS ORTIZ sobre oposición al registro de marca "BRIANNAS HOME STYLE" clase 29, Expediente n° 2307320 solicitada por RUSSEL STEVE VIVEROS ORTIZ.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000324

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DEL SOL FOOD COMPANY, INCORPORATED CONTRA RUSSEL STEVE VIVEROS ORTIZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRIANNAS HOME STYLE" CLASE 29.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRIANNAS HOME STYLE" clase 29, Expediente n° 2307320 solicitada por RUSSEL STEVE VIVEROS ORTIZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000325

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA OJI HOLDINGS CORPORATION CONTRA NIZAR OMAR OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OJI PAPÉIS ESPECIAIS" CLASE 16.----------

Asunción, 10 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: OJI HOLDINGS CORPORATION contra NIZAR OMAR OMAIRI sobre oposición al registro de marca "OJI PAPÉIS ESPECIAIS" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OJI PAPÉIS ESPECIAIS", solicitada para la clase 16, en base al registro extranjero "OJI PAPEIS", por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000325

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA OJI HOLDINGS CORPORATION CONTRA NIZAR OMAR OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OJI PAPÉIS ESPECIAIS" CLASE 16.----------

trámite y la oposición; 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:----------

OJI PAPÉIS ESPECIAIS (Marca solicitada)

OJI PAPEIS (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 se ha limitado a agregar, como única e ínfima modificación, al final de la misma a la palabra ESPECIAIS, vocablo en idioma portugués cuya traducción al español es ESPECIALES, palabra incluida en numerosas marcas concedidas a nombre de otros propietarios y en varias clases, por lo que es considerada de uso común, por lo que su uso no aporta distintividad ni originalidad a la denominación que la detente. Demás está decir que dicha palabra está ubicada en un plano muy secundario y con una significación derivada, por lo que su presencia pasa casi desapercibida y no constituye un elemento diferenciador que resulte suficiente como para distinguirla de la marca base de la oposición y, consecuentemente, como para 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 OJI PAPÉIS ESPECIAIS podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca OJI PAPEIS.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000325

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA OJI HOLDINGS CORPORATION CONTRA NIZAR OMAR OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OJI PAPÉIS ESPECIAIS" CLASE 16.----------

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, por otro lado, la solicitud de registro de la marca OJI PAPÉIS ESPECIAIS se encuentra acompañada de una etiqueta, la **cual corresponde también una copia fiel del logo que utiliza la marca oponent**e, que consiste en un trozo de papel que se enrolla sobre sí simulando una letra "O", letra inicial del nombre comercial del oponente y que puede verse a su sitio web oficial (https://www.ojiholdings.co.jp):----------



Resolución D.A.M.L n. ° 000325

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA OJI HOLDINGS CORPORATION CONTRA NIZAR OMAR OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OJI PAPÉIS ESPECIAIS" CLASE 16.----------

Marca solicitada:



Que, resulta evidente que la denominación solicitada OJI PAPÉIS ESPECIAIS Y ETIQUETA es directamente evocadora de la marca OJI PAPEIS propiedad de la oponente, además del nombre comercial; dado la adversa mantuvo ambos elementos integrantes de su marca, la misma estructura y el mismo concepto que ya se encuentra en la mente del consumidor y que lo asocia directamente con ella. ----------

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. ° 000325

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA OJI HOLDINGS CORPORATION CONTRA NIZAR OMAR OMAIRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OJI PAPÉIS ESPECIAIS" CLASE 16.----------

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.° 196/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por OJI HOLDINGS CORPORATION contra NIZAR OMAR OMAIRI sobre oposición al registro de marca "OJI PAPÉIS ESPECIAIS" clase 16, Expediente n° 2114820 solicitada por NIZAR OMAR OMAIRI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OJI PAPÉIS ESPECIAIS" clase 16, Expediente n° 2114820 solicitada por NIZAR OMAR OMAIRI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000326

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MYLAN INSTITUTIONAL INC. CONTRA MYRTA ELIZABETH CABALLERO FLECHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OGIVRI" CLASE 05.----------

Asunción, 10 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MYLAN INSTITUTIONAL INC. contra MYRTA ELIZABETH CABALLERO FLECHA sobre oposición al registro de marca "OGIVRI" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000326

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MYLAN INSTITUTIONAL INC. CONTRA MYRTA ELIZABETH CABALLERO FLECHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OGIVRI" 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, 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:----------

OGIVRI (Marca solicitada)

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

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. ° 000326

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MYLAN INSTITUTIONAL INC. CONTRA MYRTA ELIZABETH CABALLERO FLECHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OGIVRI" CLASE 05.----------

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, 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. ° 000326

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MYLAN INSTITUTIONAL INC. CONTRA MYRTA ELIZABETH CABALLERO FLECHA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OGIVRI" CLASE 05.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 575/2022 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 MYLAN INSTITUTIONAL INC. contra MYRTA ELIZABETH CABALLERO FLECHA sobre oposición al registro de marca "OGIVRI" clase 05, Expediente n° 1795502 solicitada por MYRTA ELIZABETH CABALLERO FLECHA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "OGIVRI" clase 05, Expediente n° 1795502 solicitada por MYRTA ELIZABETH CABALLERO FLECHA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000327

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE BOLLINGER & C° CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VOLINGER" CLASE 33.---

Asunción, 10 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado SOCIETE BOLLINGER & C° contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "VOLINGER" clase 33, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VOLINGER", solicitada para la clase 33, en base al registro "BOLLINGER" en clase 33, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la 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. ° 000327

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE BOLLINGER & C° CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VOLINGER" CLASE 33.---

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "VOLINGER", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "BOLLINGER" base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. ----------

Que, al analizar la marca solicitada VOLINGER y BOLLINGERoponente, podemos notar que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).-

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (VOLINGER) solicitada y la oponente (BOLLINGER), 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:

BOLLINGER (Marcas registrada)

VOLINGER (Marca solicitada)

Que , el solicitante se ha limitado a sustituir la letra "B" de la marca de la marca oponente por la letra "V", pero dicha sustitución es completamente imperceptible desde el plano auditivo dado que dichas letras, ambas consonantes, presentan el mismo sonido al ser leídas o escuchadas, así como también ocurre en el caso de letra "L", la cual colocada en forma solitaria o duplicada presenta el mismo sonido, por lo cual las denominaciones VOLINGER y BOLLINGER quedan fonéticamente equiparadas y son perfectamente idénticas desde dicho plano.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000327

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE BOLLINGER & C° CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VOLINGER" CLASE 33.---

Por tanto, las mínimas e irrelevantes modificaciones introducidas por el solicitante, detalladas precedentemente, no constituye elementos diferenciadores que resulte ser suficientes como para distinguir a la marca pedida en estos autos de la marca de propiedad de la marca oponente y que, consecuentemente, sean capaces de hacer viable su registro.----------

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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro **pretende proteger productos en la misma clase 33 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000327

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE BOLLINGER & C° CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VOLINGER" 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, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 50/2025 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 SOCIETE BOLLINGER & C° contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "VOLINGER.", clase 33, Expediente n° 23101287 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000327

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE BOLLINGER & C° CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VOLINGER" CLASE 33.---

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VOLINGER", clase 33, Expediente n° 23101287 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000328

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALENTINO ROSSI CONTRA BILAL MOHAMAD TAHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VR/46" CLASE 25.----------

Asunción, 10 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VALENTINO ROSSI contra BILAL MOHAMAD TAHINI sobre oposición al registro de marca "VR/46" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VR/46", solicitada para la clase 25, en base al registro extranjero "VR/46", por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000328

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALENTINO ROSSI CONTRA BILAL MOHAMAD TAHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VR/46" CLASE 25.----------

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:----------

VR/46 (Marca oponente)

VR/46 (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 VR/46 podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca VR/46.----------

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. ° 000328

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALENTINO ROSSI CONTRA BILAL MOHAMAD TAHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VR/46" CLASE 25.----------

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 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. ° 000328

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALENTINO ROSSI CONTRA BILAL MOHAMAD TAHINI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VR/46" CLASE 25.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 499/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por VALENTINO ROSSI contra BILAL MOHAMAD TAHINI sobre oposición al registro de marca "VR/46" clase 25, Expediente n° 1773059 solicitada por BILAL MOHAMAD TAHINI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VR/46" clase 25, VR/46" clase 25, Expediente n° 1773059 solicitada por BILAL MOHAMAD TAHINI.----------

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

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN Nº 000329

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LS", CLASE 34 EXPEDIENTE N° 14147/2000.----------

Asunción, 10 ABR 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 07 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 **"LS"** Clase 34, Acta N°. 14147/2000, solicitada a nombre de PHILIP MORRIS MARKETING S.A. 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 NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RESOLUCIÓN Nº 000329

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LS", CLASE 34 EXPEDIENTE N° 14147/2000.----------

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca **"LS"** Clase 34, Acta N°. 14147/2000, solicitada a nombre de **PHILIP MORRIS MARKETING S.A.**----------

2) NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

Abg. Jadiyi Alvarenga Suárez
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000330

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA ZODIAX INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALPERTAN, CLASE 05.----------

Asunción, 11 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FARMACO S.A. contra ZODIAX INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de marca "ALPERTAN" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ALPERTAN", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "ALERTAM" 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. ° 000330

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA ZODIAX INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALPERTAN, 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 "ALPERTAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ALERTAM 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 ALPERTAN (solicitada) y ALERTAM (oponente), se observa que la solicitada es muy semejante a la marca oponente, genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos de la clase 05, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000330

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA ZODIAX INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALPERTAN, CLASE 05.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

Que, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000330

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA ZODIAX INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALPERTAN, CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 465/24, 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 FARMACO S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de marca "ALPERTAN" clase 05, Expediente n° 2354613 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000330

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMACO S.A. CONTRA ZODIAX INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALPERTAN, CLASE 05.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ALPERTAN" clase 05, Expediente n° 2354613 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000331

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROSIGLUC CLASE 05.----------

Asunción, 11 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "ROSIGLUC" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ROSIGLUC", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "ROSIGLIT" 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. ° 000331

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROSIGLUC 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 "ROSIGLUC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ROSIGLIC 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 ROSIGLUC (solicitada) y ROSIGLIC (oponente), se observa que la solicitada es muy semejante a la marca oponente, generando una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen).----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos de la clase 05, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000331

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROSIGLUC CLASE 05.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000331

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROSIGLUC CLASE 05.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 26/24, 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 QUIMFA C.E.I.S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "ROSIGLUC" clase 05, Expediente n° 2288652 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000331

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ROSIGLUC CLASE 05.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ROSIGLUC" clase 05, Expediente n° 2288652 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000332

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION Y GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPRA-DOL" CLASE 05.----------

Asunción, 11 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION Y GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. contra PROSALUD FARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "SUPRA-DOL" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SUPRA-DOL", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas SUPRAHYAL y DOLANET 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000332

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION Y GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPRA-DOL" 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: SUPRA-DOL (solicitada) vs. SUPRAHYAL y DOLANET (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.----------

Que, una vez realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada SUPRA-DOL y SUPRAHYAL (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 unas letras en común (SUPRA), 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. 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000332

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION Y GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPRA-DOL" CLASE 05.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada SUPRA-DOL y la marca oponente DOLANET 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 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.° 572 de fecha 24 de octubre de 2024, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000332

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION Y GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPRA-DOL" CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION Y GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. contra PROSALUD FARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "SUPRA-DOL" clase 05, Expediente n° 2317598, solicitada por PROSALUD FARMA S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "SUPRA-DOL" clase 05, Expediente n° 2317598 , 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. ° 000333

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARATHON CASA DE DEPORTES S.A. CONTRA RED CLOUD S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARATHON Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 11 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARATHON CASA DE DEPORTES S.A. contra RED CLOUD S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BARATHON Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca "BARATHON Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MARATHON SPORTS 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. ° 000333

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARATHON CASA DE DEPORTES S.A. CONTRA RED CLOUD S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARATHON 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 "BARATHON" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MARATHON SPORTS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000333

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARATHON CASA DE DEPORTES S.A. CONTRA RED CLOUD S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARATHON 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. ° 000333

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARATHON CASA DE DEPORTES S.A. CONTRA RED CLOUD S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARATHON Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 98/25, 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 MARATHON CASA DE DEPORTES S.A. contra RED CLOUD S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BARATHON Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 1992044 solicitada por RED CLOUD S.R.L.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BARATHON Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1992044 solicitada por RED CLOUD S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000334

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIBRALTAR (UK) LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COXMAX CLASE 05.----------

Asunción, 11 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GIBRALTAR (UK) LIMITED contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de la marca COXMAX, clase 05, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca COXMAX solicitada para la clase 05, en base a la marca PROMAX 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. ° 000334

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIBRALTAR (UK) LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COXMAX 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 COXMAX y la marca oponente PROMAX 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: COXMAX (solicitada) vs. PROMAX (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. ----------

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]. ----

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000334

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIBRALTAR (UK) LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COXMAX CLASE 05.----------

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "*Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto*", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica*"[3].----------

Que, 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, 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. ° 000334

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIBRALTAR (UK) LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COXMAX 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° 356/24 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 GIBRALTAR (UK) LIMITED contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de la marca COXMAX, clase 05, Expediente n° 22111518 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000334

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIBRALTAR (UK) LIMITED CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COXMAX CLASE 05.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca COXMAX clase 05, Expediente n° 22111518 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000335

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZILACOR" CLASE 05.----------

Asunción, 11 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposicion al registro de marca "ZILACOR" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposicion contra la solicitud de registro de la marca "ZILACOR", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ZICACORT 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. ° 000335

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZILACOR" 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 "ZILACOR" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ZICACORT, 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. ° 000335

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZILACOR" 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. ° 000335

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZILACOR" CLASE 05.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 508/24, 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 DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de marca "ZILACOR" clase 05, Expediente n° 2367246 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ZILACOR" clase 05, Expediente n° 2367246 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000336

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR RCN TELEVISIÓN S.A. CONTRA CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RDN" CLASE 41.----------

Asunción, 14 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: RCN TELEVISIÓN S.A. contra CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ sobre oposición al registro de marca "RDN" clase 41, y;--------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000336

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR RCN TELEVISIÓN S.A. CONTRA CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RDN" CLASE 41.----------

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, la solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:

RCN (Marca registrada)

RDN (Marca solicitada)

Que, el hecho de agregar un artículo y la supresión o modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro. La diferencia entre ambas denominaciones es de UNA LETRA, 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 servicios en la misma clase 41 con la marca base de oposición** y que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los servicios son intercambiables entre sí, además de que se encontrarán en el mismo mercado, estarán destinados a satisfacer una misma necesidad y perteneciendo a un mismo rubro; 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000336

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR RCN TELEVISIÓN S.A. CONTRA CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RDN" CLASE 41.----------

protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

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.° 660/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por RCN TELEVISIÓN S.A. contra CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ sobre oposición al registro de marca "RDN" clase 41, Expediente n° 1723811 solicitada por CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "RDN" clase 41, Expediente n° 1723811 solicitada por CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ.-

Resolución D.A.M.L n. ° 000336

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR RCN TELEVISIÓN S.A. CONTRA CHRISTIAN ALFREDO CHENA NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RDN" CLASE 41.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000337

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALE S.A. CONTRA LUIS EMILIO PECCI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALE", CLASE 19.----------

Asunción, 14 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VALE S.A. contra LUIS EMILIO PECCI sobre oposición al registro de la marca VALE, clase 19, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VALE, solicitada para la 19 en base al registro de marca VALE 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 trámite y la 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. ° 000337

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALE S.A. CONTRA LUIS EMILIO PECCI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALE", CLASE 19.----------

Que, la marca registrada **VALE** en la clase 01 protege: todos los productos de la clase 01, comprendiensose entre ellos: ***metales alcalinos, metales terrestres alcalinas, metales en bruto o semielaborados y sus aleaciones, alumbre oxidizado, aluminio, bauxita y carbones,*** y la solicitada **VALE**, en la clase 19 pretende proteger: "***Todos los productos, tales como: Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos..***", 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 **VALE** solicitada en la clase 19, y **VALE** 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.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 309/2022

Resolución D.A.M.L n. ° 000337

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VALE S.A. CONTRA LUIS EMILIO PECCI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VALE", CLASE 19.----------

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VALE S.A. contra LUIS EMILIO PECCI sobre oposición al registro de la marca VALE, clase 19, Expediente n° 1874467 solicitada por LUIS EMILIO PECCI.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VALE, clase 19, Expediente n° 1874467 solicitada por LUIS EMILIO PECCI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000338

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR F.A.I.P FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C. CONTRA NICOLAS FABIAN AMARILLA DURE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RAPIFLEX" CLASE 16.----------

Asunción, 14 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: F.A.I.P FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C. contra NICOLAS FABIAN AMARILLA DURE sobre oposición al registro de marca "RAPIFLEX" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "RAPIFLEX", solicitada para la clase 16, en base al registro "RAPIFIX" en clase 16 y por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000338

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR F.A.I.P FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C. CONTRA NICOLAS FABIAN AMARILLA DURE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RAPIFLEX" CLASE 16.----------

trámite y la oposición; 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, la solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca de la oponente, tal y como puede ser comprobado a continuación:

RAPIFIX	(Marca registrada)
RAPIFLEX	(Marca solicitada)

Que, el hecho de agregar un artículo y la supresión o modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro. La diferencia entre ambas denominaciones son 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 concederse el registro de la marca RAPIFLEX a nombre del adverso se producirá la pérdida de la capacidad distintiva de la marca RAPIFIX de la marca oponente, lo que significa que al poder ser usadas denominaciones similares a la marca legítima, ésta irá perdiendo su alto grado de distintividad, lo que equivale al reconocimiento que hace el público de los artículos fabricados por el oponente RAPIFIX, asociándolos por su calidad y procedencia u origen, con determinado fabricante.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000338

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR F.A.I.P FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C. CONTRA NICOLAS FABIAN AMARILLA DURE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RAPIFLEX" CLASE 16.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n.° 000338

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCION DEDUCIDA POR F.A.I.P FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C. CONTRA NICOLAS FABIAN AMARILLA DURE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RAPIFLEX" CLASE 16.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 158/2023 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 F.A.I.P FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C. contra NICOLAS FABIAN AMARILLA DURE sobre oposición al registro de marca "RAPIFLEX" clase 16, Expediente n° 2040407 solicitada por NICOLAS FABIAN AMARILLA DURE.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RAPIFLEX" clase 16, Expediente n° 2040407 solicitada por NICOLAS FABIAN AMARILLA DURE.-

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000339

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION CONTRA WHISCO COMPANY LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WHISCO" CLASE 33.----------

Asunción, 14 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION contra WHISCO COMPANY LTDA sobre oposición al registro de marca "WHISCO" clase 33, y;-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WHISCO", solicitada para la clase 33, en base a "WHISKY", por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000339

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION CONTRA WHISCO COMPANY LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WHISCO" CLASE 33.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "WHISCO", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la palabra genérica "WHISKY" base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. ----------

Que, al analizar la marca solicitada WHISCO y WHISKY, podemos notar que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión en conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (WHISCO) solicitada y la oponente (WHISKY), 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:

WHISKY (Marcas oponente)

WHISCO (Marca solicitada)

Que, el solicitante busca registrar una imitación de la palabra WHISKY como marca de uso exclusivo para sí, reemplazando las letras **KY** por **CO**, transformando **WHISKY** en **WHISCO**, dicha sustitución es completamente imperceptible desde el plano auditivo dado que dichas letras, ambas consonantes, presentan el mismo sonido al ser leídas o escuchadas, por lo cual las denominaciones en pugna quedan fonéticamente equiparadas y son perfectamente idénticas desde dicho plano.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000339

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION CONTRA WHISCO COMPANY LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WHISCO" CLASE 33.----------

Que, también es sabido que tanto los términos genéricos y descriptivos como los de uso común, por sí solos, carecen de distintividad y no otorgan los requisitos suficientes para que una denominación sea registrada, para ello, el/la solicitante debe acompañar dicho término de otra palabra que la torne original y novedosa y no con una sumamente confundible con la de un tercero o que corresponda a un término genérico o a una imitación del mismo, como ocurre en el presente caso.----------

Que, ningún término genérico en exclusiva (solo) podría ser registrado como marca ya que dicho vocablo es de uso común y diario. No obstante, las palabras genéricas pueden constituir una marca al combinarlas con otras palabras adicionales, siempre y cuando la conjunción de varias palabras no componga una expresión o indicación de uso habitual que no pueda distinguir un producto o servicio de una empresa de los de otras empresas.----------

Que, como puede ser observado, la solicitud de registro de la marca WHISCO pretende amparar TODOS los productos de la clase 33, tales como: **Bebidas alcohólicas**, excepto cervezas; **preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas**.----------

Que, Ley 1294/98 de Marcas, en su Artículo 2° inciso "e", ***prohíbe el registro de signos que sean el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio****; pues nadie puede tener un derecho exclusivo de uso sobre una denominación que corresponde al nombre de un artículo, producto o servicio, su aplicación, cualidades o finalidad.*----------

Que, en este sentido, el término *WHISCO* constituye una **variación fonética y gráfica fácilmente asociable a la palabra "whisky"**, que es precisamente **una de las bebidas alcohólicas de la Clase 33**. Esta cercanía conceptual y fonética puede inducir al consumidor a relacionar directamente el signo con el tipo de producto, en tanto evoca de forma directa una **característica esencial del bien que se pretende proteger**.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000339

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION CONTRA WHISCO COMPANY LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WHISCO" CLASE 33.----------

Que, por tanto, la marca solicitada no cumple con los requisitos de **distintividad exigidos por la normativa marcaria**, y su registro podría significar una **apropiación indebida de un término que debe permanecer de uso libre en el comercio**, afectando el interés general y el principio de libre competencia.----------

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que la oposición sea considerada procedente, en aras de necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000339

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION CONTRA WHISCO COMPANY LTDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WHISCO" CLASE 33.----------

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.° 558/2024 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION contra WHISCO COMPANY LTDA sobre oposición al registro de marca "WHISCO", clase 33, Expediente n° 2363065 solicitada por WHISCO COMPANY LTDA .----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WHISCO", clase 33, Expediente n° 2363065 solicitada por WHISCO COMPANY LTDA .----------

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. ° 000340

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA AJINOMOTO CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AJIPRO-L", CLASE 05.----------

Asunción, 14 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra AJINOMOTO CO. sobre oposición al registro de la marca AJIPRO-L, clase 05, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AJIPRO-L, solicitada para la 05 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. ° 000340

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA AJINOMOTO CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AJIPRO-L", 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, 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 **AJIPRO-L**, en la clase 05 pretende proteger: "***Aditivos nutricionales para la alimentación del ganado (no medicinales); suplementos dietéticos para el ganado (no medicinales), comprendidos en la clase 5.***", 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 **AJIPRO-L**, solicitada en la clase 05, y **ALIPRO** 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000340

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA AJINOMOTO CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AJIPRO-L", CLASE 05.----------

artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 607/2024 emitido por la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra AJINOMOTO CO. sobre oposición al registro de la marca AJIPRO-L, clase 05, Expediente n° 2329640 solicitada por AJINOMOTO CO..----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AJIPRO-L, clase 05, Expediente n° 2329640 solicitada por AJINOMOTO CO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000341

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA AJINOMOTO CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AJIPRO", CLASE 05.----------

Asunción, 14 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra AJINOMOTO CO. sobre oposición al registro de la marca AJIPRO, clase 05, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AJIPRO, solicitada para la 05 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. ° 000341

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA AJINOMOTO CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AJIPRO", 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, 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 **AJIPRO**, en la clase 05 pretende proteger: "***Suplementos dietéticos para ganado (no medicinal), aditivos nutricionales para alimentación del ganado (no medicinal), comprendidos en 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 **AJIPRO** solicitada en la clase 05, y **ALIPRO** 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.-

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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000341

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA AJINOMOTO CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AJIPRO", 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 confirmar el Dictamen n° 11/2025 emitido por la jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra AJINOMOTO CO. sobre oposición al registro de la marca AJIPRO, clase 05, Expediente n° 2346069 solicitada por AJINOMOTO CO..----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AJIPRO, clase 05, Expediente n° 2346069 solicitada por AJINOMOTO CO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000342

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 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COLIDIAR" CLASE 05.----------

Asunción, 14 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. y sobre oposición al registro de marca "COLIDIAR" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COLIDIAR", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca COLIDRO 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. ° 000342

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 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COLIDIAR" 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, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. ----------

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones COLIDIAR (solicitada) y COLIDRO (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **COLI**K Registro n° 598270, **COLI**BAN Registro n° 436151, **COLI**SEO Registro n° 418774, **COLI**-ENTEROL Registro n° 435119, **COLI**ZINA Registro n° 440769, , entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, la partícula común "COLI" es utilizado ampliamente en denominaciones para productos oftalmológicos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha partícula refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un

obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Que, la solicitud de registro de la marca **COLIDIAR** fue depositada **en forma limitada**, pues pretende cubrir en la clase 05 "Todos los artículos de la clase 5, **excluyendo expresamente medicamentos de uso oftalmológico**", por lo cual se concluye que las posibilidades de confusión se ven notoriamente disminuidas.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000342

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 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COLIDIAR" CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000342

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 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COLIDIAR" CLASE 05.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.° 130/2023 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. sobre oposición al registro de marca "COLIDIAR" clase 05, Expediente n° 1734542, solicitada por MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO..----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COLIDIAR" clase 05, Expediente n° 1734542, solicitada por MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000343

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ANDLAND OVERSEAS S.A., LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. CONTRA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEZEL, CLASE 05.----------

Asunción, 14 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ANDLAND OVERSEAS S.A., LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. contra MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. sobre oposición al registro de la marca NEZEL, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NEZEL, solicitada para la clase 05 en base al registro de marca NEZOR, en la clase 05, en base al registro de marca NAZIL, en la clase 05, en base al registro de marca NASUL 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.

000343

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ANDLAND OVERSEAS S.A., LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. CONTRA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEZEL, 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 pugna esta dirección es del criterio que las marcas NEZEL (solicitada) y NEZOR, NAZIL, y NASUL (oponentes) 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 solo la letra N y L, **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, habiendo entre ellas letras bien diferentes, las marcas en conflicto poseen diferentes vocales, lo cual indefectiblemente influirá en el modo de pronunciarlas, es decir, en

Resolución D.A.M.L n. ° 000343

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ANDLAND OVERSEAS S.A., LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. CONTRA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEZEL, CLASE 05.----------

el plano fonético, pues la marca pedida se compone solo de una vocal fuerte, repetida dos veces, mientras que la marca oponente posee una vocal fuerte seguida de una débil.----------

Que, en mismo orden y secuencia, son también utilizadas en otras marcas, también concedidas para amparar productos de la clase 05 y a nombre de diferentes propietarios, como ser las siguientes: NARSULF Reg 397338/2014, NASTIZOL Reg 367064/2012, NASALUB Reg 441669/2017, NABUSOL Reg 429910/2016, NESTALL Reg 435655/2017, NESTYL Reg 435208/2017, NASOLIN Reg 436086/2017, las mismas se encuentran coexistiendo actualmente.----------

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 05, 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 mas eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000343

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ANDLAND OVERSEAS S.A., LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. CONTRA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEZEL, CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

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

000343

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ANDLAND OVERSEAS S.A., LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. CONTRA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NEZEL, CLASE 05.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 649/2022 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 las acciones deducidas por ANDLAND OVERSEAS S.A., LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. contra MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO. sobre oposición al registro de la marca NEZEL, clase 05, Expediente n° 1734549 solicitada por MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NEZEL, clase 05, Expediente n° 1734549 solicitada por MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. o MINTLAB CO..----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000344

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA CLAUDIA MIRIAN ZORRILLA OLMEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GIAGUARO" CLASE 28.----------

Asunción, 14 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JAGUAR LAND ROVER LIMITED contra CLAUDIA MIRIAN ZORRILLA OLMEDO sobre oposición al registro de marca "GIAGUARO" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GIAGUARO", solicitada para la clase 28, en base al registro "JAGUAR" en 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ----

Que, en ese orden 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. ° 000544

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA CLAUDIA MIRIAN ZORRILLA OLMEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GIAGUARO" CLASE 28.----------

trámite y la oposición; 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 extrema similitud gráfica, ortográfica y, sobre todo, fonética e ideológica, como se puede notar a continuación:----------

GIAGUARO (Marca solicitada)

JAGUAR (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, conforme puede ser observado, la similitud ortográfica es evidente pues la marca solicitada en estos autos reproduce casi en su totalidad a la marca base de la oposición, en donde la solicitante se ha limitado a sustituir la letra "J" de las marcas de la oponente por la partícula "GI", las cuales poseen un sonido casi idéntico al ser leídas o pronunciadas pues, en ocasiones y en otros idiomas, tanto la "J" como la "GI" suenan y se leen como "Y".----------

Que, asimismo, la solicitante ha agregado al final de la denominación solicitada a la letra "O", adición totalmente irrelevante ante una visión de conjunto, y eso 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 GIAGUARO podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca JAGUAR.----------

Que, cabe hacer mención **que el vocablo en idioma italiano GIAGUARO es la traducción directa y literal de JAGUAR**. En relación a ello, el autor Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", 6ª ed. – Buenos Aires, Lexis Nexis Argentina, 2006, se refiere a la

confusión ideológica entre una palabra en idioma extranjero y su traducción, es decir a la "equivalencia de traducciones": "*Como principio general, los idiomas extranjeros no se reputan conocidos por el público consumidor y, por tanto, las palabras que los forman no tienen ningún significado para éste, son de fantasía. Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más conocidos que otros, como ser el italiano, el inglés y el francés, y cantidades no despreciables de personas los hablan o entienden. Ello no sólo por la educación postescolar que puedan tener, sino también porque en escuelas públicas y privadas se enseñan idiomas... Además, hay muchas palabras que por su intenso uso, en series televisivas, cine, espectáculos, publicaciones, etcétera, se han ido incorporando a nuestro léxico diario o por lo menos son conocidas. Y existen palabras que por su escritura son muy similares a las de nuestro idioma y, por tanto, fácilmente reconocibles. En todos estos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica*".[2]----------

Que, lo que respecta a las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud, ya que las etiquetas cotejadas otorgan relevancia a la denominación de cada marca y podemos notar que existe confusión visual, similitud ortográfica y similitud gráfica, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:----------



Solicitud



Oposición

Que, teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar **la confusión "visual" existente**. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y bien se visualiza que existen semejanzas por la similitud de dibujos, mas allá de que puedan incurrir también la confusión ideológica y auditiva. Lo cual contribuye aún más a confundirla y/o relacionarla con

[2] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 6ª ed. – Buenos Aires, Lexis Nexis Argentina, 2006

Resolución D.A.M.L n. ° 000344

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA CLAUDIA MIRIAN ZORRILLA OLMEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GIAGUARO" CLASE 28.----------

la marca de la oponente, puesto que las denominaciones se encuentran escritas con una tipografía prácticamente idéntica, tal como pudo ser observado.----------

Que, la figura del felino denominado jaguar en muy similar postura, por parte de la solicitante no puede ser admitido, por la simple razón de que no sólo se estaría perjudicando a los derechos adquiridos de la oponente, sino que también porque se induciría a error al público consumidor, pues asociaría a la marca solicitada con la calidad y prestigio del cual gozan todos los productos y artículos fabricados por la marca oponente.----------

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 28 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, otra de las principales características de una marca notoria es la alta distintividad de la misma y que dicha característica se manifiesta en la asociación y en el reconocimiento que el público consumidor hace de determinado servicio o producto con un fabricante o prestador, por ende se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa*: "la teoría de la dilución ha creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos."*----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000344

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA CLAUDIA MIRIAN ZORRILLA OLMEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GIAGUARO" CLASE 28.----------

Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcarias otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, tal como lo hacen las marcas de propiedad de la oponente, y a la hora de realizarse un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. [3]----------

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.----------

[3] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires)

Resolución D.A.M.L n. ° 000344

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED CONTRA CLAUDIA MIRIAN ZORRILLA OLMEDO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GIAGUARO" CLASE 28.----------

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.° 07/2025 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 JAGUAR LAND ROVER LIMITED contra CLAUDIA MIRIAN ZORRILLA OLMEDO sobre oposición al registro de marca "GIAGUARO" clase 28, Expediente n° 2265396 solicitada por CLAUDIA MIRIAN ZORRILLA OLMEDO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GIAGUARO" clase 28, Expediente n° 2265396 solicitada por CLAUDIA MIRIAN ZORRILLA OLMEDO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000345

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M&D WHOLESALE DISTRIBUTORS CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "5VEGA" CLASE 34.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: M&D WHOLESALE DISTRIBUTORS contra GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO sobre oposición al registro de marca "5VEGA" clase 34, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "5VEGA", solicitada para la clase 34, en base a la marca extranjera 5 VEGAS en la clase 34 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000345

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M&D WHOLESALE DISTRIBUTORS CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "5VEGA" CLASE 34.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "5VEGA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición 5 VEGAS, 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. ° 000345

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M&D WHOLESALE DISTRIBUTORS CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "5VEGA" CLASE 34.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000345

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M&D WHOLESALE DISTRIBUTORS CONTRA GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "5VEGA" CLASE 34.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 553/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por M&D WHOLESALE DISTRIBUTORS contra GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO sobre oposición al registro de marca "5VEGA" clase 34, Expediente n° 2212325 solicitada por GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "5VEGA" clase 34, Expediente n° 2212325 solicitada por GLORIA IRENE HERRERO PORTILLO.-------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000346

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVEPAR S.A. CONTRA 030 MARCAS E PATENTES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERVEZA PURO MALTE PILSEN AGUA CEBADA LÚPULO CERVEZA PURA MALTA Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CERVEPAR S.A. contra 030 MARCAS E PATENTES S.A. sobre oposición al registro de marca "CERVEZA PURO MALTE PILSEN AGUA CEBADA LÚPULO CERVEZA PURA MALTA Y ETIQUETA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CERVEZA PURO MALTE PILSEN AGUA CEBADA LÚPULO CERVEZA PURA MALTA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 32, en base a la marca PILSEN 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000346

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVEPAR S.A. CONTRA 030 MARCAS E PATENTES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERVEZA PURO MALTE PILSEN AGUA CEBADA LÚPULO CERVEZA PURA MALTA Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 "CERVEZA PURO MALTE PILSEN AGUA CEBADA LÚPULO CERVEZA PURA MALTA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PILSEN, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000346

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVEPAR S.A. CONTRA 030 MARCAS E PATENTES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERVEZA PURO MALTE PILSEN AGUA CEBADA LÚPULO CERVEZA PURA MALTA Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000346

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERVEPAR S.A. CONTRA 030 MARCAS E PATENTES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERVEZA PURO MALTE PILSEN AGUA CEBADA LÚPULO CERVEZA PURA MALTA Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

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.° 139/24, 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 CERVEPAR S.A. contra 030 MARCAS E PATENTES S.A. sobre oposición al registro de marca "CERVEZA PURO MALTE PILSEN AGUA CEBADA LÚPULO CERVEZA PURA MALTA Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2140041 solicitada por 030 MARCAS E PATENTES S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CERVEZA PURO MALTE PILSEN AGUA CEBADA LÚPULO CERVEZA PURA MALTA Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2140041 solicitada por 030 MARCAS E PATENTES 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. ° 000347

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SODIMAC S.A. CONTRA FLORENCIA DICK DE PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASA BONITA REGALOS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SODIMAC S.A. contra FLORENCIA DICK DE PEREIRA sobre oposición al registro de marca "CASA BONITA REGALOS Y ETIQUETA" clase 35, y;---

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CASA BONITA REGALOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca CASA BONITA 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. ° 000347

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SODIMAC S.A. CONTRA FLORENCIA DICK DE PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASA BONITA REGALOS 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 "CASA BONITA REGALOS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CASA BONITA, 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. ° 000347

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SODIMAC S.A. CONTRA FLORENCIA DICK DE PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASA BONITA REGALOS 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. ° 000347

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SODIMAC S.A. CONTRA FLORENCIA DICK DE PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASA BONITA REGALOS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 77/25, 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 SODIMAC S.A. contra FLORENCIA DICK DE PEREIRA sobre oposición al registro de marca "CASA BONITA REGALOS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1944750 solicitada por FLORENCIA DICK DE PEREIRA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CASA BONITA REGALOS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1944750 solicitada por FLORENCIA DICK DE PEREIRA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000348

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHANEL SARL. CONTRA MELANNIE WINCKLER GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASA CHIC Y LOGO Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHANEL SARL. contra MELANNIE WINCKLER GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "CASA CHIC Y LOGO Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CASA CHIC Y LOGO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca CC MONOGRAMA 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.

000348

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHANEL SARL. CONTRA MELANNIE WINCKLER GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASA CHIC Y LOGO 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 "CASA CHIC Y LOGO Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CC MONOGRAMA, 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. ° 000348

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHANEL SARL. CONTRA MELANNIE WINCKLER GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASA CHIC Y LOGO 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. ° 000348

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHANEL SARL. CONTRA MELANNIE WINCKLER GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CASA CHIC Y LOGO Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 90/25, 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 CHANEL SARL. contra MELANNIE WINCKLER GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "CASA CHIC Y LOGO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1939903 solicitada por MELANNIE WINCKLER GONZALEZ.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CASA CHIC Y LOGO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1939903 solicitada por MELANNIE WINCKLER GONZALEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000349

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A) CONTRA IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERTEZA N" CLASE 05.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A) contra IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS sobre oposición al registro de marca "CERTEZA N" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CERTEZA N", solicitada para la clase 05, en base a la marca CERTEZA 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. ° 000349

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A) CONTRA IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERTEZA N" 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 "CERTEZA N" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CERTEZA, 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. ° 000349

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A) CONTRA IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERTEZA N" 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. ° 000349

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A) CONTRA IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CERTEZA N" CLASE 05.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 96/25, 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 INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA (I.A.S.A) contra IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS sobre oposición al registro de marca "CERTEZA N" clase 05, Expediente n° 23103558 solicitada por IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CERTEZA N" clase 05, Expediente n° 23103558 solicitada por IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000350

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMVENCE S.A. CONTRA IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONVENCE FS" CLASE 05.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: COMVENCE S.A. contra IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS sobre oposición al registro de marca "CONVENCE FS" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CONVENCE FS", solicitada para la clase 05, en base a la marca COMVENCE 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. ° 000350

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMVENCE S.A. CONTRA IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONVENCE FS" 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 "CONVENCE FS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición COMVENCE, 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. ° 000350

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMVENCE S.A. CONTRA IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONVENCE FS" 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. ° 000350

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMVENCE S.A. CONTRA IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CONVENCE FS" CLASE 05.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 82/25, 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 COMVENCE S.A. contra IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS sobre oposición al registro de marca "CONVENCE FS" clase 05, Expediente n° 23103569 solicitada por IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CONVENCE FS" clase 05, Expediente n° 23103569 solicitada por IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000351

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLA S.A. CONTRA DIAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GERMINARE SEMILLAS DIAGRO" CLASE 05.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLA S.A. contra DIAGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "GERMINARE SEMILLAS DIAGRO" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GERMINARE SEMILLAS DIAGRO", solicitada para la clase 05, en base a la marca GERMINATE en la clase 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000351

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLA S.A. CONTRA DIAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GERMINARE SEMILLAS DIAGRO" 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 "GERMINARE SEMILLAS DIAGRO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GERMINATE, 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. ° 000351

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLA S.A. CONTRA DIAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GERMINARE SEMILLAS DIAGRO" CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000351

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLA S.A. CONTRA DIAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GERMINARE SEMILLAS DIAGRO" CLASE 05.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 411/24, 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 FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLA S.A. contra DIAGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "GERMINARE SEMILLAS DIAGRO" clase 05, Expediente n° 2357534 solicitada por DIAGRO S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GERMINARE SEMILLAS DIAGRO" clase 05, Expediente n° 2357534 solicitada por DIAGRO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000352

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS FARMACEUTICAS COOP. LTDA. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALERGITRAT" CLASE 05.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS FARMACEUTICAS COOP. LTDA. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca "ALERGITRAT" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ALERGITRAT", solicitada para la clase 05, en base a la marca ALERGITRAT 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000352

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS FARMACEUTICAS COOP. LTDA. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALERGITRAT" CLASE 05.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ALERGITRAT" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ALERGITRAT, 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. ° 000352

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS FARMACEUTICAS COOP. LTDA. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALERGITRAT" 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. ° 000352

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS FARMACEUTICAS COOP. LTDA. CONTRA LABORATORIOS GALENO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALERGITRAT" CLASE 05.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 58/25, 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 FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS FARMACEUTICAS COOP. LTDA. contra LABORATORIOS GALENO S.A. sobre oposición al registro de marca "ALERGITRAT" clase 05, Expediente n° 2355567 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ALERGITRAT" clase 05, Expediente n° 2355567 solicitada por LABORATORIOS GALENO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARGARITAVILLE ALCOHOL BEVERAGE TRUST CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LANDSHARK Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARGARITAVILLE ALCOHOL BEVERAGE TRUST contra MERCADO PLUS S.A. sobre oposición al registro de marca "LANDSHARK Y ETIQUETA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LANDSHARK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 32, en base a la marca LANDSHARK 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. ° 000353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARGARITAVILLE ALCOHOL BEVERAGE TRUST CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LANDSHARK 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LANDSHARK Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LANDSHARK, 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. ° 000353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARGARITAVILLE ALCOHOL BEVERAGE TRUST CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LANDSHARK Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000353

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARGARITAVILLE ALCOHOL BEVERAGE TRUST CONTRA MERCADO PLUS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LANDSHARK Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 424/24, 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 MARGARITAVILLE ALCOHOL BEVERAGE TRUST contra MERCADO PLUS S.A. sobre oposición al registro de marca "LANDSHARK Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 1999242 solicitada por MERCADO PLUS S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LANDSHARK Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 1999242 solicitada por MERCADO PLUS S.A.----

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000354

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SAFILO SPA. Y CHANEL SARL. CONTRA GLORIA MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "C CARRERA 5 MILLIONS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SAFILO SPA. Y CHANEL SARL. contra GLORIA MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA sobre oposición al registro de marca "C CARRERA 5 MILLIONS Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "C CARRERA 5 MILLIONS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base a las marcas C CARRERA y NO. 5, N° 5; en las clases 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000354

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SAFILO SPA. Y CHANEL SARL. CONTRA GLORIA MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "C CARRERA 5 MILLIONS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "C CARRERA 5 MILLIONS Y ETIQUETA", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones C CARRERA y NO. 5, N° 5 , 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. ° 000354

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SAFILO SPA. Y CHANEL SARL. CONTRA GLORIA MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "C CARRERA 5 MILLIONS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

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

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

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. ° 000354

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR SAFILO SPA. Y CHANEL SARL. CONTRA GLORIA MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "C CARRERA 5 MILLIONS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 272/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por SAFILO SPA. Y CHANEL SARL. contra GLORIA MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA sobre oposición al registro de marca "C CARRERA 5 MILLIONS Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 1578786 solicitada por GLORIA MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "C CARRERA 5 MILLIONS Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 1578786 solicitada por GLORIA MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000355

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARK LEROY ANDERSON CONTRA CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTROTECT" CLASE 05.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARK LEROY ANDERSON contra CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA sobre oposición al registro de marca "ESTROTECT" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ESTROTECT", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca extranjera ESTROTECT en la clase 05 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. ° 000355

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARK LEROY ANDERSON CONTRA CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTROTECT" 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 "ESTROTECT" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ESTROTECT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000355

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARK LEROY ANDERSON CONTRA CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTROTECT" CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000355

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARK LEROY ANDERSON CONTRA CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTROTECT" CLASE 05.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 44/24, 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 MARK LEROY ANDERSON contra CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA sobre oposición al registro de marca "ESTROTECT clase 05, Expediente n° 2375496 solicitada por CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ESTROTECT" clase 05, Expediente n° 2375496 solicitada por CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000356

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARK LEROY ANDERSON CONTRA CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTROTECT" CLASE 10.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARK LEROY ANDERSON contra CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA sobre oposición al registro de marca "ESTROTECT" clase 10, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ESTROTECT", solicitada para la clase 10, en base al registro de la marca extranjera ESTROTECT en la clase 05 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. ° 000356

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARK LEROY ANDERSON CONTRA CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTROTECT" CLASE 10.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ESTROTECT" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ESTROTECT, 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. ° 000356

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARK LEROY ANDERSON CONTRA CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTROTECT" CLASE 10.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000356

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARK LEROY ANDERSON CONTRA CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ESTROTECT" CLASE 10.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 45/24, 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 MARK LEROY ANDERSON contra CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA sobre oposición al registro de marca "ESTROTECT clase 10, Expediente n° 2375812 solicitada por CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ESTROTECT" clase 10, Expediente n° 2375812 solicitada por CAMILO JAVIER PÉREZ MIRANDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000357

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA sobre oposición al registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca REINA 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. ° 000357

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA 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, 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 es notablemente diferente al de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas KAVA LA REINA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 30, y REINA, registrada en la clase 30, ***debido especialmente a la diferenciación en la fonética, la solicitada es una marca compuesta con la denominación en la raíz de KAVA, y el oponente es una denominación simple.*** 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. ° 000357

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, tanto la marca REINA, es de uso común en la clase 30, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente podemos notar que en la contestación de oposición el solicitante menciona y esta Dirección confirma conforme a la verificación del sistema informático la coexistencia de las marcas: DOÑA **REINA** Registro n° 515.178, **REINA** MATE Registro n° 503.877, LA **REINA** MADRE Registro n° 463.931, YERBA MATE **REINA** GUARANI Registro nº 563.461, entre otros.----------

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



REINA (DENOMINATIVA)

SOLICITADA ***OPONENTE***

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

000357

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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 cumple con los requisitos fundamentales establecidos por la ley, tales como tener carácter distintivo, ser novedosa, específica y original, cualidades esenciales para que pueda ser registrada legalmente.----------

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 confirmarl Dictamen n° 516/24 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 CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA sobre oposición al registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase

Resolución D.A.M.L n. ° 000357

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

30, Expediente n° 2365134 solicitada por VICTOR MANUEL FERNADEZ CROSA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2365134 solicitada por VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000358

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA sobre oposición al registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca REINA 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. ° 000358

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA 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, 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 es notablemente diferente al de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas KAVA LA REINA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 30, y REINA, registrada en la clase 30, ***debido especialmente a la diferenciación en la fonética, la solicitada es una marca compuesta con la denominación en la raíz de KAVA, y el oponente es una denominación simple***. 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. ° 000358

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, tanto la marca REINA, es de uso común en la clase 30, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente podemos notar que en la contestación de oposición el solicitante menciona y esta Dirección confirma conforme a la verificación del sistema informático la coexistencia de las marcas: DOÑA **REINA** Registro n° 515.178, **REINA** MATE Registro n° 503.877, LA **REINA** MADRE Registro n° 463.931, YERBA MATE **REINA** GUARANI Registro nº 563.461, entre otros.----------

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



REINA (DENOMINATIVA)

SOLICITADA ***OPONENTE***

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000358

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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 cumple con los requisitos fundamentales establecidos por la ley, tales como tener carácter distintivo, ser novedosa, específica y original, cualidades esenciales para que pueda ser registrada legalmente.----------

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 confirmarl Dictamen n° 518/24 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 CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA sobre oposición al registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase

Resolución D.A.M.L n. ° 000358

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

30, Expediente n° 2365113 solicitada por VICTOR MANUEL FERNADEZ CROSA.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2365113 solicitada por VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000359

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA sobre oposición al registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca REINA 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.° 000359

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA 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, 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 es notablemente diferente al de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas KAVA LA REINA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 30, y REINA, registrada en la clase 30, ***debido especialmente a la diferenciación en la fonética, la solicitada es una marca compuesta con la denominación en la raíz de KAVA, y el oponente es una denominación simple.*** 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. ° 000359

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, tanto la marca REINA, es de uso común en la clase 30, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente podemos notar que en la contestación de oposición el solicitante menciona y esta Dirección confirma conforme a la verificación del sistema informático la coexistencia de las marcas: DOÑA **REINA** Registro n° 515.178, **REINA** MATE Registro n° 503.877, LA **REINA** MADRE Registro n° 463.931, YERBA MATE **REINA** GUARANI Registro nº 563.461, entre otros.----------

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



REINA (DENOMINATIVA)

SOLICITADA ***OPONENTE***

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000359

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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 cumple con los requisitos fundamentales establecidos por la ley, tales como tener carácter distintivo, ser novedosa, específica y original, cualidades esenciales para que pueda ser registrada legalmente.----------

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 confirmarl Dictamen n° 517/24 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 CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA sobre oposición al registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase

Resolución D.A.M.L n. ° 000359

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

30, Expediente n° 2365127 solicitada por VICTOR MANUEL FERNADEZ CROSA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2365127 solicitada por VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000360

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA sobre oposición al registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase 30, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca REINA 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. ° 000360

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA 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, 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 es notablemente diferente al de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas KAVA LA REINA Y ETIQUETA, solicitada en la clase 30, y REINA, registrada en la clase 30, ***debido especialmente a la diferenciación en la fonética, la solicitada es una marca compuesta con la denominación en la raíz de KAVA, y el oponente es una denominación simple.*** 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. ° 000360

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, tanto la marca REINA, es de uso común en la clase 30, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente podemos notar que en la contestación de oposición el solicitante menciona y esta Dirección confirma conforme a la verificación del sistema informático la coexistencia de las marcas: DOÑA **REINA** Registro n° 515.178, **REINA** MATE Registro n° 503.877, LA **REINA** MADRE Registro n° 463.931, YERBA MATE **REINA** GUARANI Registro nº 563.461, entre otros.----------

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

Káva La Reina

REINA (DENOMINATIVA)

SOLICITADA ***OPONENTE***

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000360

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

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 cumple con los requisitos fundamentales establecidos por la ley, tales como tener carácter distintivo, ser novedosa, específica y original, cualidades esenciales para que pueda ser registrada legalmente.----------

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 confirmarl Dictamen n° 515/24 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 CONTINENTAL GRAIN COMPANY contra VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA sobre oposición al registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase

Resolución D.A.M.L n. ° 000360

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONTINENTAL GRAIN COMPANY CONTRA VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA KAVA LA REINA Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

30, Expediente n° 2365142 solicitada por VICTOR MANUEL FERNADEZ CROSA.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca KAVA LA REINA Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2365142 solicitada por VICTOR MANUEL FERNANDEZ CROSA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000361

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. CONTRA VICTORIA IMPEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLIFE, CLASE 09.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SHOPPING TODO HOGAR S.A. contra VICTORIA IMPEX S.A. sobre oposición al registro de marca "ECOLIFE" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000361

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. CONTRA VICTORIA IMPEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLIFE, 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 analizar las marcas en conflicto, "ECOLIFE" y "ECOLIGHT", se observa una similitud significativa que puede inducir a confusión en el público consumidor. A continuación, se detallan los aspectos relevantes:----------

Como primer aspecto relevante encontramos: la similitud fonética, visual y conceptual: La marca solicitada "ECOLIFE" incorpora íntegramente el término "ECO". Esta inclusión provoca que ambas marcas se escriben y pronuncian de manera muy similar, compartiendo elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Esta similitud puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Como segundo aspecto relevante encontramos: Falta de distintividad en la marca solicitada: La adición del término "LIFE" en la marca solicitada no aporta suficiente distintividad para diferenciarla de la marca oponente, la pronunciación de LIFE Y LIGHT son muy similares lo que puede llevar al público a asociarlas erróneamente, aumentando el riesgo de confusión y/o asociación.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000361

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. CONTRA VICTORIA IMPEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLIFE, CLASE 09.----------

Como tercer aspecto relevante encontramos: Productos relacionados en la misma clase: Ambas marcas están destinadas a distinguir productos muy relacionados dentro de la clase 09 del nomenclátor internacional, que incluye aparatos e instrumentos científicos, extintores entre otros. La coincidencia en la clase y la similitud de los productos aumentan la probabilidad de que los consumidores se confundan respecto al origen de los productos ofrecidos bajo estas marcas.----------

Que, también es importante mencionar que el oponente posee derechos adquiridos sobre la marca "ECOLIGHT" en la clase 09 en Paraguay, con fecha de presentación 22 de julio de 2015. esta fecha de presentación le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de "ECOLIFE".----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000361

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. CONTRA VICTORIA IMPEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLIFE, CLASE 09.----------

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

Que, en 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.° 106 /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 SHOPPING TODO HOGAR S.A. contra VICTORIA IMPEX S.A. sobre oposición al

Resolución D.A.M.L n. ° 000361

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. CONTRA VICTORIA IMPEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLIFE, CLASE 09.----------

registro de marca "ECOLIFE" clase 09, Expediente n° 2430156 solicitada por VICTORIA IMPEX S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ECOLIFE" clase 09, Expediente n° 2430156 solicitada por VICTORIA IMPEX S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000362

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. CONTRA VICTORIA IMPEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLIFE, CLASE 11.----------

Asunción, 21 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SHOPPING TODO HOGAR S.A. contra VICTORIA IMPEX S.A. sobre oposición al registro de marca "ECOLIFE" clase 11, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ECOLIFE", solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca ECOLIGHT 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. ° 000362

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. CONTRA VICTORIA IMPEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLIFE, CLASE 11.----------

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

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

Que, al analizar las marcas en conflicto, "ECOLIFE" y "ECOLIGHT", se observa una similitud significativa que puede inducir a confusión en el público consumidor. A continuación, se detallan los aspectos relevantes:----------

Como primer aspecto relevante encontramos: la similitud fonética, visual y conceptual: La marca solicitada "ECOLIFE" incorpora íntegramente el término "ECO". Esta inclusión provoca que ambas marcas se escriban y pronuncien de manera muy similar, compartiendo elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Esta similitud puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Como segundo aspecto relevante encontramos: Falta de distintividad en la marca solicitada: La adición del término "LIFE" en la marca solicitada no aporta suficiente distintividad para diferenciarla de la marca oponente, la pronunciación de LIFE Y LIGHT son muy similares lo que puede llevar al público a asociarlas erróneamente, aumentando el riesgo de confusión y/o asociación.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000362

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. CONTRA VICTORIA IMPEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLIFE, CLASE 11.----------

Como tercer aspecto relevante encontramos: Productos relacionados en la misma clase: Ambas marcas están destinadas a distinguir productos muy relacionados dentro de la clase 11 del nomenclátor internacional, que incluye aparatos de alumbrado, calefacción, refrigeración entre otros. La coincidencia en la clase y la similitud de los productos aumentan la probabilidad de que los consumidores se confundan respecto al origen de los productos ofrecidos bajo estas marcas.----------

Que, también es importante mencionar que el oponente posee derechos adquiridos sobre la marca "ECOLIGHT" en la clase 11 en Paraguay, con el Registro n° 519.129. Este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de "ECOLIFE".----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000362

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. CONTRA VICTORIA IMPEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLIFE, CLASE 11.----------

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.° 105 /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 SHOPPING TODO HOGAR S.A. contra VICTORIA IMPEX 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. ° 000362

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHOPPING TODO HOGAR S.A. CONTRA VICTORIA IMPEX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOLIFE, CLASE 11.----------

registro de marca "ECOLIFE" clase 11, Expediente n° 2430160 solicitada por VICTORIA IMPEX S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ECOLIFE" clase 11, Expediente n° 2430160 solicitada por VICTORIA IMPEX S.A. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000363

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIMERA, CLASE 05.----------

Asunción, 22 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "QUIMERA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "QUIMERA" solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca QUIMERA 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. ° 000363

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIMERA, CLASE 05.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "QUIMERA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición QUIMERA 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 QUIMERA (solicitada) y QUIMERA (oponente), se observa que la solicitud reproduce completamente la denominación QUIMERA de la marca oponente, lo que genera una similitud fonética evidente al ser pronunciadas. Si bien es relevante analizar cada elemento de los signos en conflicto, lo determinante es la apreciación global de los mismos. Desde esta perspectiva, ambas marcas presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede inducir tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la confusión indirecta (suponer que ambas provienen de un mismo origen).----------

Que, además de la total identidad entre los signos enfrentados, la solicitud de registro pretende amparar productos comprendidos en la misma clase 05 que la marca de la oponente. Si bien el solicitante ha limitado su solicitud a productos de uso agrícola, tales como fungicidas, herbicidas y otros, no puede soslayarse que el oponente posee registrada la marca QUIMERA, registrada en la clase 05 sin restricciones, es decir, para la totalidad de los productos comprendidos en dicha clase. Este hecho reviste especial relevancia al momento de resolver la presente oposición, pues conforme al principio de prevención ya fin de resguardar los derechos del consumidor, debe priorizarse la transparencia en el mercado, evitando cualquier riesgo de error, confusión o asociación indebida entre los signos en conflicto.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000363

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIMERA, CLASE 05.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000363

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIMERA, CLASE 05.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 27/25, 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 HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "QUIMERA" clase 05, Expediente n° 2351297 solicitada por TECNOMYL S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "QUIMERA" clase 05, Expediente n° 2351297 solicitada por TECNOMYL S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000363

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIMERA, CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000364

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VETLAB S.R.L. CONTRA RUBEN GUILLERMO CARDOZO SÁNCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VETLAND CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Asunción, 22 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VETLAB S.R.L. contra RUBEN GUILLERMO CARDOZO SÁNCHEZ sobre oposición al registro de marca "VETLAND CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VETLAND CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca VETLAB LABORATORIO VETERINARIO S.R.L. SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD ANIMAL (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) clase 44, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la 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. ° 000364

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VETLAB S.R.L. CONTRA RUBEN GUILLERMO CARDOZO SÁNCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VETLAND CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitadas **VETLAND** CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA y **VETLAB** LABORATORIO VETERINARIO S.R.L. SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD ANIMAL (DENOMINACIÓN Y SLOGAN) 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 cuanto al alcance de la protección solicitada;** la solicitud de registro VETLAND CLÍNICA VETERINARIA (TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS) Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 44, específicamente: "*Servicios de hospitalización y de urgencias*". Mientras que el oponente VETLAB LABORATORIO VETERINARIO S.R.L. SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD ANIMAL, protege servicios de la clase 44, específicamente: "*alquiler de equipos médicos; asistencia veterinaria; consultoría sobre salud; cría de animales; cuidado [aseo] de animales; asistencia médica; alquiler de instalaciones sanitarias; servicios de fecundación in vitro; servicios de inseminación artificial; terapia asistida con animales [zooterapia]; exterminación de animales dañinos para la*

Resolución D.A.M.L n. ° 000364

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VETLAB S.R.L. CONTRA RUBEN GUILLERMO CARDOZO SÁNCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VETLAND CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura; preparación de recetas médicas por farmacéuticos.".----------

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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada **"VETLAND** CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA**"** y la marca oponente "**VETLAB** LABORATORIO VETERINARIO S.R.L. SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SALUD ANIMAL (DENOMINACIÓN Y SLOGAN)" 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, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual que inducen a confusión.----------

Resolución D.A.M.L n. °000364

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VETLAB S.R.L. CONTRA RUBEN GUILLERMO CARDOZO SÁNCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VETLAND CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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.° 583/24, 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. ° 000364

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VETLAB S.R.L. CONTRA RUBEN GUILLERMO CARDOZO SÁNCHEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VETLAND CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VETLAB S.R.L. contra RUBEN GUILLERMO CARDOZO SÁNCHEZ sobre oposición al registro de marca "VETLAND CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2385338 solicitada por RUBEN GUILLERMO CARDOZO SÁNCHEZ ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VETLAND CLINICA VETERINARIA TU MEJOR OPCIÓN Y LA DE ELLOS Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2385338 solicitada por RUBEN GUILLERMO CARDOZO SÁNCHEZ----------

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. ° 000365

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO SANTA ROSA S.R.L. CONTRA LOURDES CONCEPCION RAMIREZ DE ESPINOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL PALETON Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

Asunción, 22 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO SANTA ROSA S.R.L. contra LOURDES CONCEPCION RAMIREZ DE ESPINOLA sobre oposición al registro de marca "EL PALETON Y ETIQUETA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "EL PALETON", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca PALETTO 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. ° 000365

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO SANTA ROSA S.R.L. CONTRA LOURDES CONCEPCION RAMIREZ DE ESPINOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL PALETON 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 "EL PALETON" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PALETTO, 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. ° 000365

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO SANTA ROSA S.R.L. CONTRA LOURDES CONCEPCION RAMIREZ DE ESPINOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL PALETON 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. ° 000365

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO SANTA ROSA S.R.L. CONTRA LOURDES CONCEPCION RAMIREZ DE ESPINOLA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL PALETON Y ETIQUETA" CLASE 30.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 20/25, 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 GRUPO SANTA ROSA S.R.L. contra LOURDES CONCEPCION RAMIREZ DE ESPINOLA sobre oposición al registro de marca "EL PALETÓN Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2410935 solicitada por LOURDES CONCEPCION RAMIREZ DE ESPINOLA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "EL PALETON" clase 30, Expediente n° 2410935 solicitada por LOURDES CONCEPCION RAMIREZ DE ESPINOLA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000366

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA QUIMICA AMPARO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES, CLASE 21.----------

Asunción, 22 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TROVATO C.I.S.A. contra QUIMICA AMPARO LTDA. sobre oposición al registro de marca "ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES" clase 21, y;---

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES", solicitada para la clase 21, en base al registro de la marca PULOIL Y ETIQUETA en la clase 21 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000366

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA QUIMICA AMPARO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES, CLASE 21.----------

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 ésta instancia administrativa determinar la procedencia o no del registro de la marca solicitada ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES y el oponente PULOIL Y ETIQUETA y realizado el estudio correspondiente ésta Dirección constata que constatamos que si bien en el ámbito fonético son diferentes, en cuanto a la figura se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusión y asociación entre los mismos; ya que se encuentran aplicados a la misma clase, tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas.----------

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 de autos 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, la solicitud de registro fue depositada como una marca mixta, la cual incluye una etiqueta que resalta y refuerza como el elemento central y predominante de la denominación solicitada. Dicha etiqueta presenta características visuales similares a la de la marca oponente PULOIL Y ETIQUETA, ya que ambas comparten una tipografía similar y emplean colores

Resolución D.A.M.L n. ° 000366

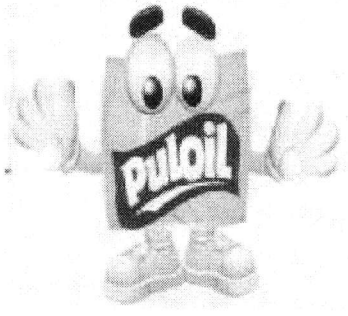
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA QUIMICA AMPARO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES, CLASE 21.----------

equivalentes o estilos parecidos, lo que podría suscitar una asociación visual en la percepción del consumidor promedio. Este aspecto resulta relevante para el análisis, dado que la coincidencia en el uso de estos elementos gráficos y cromáticos incrementa la posibilidad de confusión entre ambas marcas, al enfatizar términos de alto impacto y que constituyen el elemento identificativo.-

Que, es importante señalar que la marca solicitada, ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES, incluye un diseño gráfico que añade un elemento visual muy similar y potencialmente confundible con la marca oponente PULOIL Y ETIQUETA. La etiqueta de la marca solicitada presenta una tipografía y estilo visual que guardan gran similitud con los de la marca registrad, lo cual incrementa la posibilidad de confusión entre ambas.----------



SOLICITADA



OPONENTE

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, se percibe que

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000366

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA QUIMICA AMPARO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES, CLASE 21.----------

entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente **idénticas en el plano visual** 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 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. ° 000366

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TROVATO C.I.S.A. CONTRA QUIMICA AMPARO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES, CLASE 21.----------

corresponde revocar el Dictamen n.° 382/24, 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 TROVATO C.I.S.A. contra QUIMICA AMPARO LTDA. sobre oposición al registro de marca "ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES" clase 21, Expediente n° 700241 solicitada QUIMICA AMPARO LTDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ASSOLAN Y ETIQUETA EN COLORES clase 21, Expediente n° 700241, solicitada por QUIMICA AMPARO LTDA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000367

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOME BOX OFFICE, INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y CINEMARK USA, INC CONTRA CINEMAK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CINEMAK S.A. Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 22 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HOME BOX OFFICE, INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y CINEMARK USA, INC contra CINEMAK S.A. sobre oposiciones al registro de marca "CINEMAK S.A. Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CINEMAK S.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de las marcas CINEMAX y CINEMARK clase 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000367

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOME BOX OFFICE, INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y CINEMARK USA, INC CONTRA CINEMAK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CINEMAK S.A. Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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

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

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

Que, en cuanto al alcance de la protección solicitada; la solicitud de registro CINEMAK Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 41, específicamente: "*Servicios de explotación de salas cinematograficas, servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos*". Mientras que el primer oponente CINEMAX protege servicios de la clase 41, específicamente: *"Servicios de esparcimiento, incluyendo servicios programados de televisión por cable, servicios programados de televisión pagados o no y servicios de distribución de programación de televisión"*, el segundo oponente CINEMARK proteger servicios de la clase 41, específicamente: *"Servicios de salas de cine"*.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000367

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOME BOX OFFICE, INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y CINEMARK USA, INC CONTRA CINEMAK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CINEMAK S.A. Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "CINEMAK S.A." y las marcas oponentes "CINEMAX y CINEMARK" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de forma muy similar, ya que la misma contiene la denominación CINEMA, igual al elemento principal en las marcas de la oposiciones CINEMA, el simple cambio del elemento X y RK por K, no proporciona a la marca solicitada de suficiente distintividad como para evitar confusión con las marcas de las oposiciones, 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 los mismos servicios con las marcas base de oposiciones, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000367

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOME BOX OFFICE, INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y CINEMARK USA, INC CONTRA CINEMAK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CINEMAK S.A. Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Que, los oponentes ya cuentan con derecho adquirido sobre la marcas CINEMARK y CINEMAX en nuestro país con **registro n° 568879 en la clase 41 que comprende: (Servicios de explotacion de salas cinematograficas, servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversion o el recreo de los individuos), y registro n° 581506, (Servicios de salas de cine) en la clase 41 respectivamente** por lo tanto le asiste mejor derecho.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen 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. ° 000367

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HOME BOX OFFICE, INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y CINEMARK USA, INC CONTRA CINEMAK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CINEMAK S.A. Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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.° 461/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por HOME BOX OFFICE, INC. UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE Y CINEMARK USA, INC contra CINEMAK S.A. sobre oposición al registro de marca "CINEMAK S.A. Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 1359869 solicitada por CINEMAK S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CINEMAK S.A. Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 1359869 solicitada por CINEMAK S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000368

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KENVUE INC. CONTRA CEODERMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELIOMAX, CLASE 03.----------

Asunción, 23 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KENVUE INC. contra CEODERMA S.A. sobre oposición al registro de marca "HELIOMAX" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000368

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KENVUE INC. CONTRA CEODERMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELIOMAX, CLASE 03.----------

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

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

Que, al analizar las marcas HELIO/MA/X (solicitada) y HELIO/PLE/X (oponente), se observa que la primera reproduce la raíz "HELIO" de la marca oponente, como así también la última letra X 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000368

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KENVUE INC. CONTRA CEODERMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELIOMAX, CLASE 03.----------

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).----------

Cabe destacar, además, que si bien la solicitante hace alusión a una supuesta coexistencia entre marcas que contienen la denominación HELIO, dicha afirmación carece de relevancia para el 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 productos comprendidos en la clase 03, la cual guarda una estrecha relación con la clase 03, protegida por la marca base de la oposición. 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, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro pretende proteger los mismos productos de la clase 03, con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000368

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KENVUE INC. CONTRA CEODERMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELIOMAX, CLASE 03.----------

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce "*...cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir*". Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000368

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KENVUE INC. CONTRA CEODERMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELIOMAX, CLASE 03.----------

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.° 532/24, 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 KENVUE INC. contra CEODERMA S.A. sobre oposición al registro de marca "HELIOMAX" clase 03, Expediente n° 23100948, solicitada por CEODERMA S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "HELIOMAX" clase 03, Expediente n° 23100948 solicitada por CEODERMA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000369

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KENVUE INC. CONTRA CEODERMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELIOMAX, CLASE 05.----------

Asunción, 23 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KENVUE INC. contra CEODERMA S.A. sobre oposición al registro de marca "HELIOMAX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000369

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KENVUE INC. CONTRA CEODERMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELIOMAX, CLASE 05.----------

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

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

Que, al analizar las marcas HELIO/MA/X (solicitada) y HELIO/PLE/X (oponente), se observa que la primera reproduce la raíz "HELIO" de la marca oponente, como así también la última letra X 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000369

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KENVUE INC. CONTRA CEODERMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELIOMAX, CLASE 05.----------

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).----------

Cabe destacar, además, que si bien la solicitante hace alusión a una supuesta coexistencia entre marcas que contienen la denominación HELIO, dicha afirmación carece de relevancia para el 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 productos comprendidos en la clase 05, la cual guarda una estrecha relación con la clase 03, protegida por la marca base de la oposición. 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, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000369

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KENVUE INC. CONTRA CEODERMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELIOMAX, CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 533/24, 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 KENVUE INC. contra CEODERMA S.A. sobre oposición al registro de marca "HELIOMAX" clase 05, Expediente n° 23100952, solicitada por CEODERMA S.A.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000369

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KENVUE INC. CONTRA CEODERMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HELIOMAX, CLASE 05.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "HELIOMAX" clase 05, Expediente n° 23100952 solicitada por CEODERMA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000370

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAIRE, CLASE 05.----------

Asunción, 23 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca NAIRE, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca NAIRE solicitada para la clase 05, en base a la marca NARA 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. ° 000370

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAIRE, CLASE 05.----------

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

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada NAIRE y la marca oponente NARA 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 **"IRE"** en contraste con **"RA"** constituye un elemento distintivo relevante, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

Que, entre las marcas en pugna: NAIRE (solicitada) vs. NARA (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.-------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000370

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAIRE, CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

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

Que, también es importante destacar la situación particular de los productos comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como farmacéuticos, médicos, veterinarios, y otros relacionados con la salud. Esta clase se caracteriza por su flexibilidad y amplitud, lo cual exige un análisis minucioso y detallado en cada solicitud de registro, con el fin de garantizar que este se ajuste a la evolución constante del sector médico y farmacéutico. Tal enfoque adaptable permite que la clasificación en esta clase refleje adecuadamente los avances y desarrollos que surgen en el ámbito de la salud, incorporando nuevos productos y tecnologías. Este enfoque no solo contribuye a un sistema de registro más eficiente, sino que también asegura que el sistema esté alineado con las demandas cambiantes y específicas de la industria, facilitando un mercado transparente y seguro para los consumidores y profesionales de la salud.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene

Resolución D.A.M.L n. ° 000370

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAIRE, CLASE 05.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 157/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca NAIRE, clase 05, Expediente n° 2319941 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NAIRE clase 05, Expediente n° 2319941 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000370

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NAIRE, CLASE 05.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 157/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca NAIRE, clase 05, Expediente n° 2292303 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca NAIRE clase 05, Expediente n° 2292303 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000371

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. Y QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05.----------

Asunción, 23 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. Y QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de marca "SEMAGLUCAL" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SEMAGLUCAL", solicitada para la clase 05, en base al registro de las marcas SEMAGLUTID y SEMAGLIX 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

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

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

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

Que, entre las marcas en pugna: SEMAGLUCAL (solicitada) vs. SEMAGLUTID y SEMAGLIX (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.----------

Que, una vez realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada SEMAGLUCAL y SEMAGLUTID (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 en común (SEMA), 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. 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.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000371

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. Y QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada SEMAGLUCAL y la marca oponente SEMAGLIX 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 GLUCAL - GLIX, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.----------

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 confirmar el Dictamen n.° 222/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000371

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. Y QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SEMAGLUCAL", CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. Y QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de marca "SEMAGLUCAL" clase 05, Expediente n° 2329485, solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) ----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "SEMAGLUCAL" clase 05, Expediente n° 2329485, solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAMIGRON, CLASE 05.----------

Asunción, 23 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: EUROFARMA LABORATORIOS S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca TAMIGRON, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TAMIGRON solicitada para la clase 05, en base a la marca TAMIRAN 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. ° 000372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAMIGRON, CLASE 05.----------

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

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada TAMIGRON y la marca oponente TAMIRAN 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 **"GRON"** en contraste con **"RAN"** constituye un elemento distintivo relevante, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

Que, entre las marcas en pugna: TAMIGRON (solicitada) vs. TAMIRAN (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. ° 000372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAMIGRON, CLASE 05.----------

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

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : **TAMI**NEL Registro n° 481.262, **TAMI**NELLA Registro n° 481.263, **TAMISA** Registro n° 526.294, **TAMI**DA Registro n° 499.207, **TAMIFLU** Registro n° 533.516, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAMIGRON, CLASE 05.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAMIGRON, CLASE 05.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 532 /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 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca TAMIGRON, clase 05, Expediente n° 2268721 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TAMIGRON clase 05, Expediente n° 2268721 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION .----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000372

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EUROFARMA LABORATORIOS S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAMIGRON, CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000373

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASTRAZENECA AB CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAGRESIL, CLASE 05.----------

Asunción, 23 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ASTRAZENECA AB contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca TAGRESIL, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TAGRESIL solicitada para la clase 05, en base a la marca TAGRISSO 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. ° 000373

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASTRAZENECA AB CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAGRESIL, 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 TAGRESIL y la marca oponente TAGRISSO 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 **"RESIL"** en contraste con **"RISSO"** constituye un elemento distintivo relevante, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

Que, entre las marcas en pugna: TAGRESIL (solicitada) vs. TAGRISSO (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

Resolución D.A.M.L n. ° 000373

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASTRAZENECA AB CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAGRESIL, CLASE 05.----------

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, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000373

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASTRAZENECA AB CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAGRESIL, CLASE 05:----------

que el sistema esté alineado con las demandas cambiantes y específicas de la industria, facilitando un mercado transparente y seguro para los consumidores y profesionales de la salud.----------

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n°203 /24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000373

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASTRAZENECA AB CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAGRESIL, CLASE 05.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ASTRAZENECA AB contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca TAGRESIL, clase 05, Expediente n° 2319941 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TAGRESIL clase 05, Expediente n° 2319941 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ZIAD CHAHINE EL KASSIS contra KHALED DIB MARMAR sobre oposición al registro de la marca ONEBOX Y ETIQUETA, clase 09 y.----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ONEBOX y la marca oponente IUNIBOX 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: **ONE/BOX** (solicitada) vs. **IU/NI/BOX** (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. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

Que, haciendo un 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, como la raíz de cada denominación **ONE,** por un lado y el otro **IUNI** oponente , además de considerar que la existencia de partes comunes BOX, que es de uso común, habiendo ya otras denominaciones con registros coexistiendo en el mercado en la misma clase 09: W TV BOX Registro n° 500.746, SPORT BOX Registro n° 489.771, F BOX Registro n° 491310, *MASTER BOX* Registro n° 575.333 entre otros, respectivamente, todos coexistiendo con la marca oponente IUNIBOX, lo que nos da la pauta que no existe impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto como en el caso de autos.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

ONE BOX

IUNIBOX - denominativa

solicitada ***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 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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° 96/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ZIAD CHAHINE EL KASSIS contra KHALED DIB MARMAR sobre oposición al registro de la marca ONEBOX Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2360660 solicitada por KHALED DIB MARMAR.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ONEBOX Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2360660 solicitada por KHALED DIB MARMAR.---------- ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000374

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ZIAD CHAHINE EL KASSIS contra KHALED DIB MARMAR sobre oposición al registro de la marca ONEBOX Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ONEBOX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca IUNIBOX 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. ° 000375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX 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 ONEBOX y la marca oponente IUNIBOX 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: **ONE/BOX** (solicitada) vs. **IU/NI/BOX** (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. ° 000375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX Y ETIQUETA, 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, haciendo un 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, como la raíz de cada denominación **ONE,** por un lado y el otro **IUNI** oponente , además de considerar que la existencia de partes comunes BOX, que es de uso común, habiendo ya otras denominaciones con registros coexistiendo en el mercado en la misma clase 35: NE BOX Registro n° 552.924 M MY BOX Registro n° 499.156, FAST BOX Registro n° 585.127, entre otros, respectivamente, todos coexistiendo con la marca oponente IUNIBOX, lo que nos da la pauta que no existe impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto como en el caso de autos.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

ONE BOX

IUNIBOX - denominativa

solicitada ***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 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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° 95/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ZIAD CHAHINE EL KASSIS contra KHALED DIB MARMAR sobre oposición al registro de la marca ONEBOX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2360662 solicitada por KHALED DIB MARMAR.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ONEBOX Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2360662 solicitada por KHALED DIB MARMAR.---------- ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000375

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA KHALED DIB MARMAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ONEBOX Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000376

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOX 40 INTERNATIONAL INC CONTRA LEE CHAO KUNG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOX 40 Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FOX 40 INTERNATIONAL INC contra LEE CHAO KUNG sobre oposición al registro de marca "FOX 40 Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "FOX 40", solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera FOX 40 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. ° 000376

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOX 40 INTERNATIONAL INC CONTRA LEE CHAO KUNG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOX 40 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FOX 40" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición FOX 40, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000376

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOX 40 INTERNATIONAL INC CONTRA LEE CHAO KUNG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOX 40 Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 380/24, 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. ° 000376

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOX 40 INTERNATIONAL INC CONTRA LEE CHAO KUNG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOX 40 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 FOX 40 INTERNATIONAL INC contra LEE CHAO KUNG sobre oposición al registro de marca "FOX 40 Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1567542 solicitada por LEE CHAO KUNG.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FOX 40 Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 1567542 solicitada por LEE CHAO KUNG.---------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000377

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA THE COCA-COLA COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO FANTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: QUIERO MAS S.R.L. contra THE COCA-COLA COMPANY sobre oposición al registro de marca "QUIERO FANTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "QUIERO FANTA (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca QUIERO MÁS en la clase 30 y otras, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la 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.

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 "QUIERO FANTA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición QUIERO MÁS 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 solicitada QUIERO FANTA Y ETIQUETA y QUIERO MAS oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente QUIERO. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, es importante destacar, en este caso, que al realizar el análisis de conjunto, si bien la denominación FANTA corresponde a una marca notoriamente conocida, no puede pasarse por alto que la marca oponente QUIERO MÁS también es una marca registrada con amplia trayectoria en nuestro país, y goza de un alto grado de notoriedad en el mercado nacional. La marca solicitada QUIERO FANTA reproduce de manera íntegra la *palabra clave, dominante o*

Resolución D.A.M.L n. ° 000377

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA THE COCA-COLA COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO FANTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

principal de la marca oponente, que es "***QUIERO***". Además, el hecho de que esta palabra clave se encuentre contenida en la denominación solicitada, y en el mismo orden, dificulta significativamente evitar la asociación entre ambas marcas por parte del público consumidor.------

Que, debido a las similitudes sustanciales entre la marca solicitada y la marca oponente, existe un alto riesgo de que el público consumidor se vea inducido a error o caiga en confusión respecto a la procedencia de los productos identificados bajo cada una de ellas. Es importante destacar que ambas marcas están destinadas a distinguir productos muy relacionados, lo cual refuerza la posibilidad de asociación indebida por parte de los consumidores. Además, debe subrayarse que la marca oponente goza de un alto reconocimiento en el país, evidenciado por su volumen de ventas, su alcance geográfico y el prestigio que ha consolidado en el mercado. La marca oponente ha sido registrada y utilizada durante muchos años, lo que le otorga un derecho adquirido y preferente sobre la denominación en cuestión. Estos factores en conjunto justifican que la oposición sea declarada procedente, a fin de proteger los derechos legítimos del titular de la marca oponente y evitar confusiones en el mercado.----------

Que, si bien es cierto que la palabra FANTA incluida en la marca solicitada QUIERO FANTA corresponde a una marca de notoriedad internacional, no puede pasarse por alto que la denominación QUIERO MÁS, perteneciente a la parte oponente, también goza de un alto grado de notoriedad en el mercado nacional, siendo ampliamente reconocida por los consumidores de nuestro país. En ese sentido, debe destacarse que la palabra "QUIERO" constituye el elemento distintivo, principal y dominante de la marca oponente, y ha sido utilizada durante años con fines comerciales, generando una fuerte asociación en la mente del consumidor con los productos que dicha marca distingue.----------

Por lo tanto, el intento de registrar una nueva marca que reproduce de forma íntegra y en idéntico orden dicha palabra notoria a pesar de acompañarse de otro término notorio como

Resolución D.A.M.L n. ° 000377

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA THE COCA-COLA COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO FANTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

"FANTA" no disipa el riesgo de confusión, sino que lo potencia, dado que el consumidor podría interpretar erróneamente que existe algún tipo de relación, extensión o vinculación comercial entre ambas marcas. En consecuencia, la solicitud de registro de QUIERO FANTA podría dar lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio consolidado de la marca QUIERO MÁS, afectando los derechos legítimos de su titular y vulnerando el principio de especial protección que ampara a las marcas notorias.----------

Que, por último cabe destacar que la marca oponente QUIERO MÁS constituye un signo distintivo de notoria presencia en el mercado nacional, ampliamente reconocido por el público consumidor gracias a su extensa trayectoria comercial, su constante presencia en medios publicitarios y su elevado volumen de ventas. Esta notoriedad no solo se sustenta en su uso prolongado y sostenido en el tiempo, sino también en el posicionamiento que ha alcanzado en la mente del consumidor, quien la asocia de manera inmediata con determinados productos de consumo masivo. Tal grado de reconocimiento otorga a la marca una protección reforzada, conforme a los principios que rigen el derecho marcario, en especial aquellos orientados a evitar la dilución de su distintividad y a impedir que terceros se aprovechen de su prestigio injustamente.----------

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen 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. ° 000377

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA THE COCA-COLA COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO FANTA (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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.° 116/25, 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 QUIERO MAS S.R.L. contra THE COCA-COLA COMPANY sobre oposición al registro de marca "QUIERO FANTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2455087 solicitada por THE COCA-COLA COMPANY----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "QUIERO FANTA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2455087, solicitada por THE COCA-COLA COMPANY----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000377

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIERO MAS S.R.L. CONTRA THE COCA-COLA COMPANY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA QUIERO FANTA (SLOGAN) 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. ° 000378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDILZON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI CONTRA MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PARANÁ Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: EDILZON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI contra MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN sobre oposición al registro de marca "PARANA Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PARANÁ Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca BATERIAS PARANÁ en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDILZON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI CONTRA MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PARANÁ 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 "PARANÁ" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BATERIAS PARANÁ, 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. ° 000378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDILZON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI CONTRA MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PARANÁ 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. ° 000378

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDILZON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI CONTRA MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PARANÁ Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 616/24, 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 EDILZON STORMOSKI KUDEDOLOVSKI contra MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN sobre oposición al registro de marca "PARANÁ Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2267715 solicitada por MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PARANA Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2267715 solicitada por MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000379

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA ELADIO RAMÓN BARRETO ALFONZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra ELADIO RAMÓN BARRETO ALFONZO sobre oposición al registro de la marca MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA clase 06, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 06, en base a la marca MR. GRILL 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. ° 000379

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA ELADIO RAMÓN BARRETO ALFONZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

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

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

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca MR GRILL registrada en la clase 43 protege servicios *tales como: "Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal"*. Por otro lado, la marca solicitada MISTER GRILL PARAGUAY en la clase 06, protege productos: *"Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, aberturas metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. MR GRILL oponente en la clase 43, se enfoca en servicios de restauración , hospedaje, mientras que MISTER GRILL PARAGUAY solicitada en la clase 06, está más orientada hacia productos como metales y materiales metálicos, lo cual refuerza aún

Resolución D.A.M.L n. ° 000379

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA ELADIO RAMÓN BARRETO ALFONZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA, solicitada en la clase 06, y MR GRILL, registrada en la clase 43, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000379

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA ELADIO RAMÓN BARRETO ALFONZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 06.----------

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° 101/25 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 SOCIETAL S.A. contra ELADIO RAMÓN BARRETO ALFONZO sobre oposición al registro de la marca MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA clase 06, Expediente n° 2222051 solicitada por ELADIO RAMÓN BARRETO ALFONZO----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MISTER GRILL PARAGUAY Y ETIQUETA clase 06, Expediente n° 2222051 solicitada por ELADIO RAMÓN BARRETO ALFONZO----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000380

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI, INC. CONTRA MAYA GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POSO" CLASE 09.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: XIAOMI, INC contra MAYA GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "POSO" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "POSO", solicitada para la clase 09, en base a la marca POCO 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. ° 000380

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI, INC. CONTRA MAYA GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POSO" CLASE 09.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "POSO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición POCO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000380

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI, INC. CONTRA MAYA GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POSO" CLASE 09.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 446/24, 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. ° 000380

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR XIAOMI, INC. CONTRA MAYA GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POSO" CLASE 09.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por XIAOMI, INC contra MAYA GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "POSO" clase 09, Expediente n° 2335827 solicitada por MAYA GROUP S.A. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "POSO" clase 09, Expediente n° 2335827 solicitada por MAYA GROUP S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 35.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO, solicitada para la clase 35, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA 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. ° 000381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 35.----------

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

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (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, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, 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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 35.----------

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, por último señalar que la denominación "**Raspatusuerte**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

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. ° 000381

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN), 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 revocar el Dictamen n° 26/25 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 CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 35, Expediente n° 2352971 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPATUSUERTE DE TARQUINO (SLOGAN) clase 35, Expediente n° 2352971 solicitada por TARQUINO S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000382

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., FORTBENTON CO. LABORATORIES S.A. Y SYNGENTA LIMITED CONTRA LUIS JOSÉ BELLI MOESSNER SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ILEX" CLASE 05.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., FORTBENTON CO. LABORATORIES S.A. Y SYNGENTA LIMITED contra LUIS JOSE BELLI MOESSNER sobre oposiciones al registro de marca "ILEX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ILEX", solicitada para la clase 05, en base a las marcas BRONCO ASEPTILEX, YLOX y FLEX 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. ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000382

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., FORTBENTON CO. LABORATORIES S.A. Y SYNGENTA LIMITED CONTRA LUIS JOSÉ BELLI MOESSNER SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ILEX" 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ILEX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones BRONCO ASEPTILEX, YLOX y FLEX, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000382

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., FORTBENTON CO. LABORATORIES S.A. Y SYNGENTA LIMITED CONTRA LUIS JOSÉ BELLI MOESSNER SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ILEX" CLASE 05.----------

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000382

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., FORTBENTON CO. LABORATORIES S.A. Y SYNGENTA LIMITED CONTRA LUIS JOSÉ BELLI MOESSNER SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA "ILEX" CLASE 05.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 416/2015, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., FORTBENTON CO. LABORATORIES S.A. Y SYNGENTA LIMITED contra LUIS JOSE BELLI MOESSNER sobre oposición al registro de marca "ILEX" clase 05, Expediente n° 1140448 solicitada por LUIS JOSÉ BELLI MOESSNER.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ILEX" clase 05, Expediente n° 1140448 solicitada por LUIS JOSÉ BELLI MOESSNER.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000383

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORBEL JACSON GRIEBELER CONTRA PUI PIK CHENG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "I SHOP" CLASE 35.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: JORBEL JACSON GRIEBELER contra PUI PIK CHENG sobre oposición al registro de marca "I SHOP" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "I SHOP", solicitada para la clase 35, en base a la marca I SHOP 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. ° 000383

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORBEL JACSON GRIEBELER CONTRA PUI PIK CHENG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "I SHOP" 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 "I SHOP" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición I SHOP, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000383

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORBEL JACSON GRIEBELER CONTRA PUI PIK CHENG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "I SHOP" CLASE 35.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 23/2021, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000383

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JORBEL JACSON GRIEBELER CONTRA PUI PIK CHENG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "I SHOP" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por JORBEL JACSON GRIEBELER contra PUI PIK CHENG sobre oposición al registro de marca "I SHOP" clase 35, Expediente n° 1794630 solicitada por PUI PIK CHENG----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "I SHOP" clase 35, Expediente n° 1794630 solicitada por PUI PIK CHENG.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000384

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

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS. S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca EUROFARMA VENTUS, clase 05, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca EUROFARMA VENTUS solicitada para la clase 05, en base a la marca VENUS 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. ° 000384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EUROFARMA VENTUS, 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: EUROFARMA VENTUS (solicitada) vs. VENUS (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. ° 000384

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EUROFARMA VENTUS, 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, 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. ° 000384

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

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, 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, asimismo corresponde mencionar que la marca EUROFARMA VENTUS solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A. Se constituye del nombre comercial **(EUROFARMA)**, 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*

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000384

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 657/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000384

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

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SCAVONE HNOS. S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca EUROFARMA VENTUS, clase 05, Expediente n° 2294059 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca EUROFARMA VENTUS clase 05, Expediente n° 2294059 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000385

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURA DE PILAR S.A. CONTRA MARCELINO OVELAR ENCINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PILARGUA" CLASE 25.----------

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MANUFACTURA DE PILAR S.A. contra MARCELINO OVELAR ENCINA sobre oposición al registro de marca "PILARGUA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PILARGUA", solicitada para la clase 25, en base a la marca PILAR 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 limitaciones a la hora 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. ° 000385

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURA DE PILAR S.A. CONTRA MARCELINO OVELAR ENCINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PILARGUA" CLASE 25.----------

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PILARGUA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PILAR, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000385

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURA DE PILAR S.A. CONTRA MARCELINO OVELAR ENCINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PILARGUA" CLASE 25.----------

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 302/24, 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. ° 000385

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURA DE PILAR S.A. CONTRA MARCELINO OVELAR ENCINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PILARGUA" CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MANUFACTURA DE PILAR S.A. contra MARCELINO OVELAR ENCINA sobre oposición al registro de marca "PILARGUA" clase 25, Expediente n° 23102339 solicitada por MARCELINO OVELAR ENCINA----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PILARGUA" clase 25, Expediente n° 23102339 solicitada por MARCELINO OVELAR ENCINA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO ACEITUNA S.A. CONTRA KASIH FOOD PRODUCTION CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZETE Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado:~ AGRO ACEITUNA S.A. contra KASIH FOOD PRODUCTION CO. sobre oposición al registro de marca "MEZETE Y ETIQUETA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MEZETE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, sobre la marca NUCETE clase 29 respectivamente, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO ACEITUNA S.A. CONTRA KASIH FOOD PRODUCTION CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZETE Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

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

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

Que, al realizar el análisis comparativo entre las marcas en pugna —**ME/ZE/TE** (solicitada) y **NU/CE/TE** (oponente)—, y siguiendo el criterio de apreciación **global y sucesiva** establecido por la doctrina y normativa en materia marcaria, se advierte que existen diferencias fonéticas, conceptuales y visuales **claras y relevantes** entre ambas denominaciones.----------

Que, si bien ambos signos comparten una estructura trisilábica y una terminación similar en "-TE", un examen atento demuestra que las primeras sílabas ("ME" vs. "NU" y "ZE" vs. "CE") son **fonéticamente distintas**, generando pronunciaciones claramente diferenciadas. Estas divergencias fonéticas impactan de manera directa en la percepción auditiva del consumidor medio, quien podrá identificar cada marca de manera independiente y sin riesgo de confusión.----

Que, desde el plano conceptual, las marcas evocan asociaciones distintas y no guardan una relación de significado que pueda inducir al público a error respecto del origen empresarial de los productos o servicios identificados. Así, **no existe un vínculo conceptual** que propicie una confusión de mercado ni un riesgo de asociación indebida. ----------

Que, conforme a los principios de interpretación en propiedad industrial, el cotejo de marcas debe efectuarse en su **conjunto y considerando la impresión de conjunto** que generan, evitando desmembramientos que alteren su percepción natural. En este sentido, las diferencias

Resolución D.A.M.L n. ° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO ACEITUNA S.A. CONTRA KASIH FOOD PRODUCTION CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZETE Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

fonéticas, conceptuales y visuales que existen entre **ME/ZE/TE** y **NU/CE/TE** son suficientes para garantizar que ambas marcas resulten **plenamente distinguibles** para el consumidor medio.----------

Que, atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca en pugna en nuestro país con ***Registro N° 570.758 clase 30*** *(Jarabe de agave [edulcorante natural]; Pimienta de Jamaica; Confituras de almendras; Pasta de almendra; Anís; Salsa de manzana [condimento]; preparaciones aromáticas para alimentos; Levadura en polvo; Bicarbonato de sodio [bicarbonato de sodio para cocinar]; baozi; harina de cebada; mezclas para rebozar; harina de frijol; vinagre de cerveza; bibimbap [arroz mezclado con verduras y carne]; aglutinantes para helados; Galletas/galletas; Rollos de pan; Pan de molde; Migas de pan; Harina de trigo sarraceno; alforfón, procesado; bulgur; bollos; burritos; masa para pasteles, mezclas para pasteles; Glaseado para pasteles [glaseado]; Pastel en polvo; tortas; decoraciones de dulces para pasteles; Caramelos [dulces]; Barras de cereal; preparaciones de cereales; Aperitivos a base de cereales; Bebidas a base de manzanilla; Hamburguesas con queso [sándwiches]; goma de mascar; achicoria [sucedáneo del café]; Patatas fritas [productos de cereales]; Chocolate; Bebidas de chocolate con leche; adornos de chocolate para pasteles; mousses de chocolate; Cremas de chocolate para untar que contienen nueces; Bebidas a base de chocolate; Cremas para untar a base de chocolate; frutos secos recubiertos de chocolate; Patatas fritas cubiertas de chocolate; Chow-chow [condimento]; Chutneys [condimentos]; canela [especia]; Clavos de olor [especias]; Cacao; Bebidas de cacao con leche; sucedáneos del cacao; Bebidas a base de cacao; macarrones de coco; Café; Bebidas de café con leche; Cápsulas de café llenas; aromatizantes de café; sucedáneos del café; Bebidas a base de café; condimentos; Confitería/confitería de azúcar; Productos de confitería para decorar árboles de Navidad; sal de cocina; copos de maíz, rosetas de maíz; Harina de maíz, almidón de maíz, polvo de maíz, mezclas de maíz; Maíz molido, maíz en polvo; Maíz tostado, maíz cocido; Cuscús; galletas saladas; Salsa de arándanos [condimento]; crémor tártaro para uso culinario; crema brulée;*

Resolución D.A.M.L n. ° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO ACEITUNA S.A. CONTRA KASIH FOOD PRODUCTION CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZETE Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

croissants; picatostes; cebada triturada; avena triturada; Azúcar de roca cristalizado; Jugo de limón cristalizado [condimento]; curry [especia]; Natilla; Pasteles daneses; Masa; Aderezos para ensaladas; Dulce de leche; Esencia para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales; fermentos para pastas; Cristales de gelatina con sabor para hacer dulces de gelatina, cristales de gelatina saborizados para hacer dulces de gelatina; Aromatizantes, distintos de los aceites esenciales, para bebidas; Aromatizantes, distintos de los aceites esenciales, para pasteles; harina/sémola; albóndigas a base de harina entre otros), 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, la solicitud de registro en cuestión pretende proteger productos de la clase 29, específicamente: *"Agar-agar para uso culinario; albúmina para uso culinario; Leche de albúmina/leche proteica; alginatos para uso culinario; Leche de almendras; Leche de almendras para uso culinario; Bebidas a base de leche de almendras; almendras molidas; Anchoa; puré de manzana; Arreglos de frutas procesadas; alcachofas en conserva; pasta de berenjena; Tocino; frijoles, en conserva; bayas en conserva; sopa de bayas; postre de crema y frutas entre otros".* Tal como se puede apreciar tanto la solicitud de registro como la ya registrada están relacionadas, teniendo en cuenta que ambas hacen referencia a productos comestibles.----------

Que, del análisis de los antecedentes, se verifica que el solicitante **ya posee un derecho adquirido** sobre la denominación objeto del presente procedimiento, en virtud de un **registro marcario anterior** válidamente otorgado. En tal sentido, el acto de solicitar una nueva protección no constituye la creación de un derecho nuevo, sino la **extensión del ámbito de protección** de un derecho preexistente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO ACEITUNA S.A. CONTRA KASIH FOOD PRODUCTION CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZETE Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

Que, en consecuencia, el presente trámite se limita a **ampliar o fortalecer** la protección legal de un signo previamente reconocido, sin que ello implique vulneración alguna de derechos de terceros ni creación de una situación de riesgo jurídico indebido. Tal solicitud es plenamente **viable y legítima**, en la medida que se apoya en el derecho que ya emana de un registro anterior vigente y eficaz.----------

Que, en línea con los argumentos expuestos, se desprende que la actuación del solicitante **no afecta ni puede afectar** en modo alguno los derechos en expectativa del oponente. La existencia de un **registro previo** a favor del solicitante excluye la posibilidad de que se configure lesión a derechos marcarios ajenos, reafirmando así la legitimidad de su pretensión. ----------

Que, conforme a los argumentos expuestos notamos que el solicitante no podría lesionar de manera alguna el derecho en expectativa del oponente, teniendo en cuenta que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido derivado de una marca registrada.----------

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, 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

Resolución D.A.M.L n. ° 000386

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRO ACEITUNA S.A. CONTRA KASIH FOOD PRODUCTION CO. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZETE Y ETIQUETA, CLASE 29.----------

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 60/2024 de la jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AGRO ACEITUNA S.A. contra KASIH FOOD PRODUCTION CO. sobre oposición al registro de la marca MEZETE Y ETIQUETA clase 29, Expediente n° 2287055, solicitada por KASIH FOOD PRODUCTION CO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MEZETE Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2287055 solicitada por KASIH FOOD PRODUCTION CO. ----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUXTIGO, CLASE 05.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS SAVAL S.A. contra BALIARDA S.A. sobre oposición al registro de la marca RUXTIGO, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RUXTIGO solicitada para la clase 05, en base a la marca RUX 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. ° 000387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUXTIGO, 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 RUXTIGO y la marca oponente RUX 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 TIGO, en contraste con la marca oponente RUX constituye un elemento distintivo relevante, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

Que, entre las marcas en pugna: RUXTIGO (solicitada) vs. RUX (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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUXTIGO, CLASE 05.----------

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, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUXTIGO, CLASE 05.----------

que el sistema esté alineado con las demandas cambiantes y específicas de la industria, facilitando un mercado transparente y seguro para los consumidores y profesionales de la salud.----------

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 81/25 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000387

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SAVAL S.A. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUXTIGO, CLASE 05.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS SAVAL S.A. contra BALIARDA S.A. sobre oposición al registro de la marca RUXTIGO, clase 05, Expediente n° 2386846 solicitada por BALIARDA S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RUXTIGO clase 05, Expediente n° 2386846 solicitada por BALIARDA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR HUDA BEAUTY LIMITED CONTRA MAHER MAHMOUD SELMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HUDA BEAUTY LIMITED contra MAHER MAHMOUD SELMAN sobre oposición al registro de marca "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "HUDABEAUTY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca HUDABEAUTY 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. ° 000388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR HUDA BEAUTY LIMITED CONTRA MAHER MAHMOUD SELMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HUDABEAUTY 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 "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición HUDABEAUTY, 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. 000388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR HUDA BEAUTY LIMITED CONTRA MAHER MAHMOUD SELMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HUDABEAUTY 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. ° 000388

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR HUDA BEAUTY LIMITED CONTRA MAHER MAHMOUD SELMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 104/24, 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 HUDA BEAUTY LIMITED contra MAHER MAHMOUD SELMAN sobre oposición al registro de marca "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2387231 solicitada por MAHER MAHMOUD SELMAN----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2387231 solicitada por MAHER MAHMOUD SELMAN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000389

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA BABUL AHMED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIMON ICE, CLASE 35.---------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CEPAS ARGENTINAS S.A. contra BABUL AHMED sobre oposición al registro de la marca LIMON ICE clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LIMON ICE, solicitada para la clase 35, en base a la marca DR. LEMON 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. ° 000389

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA BABUL AHMED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIMON ICE, CLASE 35.---------

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

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca DR. LEMON registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Gestión de negocios comerciales; servicios de comercialización, importación y exportación de bebidas y bebidas alcohólicas, publicidad".* Por otro lado, la marca solicitada LIMON ICE en la clase 35, protege servicios: *"como, importación y exportación, venta de envases, termos, jarras, vasos, guampas, publicidad, marketing, administración de negocios y demostración de productos".* La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. DR. LEMON oponente en la clase 35, se enfoca en servicios de gestión de negocios comerciales, mientras que LIMÓN ICE solicitada en la clase 35, está más orientada hacia servicios como importacion y exportacion de envase, termos entre otros, lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección General de Asesoría Jurídica · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000389

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA BABUL AHMED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIMON ICE, CLASE 35.---------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas LIMON ICE, solicitada en la clase 35, y DR. LEMON 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 y servicios protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.----------

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 63 /25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000389

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA BABUL AHMED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LIMON ICE, CLASE 35.---------

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CEPAS ARGENTINAS S.A. contra BABUL AHMED sobre oposición al registro de la marca LIMON ICE clase 35, Expediente n° 2454662 solicitada por BABUL AHMED----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LIMON ICE clase 35, Expediente n° 2454662 solicitada por BABUL AHMED.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000390

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA HABIB MOHAMAD HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C IDEA Y ETIQUETA CLASE 09.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CLARO S.A. contra HABIB MOHAMAD HIJAZI sobre oposición al registro de la marca C IDEA Y ETIQUETA, clase 09 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca C IDEA Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base a la marca CLARO IDEAS 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. ° 000390

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA HABIB MOHAMAD HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C IDEA 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada C IDEA Y ETIQUETA y la marca oponente CLARO IDEAS 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: C/ I/DE/A (solicitada) vs. CLA/RO I/DE/AS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000390

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA HABIB MOHAMAD HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C IDEA Y ETIQUETA CLASE 09.----------

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 C IDEA 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. ° 000390

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA HABIB MOHAMAD HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C IDEA Y ETIQUETA CLASE 09.----------

C idea

SOLICITADA

Claro ideas

OPONENTE

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

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

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

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° 123/25 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000390

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA HABIB MOHAMAD HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C IDEA Y ETIQUETA CLASE 09.----------

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 CLARO S.A. contra HABIB MOHAMAD HIJAZI sobre oposición al registro de la marca C IDEA Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2431828 solicitada por HABIB MOHAMAD HIJAZI.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca C IDEA Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n° 2431828 solicitada por HABIB MOHAMAD HIJAZI .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA HABIB MOHAMAD HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C IDEA Y ETIQUETA CLASE 35.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CLARO S.A. contra HABIB MOHAMAD HIJAZI sobre oposición al registro de la marca C IDEA Y ETIQUETA, clase 35 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca C IDEA Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca CLARO IDEAS 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. ° 000391

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA HABIB MOHAMAD HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C IDEA Y ETIQUETA CLASE 35.----------

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que 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 C IDEA 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. ° 000391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA HABIB MOHAMAD HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C IDEA Y ETIQUETA CLASE 35.----------

C idea

SOLICITADA

Claro ideas

OPONENTE

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000391

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA HABIB MOHAMAD HIJAZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA C IDEA Y ETIQUETA CLASE 35.----------

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 122/25 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 CLARO S.A. contra HABIB MOHAMAD HIJAZI sobre oposición al registro de la marca C IDEA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2431815 solicitada por HABIB MOHAMAD HIJAZI.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca C IDEA Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2431815 solicitada por HABIB MOHAMAD HIJAZI .----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000392

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KREWEL MEUSELBACH GMBH CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELEDIX" CLASE 05.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: KREWEL MEUSELBACH GMBH contra PROSALUD FARMA S.A sobre oposición al registro de marca "HELEDIX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000392

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KREWEL MEUSELBACH GMBH CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELEDIX" CLASE 05.----------

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:----------

H E L E D I X (Marca registrada en la clase 5 en el extranjero)

X

H E D E L I X (Marca solicitada en la Clase 5)

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, mediante el cotejo realizado, puede ser observado que ambas denominaciones poseen la misma cantidad de letras integrantes y, consecuentemente, igual longitud, además de la misma cantidad de sílabas y la misma cantidad de vocales, estando en ambas ubicadas en la misma secuencia: E – E – I.----------

Que, la similitud ortográfica es evidente, pues la solicitante simplemente se limitó a invertir la ubicación de la letra "D", pasando de la tercera posición en la marca de la oponente a la quinta posición en la marca pedida, y de la letra "L", pasando de ocupar la quinta posición en la marca base a la tercera posición en la pedida, es decir, la firma solicitante realiza las sustituciones citadas pero las ubica en la misma posición y orden, manteniendo íntegra la estructura gramatical, de donde puede inferirse que utiliza todas las letras de la marca base de la oposición, pero dos de ellas las invierte y traspone en la denominación pedida.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000392

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KREWEL MEUSELBACH GMBH CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELEDIX" CLASE 05.----------

debe ser preservado y en este caso, el registro de la marca HELEDIX podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca HEDELIX.----------

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*

Resolución D.A.M.L n. ° 000392

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KREWEL MEUSELBACH GMBH CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HELEDIX" CLASE 05.----------

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.° 545/2023 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 KREWEL MEUSELBACH GMBH contra PROSALUD FARMA S.A sobre oposición al registro de marca "HELEDIX" clase 05, Expediente n° 1997454 solicitada por PROSALUD FARMA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "HELEDIX" clase 05, Expediente n° 1997454 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. ° 000393

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 10.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INDUCLOR S.R.L. contra DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL sobre oposición al registro de la marca INTIMA-V, clase 10, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INTIMA-V, solicitada para la clase 10 en base al registro de marca HORA INTIMA en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

Que, en ese orden 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. ° 000393

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", 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, la marca registrada **HORA INTIMA** en la clase 03 protege: ***Todos los productos comprendidos en la clase 03, comprendiéndose entre ellos: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar,*** y la solicitada **INTIMA-V**, en la clase 10 pretende proteger: "***Copas menstruales, comprendidas en la clase 10 (DIEZ)***", 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 **INTIMA-V** solicitada en la clase 10, y **HORA INTIMA** registrada en la clase 03, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000393

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V", CLASE 10.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 43/2025 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 INDUCLOR S.R.L. contra DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL sobre oposición al registro de la marca INTIMA-V, clase 10, Expediente n° 2244088 solicitada por DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INTIMA-V, clase 10, Expediente n° 2244088 solicitada por DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V" CLASE 05.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INDUCLOR S.R.L. contra DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL y sobre oposición al registro de marca "INTIMA-V" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la 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. ° 000394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V" CLASE 05.----------

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones INTIMA-V (solicitada) y HORA INTIMA (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: FITO**INTIMO** Registro n° 466555, **INTIMA**FIL Registro n° 432758, **INTIMA**WEAR Registro n° 545200, **INTI**MAX Registro n° 432759, **INTIM**IDAR Registro n° 490422, **INTIM**USGEL Registro n° 467202, **OMG! INTIMO** Registro n° 482364, NANOCARE **INTIMA**TE Registro n° 458306, NIVEA **INTIMO** Registro n° 494034, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, la particula común "INTIM" es utilizado ampliamente en denominaciones para productos de cuidado de la belleza y la limpieza del cuerpo dentro de la clase 03 y 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha partícula refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V" CLASE 05.----------

Que, la solicitud de registro de la marca **INTIMA-V** fue depositada **en forma limitada**, pues pretende cubrir en la clase 05 como "*Preparaciones médicas; suplementos dietéticos y preparaciones dietéticas; productos farmacéuticos y remedios naturales; humectantes vaginales; humectantes vaginales en forma de crema o crema que contienen pesario; preparaciones y artículos sanitarios; desinfectantes y antisépticos; jabones y detergentes medicinales y desinfectantes; preparaciones de baño para uso médico la clase 5 (CINCO).*---------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V" CLASE 05.----------

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

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n.° 45/2025 de la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000394

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V" CLASE 05.----------

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 INDUCLOR S.R.L. contra DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL sobre oposición al registro de marca "INTIMA-V" clase 05, Expediente n° 2244093, solicitada por DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INTIMA-V" clase 05, Expediente n° 2244093, solicitada por DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V" CLASE 03.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INDUCLOR S.R.L. contra DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL y sobre oposición al registro de marca "INTIMA-V" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la 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. ° 000395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V" CLASE 03.----------

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones INTIMA-V (solicitada) y HORA INTIMA (oponente), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: FITO**INTIMO** Registro n° 466555, **INTIMA**FIL Registro n° 432758, **INTIMA**WEAR Registro n° 545200, **INTI**MAX Registro n° 432759, **INTIM**IDAR Registro n° 490422, **INTIM**USGEL Registro n° 467202, **OMG! INTIMO** Registro n° 482364, NANOCARE **INTIM**ATE Registro n° 458306, NIVEA **INTIMO** Registro n° 494034, entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, la particula común "INTIM" es utilizado ampliamente en denominaciones para productos de cuidado de la belleza y la limpieza del cuerpo dentro de la clase 03. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha partícula refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V" CLASE 03.----------

Que, la solicitud de registro de la marca **INTIMA-V** fue depositada **en forma limitada**, pues pretende cubrir en la clase 03 como "*Artículos de aseo; preparaciones para el cuidado de la belleza y la limpieza del cuerpo; jabones y geles; preparaciones para el baño; humectantes vaginales no medicinales; humectantes vaginales no medicinales en forma de crema o crema que contiene pesario, comprendidos en la clase 3 (TRES).*----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V" CLASE 03.----------

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

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

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n.° 044/2025 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por INDUCLOR S.R.L. contra DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000395

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUCLOR S.R.L. CONTRA DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INTIMA-V" CLASE 03.----------

ARZNEIMITTEL sobre oposición al registro de marca "INTIMA-V" clase 03, Expediente n° 2244082, solicitada por DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTEL.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INTIMA-V" clase 03, Expediente n° 2244082, solicitada por DR. AUGUST WOLFF GMBH & CO. KG ARZNEIMITTE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000396

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, S.A. CONTRA PAI CHIA HUI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, S.A. contra PAI CHIA HUI sobre oposición al registro de marca "TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA" clase 21, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 21, en base al registro de la marca "TERMIX" clase 21, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000396

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, S.A. CONTRA PAI CHIA HUI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000396

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, S.A. CONTRA PAI CHIA HUI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA y **TERMIX** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente. ----------

Que, al realizar el cotejo entre las marcas TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA (solicitada) y TERMIX (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente es el examen de conjunto.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que ***las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 21***, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000396

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, S.A. CONTRA PAI CHIA HUI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 350/21, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, S.A. contra PAI CHIA HUI sobre oposición al registro de marca "TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA" clase 21, Expediente n° 1828912 solicitada por PAI CHIA HUI.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000396

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, S.A. CONTRA PAI CHIA HUI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA, CLASE 21.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TERMAX PROFESSIONAL Y ETIQUETA" clase 21, Expediente n° 1828912 solicitada por PAI CHIA HUI.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000397

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA ROLANDO ZUCCOLILLO FRENCH CONTRA MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ROLANDO ZUCCOLILLO FRENCH contra MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO sobre oposición al registro de la marca TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca TIMBO 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. ° 000397

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA ROLANDO ZUCCOLILLO FRENCH CONTRA MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada en clase 35 y la registrada TIMBO, 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, TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 35 específicamente: "*Dirección y Administración de una empresa comercial destinada a la comercialización y venta de presentes corporativos, regalos personales y empresariales. Publicidad por todos los medios de comunicación*"; mientras que la marca registrada "TIMBO" proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios de importación, exportación, representación y venta de automóviles, camiones y todo tipo de vehículos, sus partes y accesorios"*. Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de servicios ofrecidos por las marcas en pugna. ----------

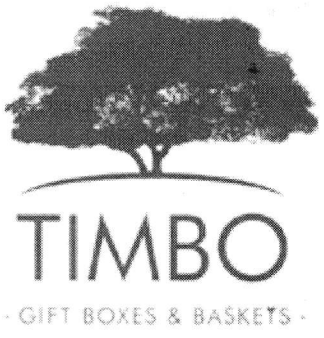
Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras*

Resolución D.A.M.L n. ° 000397

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA ROLANDO ZUCCOLILLO FRENCH CONTRA MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) 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, además la solicitud de registro TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta que la diferencia de la oponente TIMBO, desvirtuando aún más el riesgo de confusión, en el cotejo se comprueba claramente:----------



TIMBO (DENOMINATIVA)

Solicitud | Oposición

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. ° 000397

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA ROLANDO ZUCCOLILLO FRENCH CONTRA MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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° 117/25 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 ROLANDO ZUCCOLILLO FRENCH contra MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO sobre oposición al registro de la marca TIMBO GIFT BOXES &

Resolución D.A.M.L n. ° 000397

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA ROLANDO ZUCCOLILLO FRENCH CONTRA MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2141522 solicitada por MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TIMBO GIFT BOXES & BASKETS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2141522 solicitada por MAIA MONSERRAT PERALTA MERCADO.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000398

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SITAGLUC, CLASE 05.----------

Asunción, 28 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "SITAGLUC" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SITAGLUC", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "SITAGLIP" 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.

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000398

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SITAGLUC, CLASE 05.----------

SITAGLUC y **SITAGLIP** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente. ----------

Que, al realizar el cotejo entre las marcas SITAGLUC (solicitada) y SITAGLIP (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera parcial y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente es el examen de conjunto.----------

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000398

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SITAGLUC, 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.° 576/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.

Resolución D.A.M.L n. ° 000398

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SITAGLUC, CLASE 05.----------

sobre oposición al registro de marca "SITAGLUC" clase 05, Expediente n° 2286661 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SITAGLUC" clase 05, Expediente n° 2286661 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.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° 000399

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "ECO CLOR Y ETIQUETA", CLASE 01, OPOSICIÓN N° 2041483, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"ECO CLOR Y ETIQUETA" clase 01, oposición N° 2041483 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 2041483, deducida contra la marca "ECO CLOR Y ETIQUETA", clase 01, Acta N° 2017888, solicitada por EDUARDO MODESTO BOGADO HERRERO.----------**

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° 000400

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "ECO CLOR Y ETIQUETA", CLASE 35, OPOSICIÓN N° 2041482, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"ECO CLOR Y ETIQUETA" clase 35 oposición N° 2041482 INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.----------**

CONSIDERANDO:

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

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

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR operada la caducidad de la Instancia de la **oposición N° 2041482, deducida contra la marca "ECO CLOR Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 2017894, solicitada por EDUARDO MODESTO BOGADO HERRERO.----------**

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° 000401

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA "AMANDA Y ETIQUETA", CLASE 30, OPOSICIÓN N° 2370552, INTERPUESTA POR CARLOS SERGIO LEOZ BERTHOMIER, JORGE RAÚL LEOZ BERTHOMIER, MARIO LUIS LEOZ BERTHOMIER, MARÍA DEL ROCÍO LEOZ BERTHOMIER.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **"AMANDA Y ETIQUETA" clase 30 oposición N° 2370552 INTERPUESTA POR CARLOS SERGIO LEOZ BERTHOMIER, JORGE RAÚL LEOZ BERTHOMIER, MARIO LUIS LEOZ BERTHOMIER, MARÍA DEL ROCÍO LEOZ BERTHOMIER.----------**

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° 2370552, deducida contra la marca "AMANDA Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 2330707, solicitada por LA CACHUERA S.A.----------**

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000402

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR HUDA BEAUTY LIMITED CONTRA MAHER MAHMOUD SELMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HUDA BEAUTY LIMITED contra MAHER MAHMOUD SELMAN sobre oposición al registro de marca "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "HUDABEAUTY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base a la marca HUDABEAUTY 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. ° 000402

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR HUDA BEAUTY LIMITED CONTRA MAHER MAHMOUD SELMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición HUDABEAUTY, 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. ° 000402

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR HUDA BEAUTY LIMITED CONTRA MAHER MAHMOUD SELMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000402

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDAS POR HUDA BEAUTY LIMITED CONTRA MAHER MAHMOUD SELMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 103/24, 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 HUDA BEAUTY LIMITED contra MAHER MAHMOUD SELMAN sobre oposición al registro de marca "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2387228 solicitada por MAHER MAHMOUD SELMAN----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "HUDABEAUTY Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 23872228 solicitada por MAHER MAHMOUD SELMAN.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000403

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA BASF COATINGS GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VISION360 Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FADI CHAHINE EL KASSIS contra BASF COATINGS GMBH sobre oposición al registro de la marca VISION360 Y ETIQUETA clase 35, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VISION360 Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca VISIONSAT SPACE 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. ° 000403

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA BASF COATINGS GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VISION360 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 VISION360 y la marca oponente VISIONSAT SPACE gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca VISIONSAT SPACE registrada en la clase 35 protege servicios *tales como: "Importación, exportación, comercialización y venta de productos electrónicos, receptores satelitales, sus partes y accesorios".* Por otro lado, la marca solicitada VISION360 en la clase 35, protege servicios: *"Servicios informáticos en el campo de revestimientos para automóviles; servicios de ciencia y tecnología en el campo de revestimientos para automóviles".* 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, entre las marcas en pugna: VISION/360 (solicitada) vs. VISION/SAT SPACE (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

Resolución D.A.M.L n. ° 000403

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA BASF COATINGS GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VISION360 Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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. ----------

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, **VISION360, *Registro N° 545.512 clase 42 para (Servicios informáticos en el campo de revestimientos para automóviles; servicios de ciencia y tecnología en el campo de revestimientos para automóviles),*** 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, 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. ° 000403

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA BASF COATINGS GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VISION360 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, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000403

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA BASF COATINGS GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VISION360 Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 251/24 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FADI CHAHINE EL KASSIS contra BASF COATINGS GMBH sobre oposición al registro de la marca VISION360 Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2024428 solicitada por BASF COATINGS GMBH ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VISION360 Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2024428 solicitada por BASF COATINGS GMBH.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000404

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZINA BALIARDA Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra BALIARDA S.A. sobre oposición al registro de la marca MEZINA BALIARDA Y ETIQUETA, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MEZINA BALIARDA Y ETIQUETA solicitada para la clase 05, en base a la marca FEXINA 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. ° 000404

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZINA BALIARDA Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

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

Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada MEZINA BALIARDA y la marca oponente FEXINA 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 BALIARDA en contraste con la marca oponente FEXINA constituye un elemento distintivo relevante, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.----------

Que, entre las marcas en pugna: MEZINA BALIARDA (solicitada) vs. FEXINA (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. ° 000404

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZINA BALIARDA Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

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

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

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

Que, 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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000404

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZINA BALIARDA Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

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, 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° 100/25 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 Industrial Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000404

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA BALIARDA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEZINA BALIARDA Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra BALIARDA S.A. sobre oposición al registro de la marca MEZINA BALIARDA Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n° 2386889 solicitada por BALIARDA S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MEZINA BALIARDA Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 23868889 solicitada por BALIARDA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000405

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA GRUPO SANTA ROSA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MERCADO PLUS S.A. contra GRUPO SANTA ROSA S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA, clase 30 y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DITO HELADITO HELADOS 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. ° 000405

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA GRUPO SANTA ROSA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DITO HELADITO HELADOS 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 DITO HELADITO HELADOS 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: DITO/HELADITO/HELADOS (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. ° 000405

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA GRUPO SANTA ROSA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DITO HELADITO HELADOS 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 DITO HELADITO HELADOS 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. ° 000405

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA GRUPO SANTA ROSA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DITO HELADITO HELADOS 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.----------

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. ° 000405

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCADO PLUS S.A. CONTRA GRUPO SANTA ROSA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA, CLASE 30.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 107/25 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 MERCADO PLUS S.A. contra GRUPO SANTA ROSA S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2379818 solicitada por GRUPO SANTA ROSA S.R.L.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DITO HELADITO HELADOS Y ETIQUETA, clase 30, Expediente n° 2379818 solicitada por GRUPO SANTA ROSA S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000406

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OHANES BOGIATZIAN CONTRA KUBBIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA F FIESTAMAS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: OHANES BOGIATZIAN contra KUBBIES INC sobre oposición al registro de la marca F FIESTAMAS Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca F FIESTAMAS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca FIESTA en la clase 24, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000406

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OHANES BOGIATZIAN CONTRA KUBBIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA F FIESTAMAS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca FIESTA registrada en la clase 24 protege productos *tales como: "tejidos, productos textiles, ropa de cama y de mesa"*. Por otro lado, la marca solicitada F FIESTAMAS en la clase 35, protege servicios como: *"Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; suministro de información comercial por sitios web; suministro de información de contacto de comercios y empresas; suministro de información sobre negocios"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.----------

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. FIESTA oponente en la clase 24, se enfoca en *productos textiles,* mientras que F FIESTAMAS solicitada en la clase 35, está más orientada hacia servicios *como ventas en líneas para vendedores* lo cual refuerza aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas F FIESTAMAS Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y FIESTA, registrada en la clase 24, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas***. La

Resolución D.A.M.L n. ° 000406

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OHANES BOGIATZIAN CONTRA KUBBIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA F FIESTAMAS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

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

Que, es importante señalar que la marca solicitada F FIESTAMAS 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.----------



FIESTAMAS

SOLICITADA

FIESTA - DENOMINATIVA

OPONENTE

Resolución D.A.M.L n. ° 000406

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OHANES BOGIATZIAN CONTRA KUBBIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA F FIESTAMAS 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° 102/25 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 OHANES BOGIATZIAN contra KUBBIES INC sobre oposición al registro de la marca F FIESTAMAS Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2431967 solicitada por KUBBIES INC----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca F FIESTAMAS Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2431967 solicitada por KUBBIES INC.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000406

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OHANES BOGIATZIAN CONTRA KUBBIES INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA F FIESTAMAS Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000407

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA. CONTRA SKIMS BODY, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SKIMS, CLASE 03.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado:VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA. contra SKIMS BODY, INC sobre oposición al registro de la marca SKIMS, clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000407

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA. CONTRA SKIMS BODY, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SKIMS, CLASE 03.----------

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

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna SKIMS (marca solicitada) y BLOC/SKIN (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, asimismo corresponde mencionar que la marca SKIMS solicitada por SKIMS BODY INC., se constituye del nombre comercial **(SKIMS)**, 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*

000407

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA. CONTRA SKIMS BODY, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SKIMS, CLASE 03.----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000407

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA. CONTRA SKIMS BODY, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SKIMS, CLASE 03.----------

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° 709/24 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 VITALIFE INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA. contra SKIMS BODY, INC sobre oposición al registro de la marca SKIMS clase 03, Expediente n° 2380570 solicitada por SKIMS BODY, INC----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SKIMS BODY, INC clase 03, Expediente n° 2380570 solicitada por SKIMS BODY, INC.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA DSM IP ASSETS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICTUS" CLASE 05.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AGROTEC S.A. contra DSM IP ASSETS B.V. sobre oposición al registro de marca "VICTUS" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la 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. ° 000408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA DSM IP ASSETS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICTUS" CLASE 05.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "VICTUS", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "VIRTUS" 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 VICTUS (solicitada) y VIRTUS (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 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (VICTUS) solicitada y la oponente (VIRTUS), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.-

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA DSM IP ASSETS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICTUS" CLASE 05.----------

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

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. ----------

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. ----------

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. ----------

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

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

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000408

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROTEC S.A. CONTRA DSM IP ASSETS B.V. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VICTUS" CLASE 05.----------

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.° 682/2024 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 AGROTEC S.A. contra DSM IP ASSETS B.V. sobre oposición al registro de marca "VICTUS", clase 05, Expediente n° 2246125 solicitada por DSM IP ASSETS B.V.----

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VICTUS", clase 05, Expediente n° 2246125 solicitada por DSM IP ASSETS B.V.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000409

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DRYMAX GLOBAL LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DRYMAX", CLASE 01.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BAGO GROUP S.A. contra DRYMAX GLOBAL LLC sobre oposición al registro de la marca DRYMAX, clase 01, y----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DRYMAX, solicitada para la clase 01 en base al registro de marca DRINAX 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. ° 000409

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DRYMAX GLOBAL LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DRYMAX", 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, la marca registrada **DRINAX** en la clase 05 protege: ***Todos los productos de la clase 05, comprendiéndose entre ellos: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas,*** y la solicitada **DRYMAX**, en la clase 01 pretende proteger: "***Mezclas hidrófobicas; aditivos hidrófobicos, en concreto, hormigón, panel de yeso, estuco, argamasa, cemento blanco y ladrillo; mezclas de hormigón; mezclas de argamasa, panel de yeso, estuco, cemento blanco y ladrillo; aditivos de hormigón; aditivos de argamasa, estuco y cemento blanco; aditivos para hormigón; composiciones químicas hidrofóbicas; compuesto químico utilizado para crear materiales de construcción hidrofóbicos; compuesto químico utilizado para crear materiales de construcción hidrofóbicos, en concreto, hormigón, panel de yeso, argamasa, estuco, cemento blanco y ladrillo; compuesto químico utilizado para crear hormigón hidrofóbico, comprendidos en la clase 1 (UNO).***", 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 **DRYMAX** solicitada en la clase 01, y **DRINAX** 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.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000409

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DRYMAX GLOBAL LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DRYMAX", CLASE 01.----------

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° 475/2023 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 BAGO GROUP S.A. contra DRYMAX GLOBAL LLC sobre oposición al registro de la marca DRYMAX, clase 01, Expediente n° 2218812 solicitada por DRYMAX GLOBAL LLC----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DRYMAX, clase 01, Expediente n° 2218812 solicitada por DRYMAX GLOBAL LLC.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000409

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAGO GROUP S.A. CONTRA DRYMAX GLOBAL LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "~~DRY~~MAX", CLASE 01.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000410

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ACE OF SPADES HOLDING, LLC. Y ACE HARDWARE CORPORATION CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACE" CLASE 33.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ACE OF SPADES HOLDING, LLC. Y ACE HARDWARE CORPORATION contra APOLO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "ACE" clase 33, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ACE", solicitada para la clase 33, en base al registro "ACE OF SPADES" en clase 35 y "ACE HARDWARE y ACE" en clase 35 , por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000410

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ACE OF SPADES HOLDING, LLC. Y ACE HARDWARE CORPORATION CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACE" CLASE 33.----------

trámite y la oposición; 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 las denominaciones** en todos los planos:----------

ACE (Marca solicitada)

ACE OF SPADES (Marca oponente)

ACE HARDWARE (Marca oponente)

Que, conforme puede ser apreciado, la denominación solicitada en estos autos se halla íntegramente contenida en las denominaciones que corresponden a las marcas invocadas como bases de esta oposición, pues aquella **constituye la reproducción y transcripción total de las mismas**.—----------

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 ACE podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de las marcas ACE OF SPADES y ACE HARDWARE.----------

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. ° 000410

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ACE OF SPADES HOLDING, LLC. Y ACE HARDWARE CORPORATION CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACE" CLASE 33.----------

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. ° 000410

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ACE OF SPADES HOLDING, LLC. Y ACE HARDWARE CORPORATION CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACE" CLASE 33.----------

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.° 62/2025 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 ACE OF SPADES HOLDING, LLC. Y ACE HARDWARE CORPORATION contra APOLO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de marca "ACE" clase 33, Expediente n° 1455012 solicitada por APOLO IMPORT S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ACE" clase 33, Expediente n° 1455012 solicitada por APOLO IMPORT S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000411

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMAZON TECHNOLOGIES, INC. CONTRA LIDIA ASUNCIÓN GALEANO VILLALBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALEXATI" CLASE 41.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AMAZON TECHNOLOGIES, INC. contra LIDIA ASUNCIÓN GALEANO VILLALBA sobre oposición al registro de marca "ALEXATI" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000411

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMAZON TECHNOLOGIES, INC. CONTRA LIDIA ASUNCIÓN GALEANO VILLALBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALEXATI" CLASE 41.----------

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

Que, 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 (**ALEXATI**) solicitada y la oponente (**ALEXA**), 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:

ALEXA (Marcas registrada)

ALEXATI (Marca solicitada)

Que, el hecho de agregar, suprimir o la modificación de algunas letras, no constituyen elementos diferenciadores que resulten suficientes como para distinguir a la marca solicitada de la marca registrada y que, consecuentemente, hagan viable su registro.----------

Que, 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 ALEXATI podría poner en riesgo estos principios al no ser claramente diferenciable de la marca ALEXA.----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000411

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMAZON TECHNOLOGIES, INC. CONTRA LIDIA ASUNCIÓN GALEANO VILLALBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALEXATI" CLASE 41.----------

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 servicios en la misma clase 41 con la marca base de oposición**, y que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los 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, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, cabe señalar que la marca ALEXA de Amazon constituye un signo que goza de los caracteres de enorme fama y notoriedad; ya que Amazon ha utilizado su marca ALEXA en relación con una gama de productos y servicios, incluso en relación con su tecnología de asistente virtual controlado por voz, introducida por primera vez en los altavoces inteligentes Amazon Echo y Amazon Echo Dot. La tecnología de asistente virtual ALEXA tiene la capacidad de interactuar a través de la voz y puede brindar acceso a temas educativos e informativos, música y entretenimiento, y permite a los usuarios crear listas de tareas pendientes, configurar alarmas, reproducir podcasts, reproducir audiolibros y más. Además, Amazon también ofrece insignias FUNCIONA CON ALEXA para productos compatibles con ALEXA, así como ALEXA 'Skills', que son aplicaciones habilitadas por voz que se pueden utilizar para, entre otras cosas, controlar dispositivos domésticos inteligentes, como luces o dispositivos domésticos, electrodomésticos para los usuarios, llamar o enviar mensajes a alguien, responder preguntas sobre una variedad de temas o ayudar en el lugar de trabajo.------

Resolución D.A.M.L n. ° 000411

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMAZON TECHNOLOGIES, INC. CONTRA LIDIA ASUNCIÓN GALEANO VILLALBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALEXATI" CLASE 41.----------

Que, otra de las principales características de una marca notoria es la alta distintividad de la misma y que dicha característica se manifiesta en la asociación y en el reconocimiento que el público consumidor hace de determinado servicio o producto con un fabricante o prestador, por ende se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa*: "la teoría de la dilución ha creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos."*----------

Tanto la doctrina como la jurisprudencia marcarias otorgan una protección especial a las marcas que reúnen los caracteres de fama y notoriedad, tal como lo hacen las marcas de propiedad de la oponente, y a la hora de realizarse un cotejo con otra denominación, dicho cotejo debe ser realizado con un criterio riguroso y estricto, a los efectos de evitar el aprovechamiento de su reputación y del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. [2]----------

Que, 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,*

[2] Jorge Otamendi, "Derecho de Marcas", 1995, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires)

Resolución D.A.M.L n. ° 000411

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMAZON TECHNOLOGIES, INC. CONTRA LIDIA ASUNCIÓN GALEANO VILLALBA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ALEXATI" CLASE 41.----------

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.° 600/24 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 AMAZON TECHNOLOGIES, INC. contra LIDIA ASUNCIÓN GALEANO VILLALBA sobre oposición al registro de marca "ALEXATI" clase 41, Expediente n° 2409510 solicitada por LIDIA ASUNCIÓN GALEANO VILLALBA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ALEXATI" clase 41, Expediente n° 2409510 solicitada por LIDIA ASUNCIÓN GALEANO VILLALBA.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000412

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. Y OLX B.V. CONTRA BAZAR ELECTRA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLEX" CLASE 35.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. Y OLX B.V. contra BAZAR ELECTRA S.A. sobre oposición al registro de marca "OLEX" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OLEX", solicitada para la clase 35, en base al registro "OLÉ" en clase 16 y en base al registro "OLX" en clase 35 y por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000412

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. Y OLX B.V. CONTRA BAZAR ELECTRA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLEX" CLASE 35.----------

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

Que, 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 las clases están relacionadas.**----------

Que, al realizar el cotejo correspondiente se observa a simple vista que, la similitud ortográfica es evidente, pues la denominación solicitada OLEX, es una trascripción casi literal de la denominación OLE de la marca base de la oposición, conforme se puede apreciar en el siguiente cotejo:

OLE (marca base de la oposicion)

OLE**X** (marca solicitada)

Que, la marca solicitante simplemente agregó la letra 'X" que conforma la marca oponente, manteniendo íntegro el resto de la estructura gramatical de la marca OLE, 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 "OLEX" y no "OLE", 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.** ----------

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 de clase.**----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000412

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. Y OLX B.V. CONTRA BAZAR ELECTRA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLEX" CLASE 35.----------

Que, al realizar el cotejo correspondiente se observa a simple vista que, la similitud ortográfica es evidente, pues la denominación solicitada OLEX, es una trascripción casi literal de la denominación OLX de la marca base de la oposición, conforme se puede apreciar en el siguiente cotejo:

OLX (marca base de la oposicion)

OLEX (marca solicitada)

Que, la marca solicitante simplemente agregó la letra 'E" que conforma la marca oponente, manteniendo íntegro el resto de la estructura gramatical de la marca OLX, 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 "OLEX" y no "OLX", 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.** ----------

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000412

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. Y OLX B.V. CONTRA BAZAR ELECTRA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLEX" CLASE 35.----------

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

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 550/22 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. 000412

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. Y OLX B.V. CONTRA BAZAR ELECTRA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLEX" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. Y OLX B.V. contra BAZAR ELECTRA S.A. sobre oposición al registro de marca "OLEX" clase 35, Expediente n° 1832833 solicitada por BAZAR ELECTRA S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OLEX" clase 35, Expediente n° 1832833 solicitada por BAZAR ELECTRA S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000413

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSHO" CLASE 21.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A. contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "OSHO" clase 21, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OSHO", solicitada para la clase 21, en base al registro "OYSHO" en clase 21 y en base al registro "OSO" en clase 03 y por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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. ° 000413

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSHO" CLASE 21.----------

trámite y la oposición; 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, al realizar el cotejo correspondiente se observa a simple vista que, la similitud ortográfica es evidente, pues la denominación solicitada OSHO, es una trascripción casi literal de la denominación OYSHO de la marca base de la oposicion, conforme se puede apreciar en el siguiente cotejo:

O**Y**SHO	(marca base de la oposicion)
OSHO	(marca solicitada)

Que, la marca solicitante simplemente omitió la letra 'Y' que conforma la marca oponente, manteniendo íntegro el resto de la estructura gramatical de la marca OYSHO, 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 'OSHO' y no 'OYSHO', lo que hace que la visión de los conjuntos sea extremadamente similar, 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. ----------

Que, además de la perfecta identidad mencionada, la solicitud de registro **pretende proteger productos en la misma clase 21 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, 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.**----------

Que, al realizar el cotejo correspondiente se observa a simple vista que, la similitud ortográfica es evidente, pues la denominación solicitada OSHO, es una trascripción literal de la denominación OSO de la marca base de la oposición, conforme se puede apreciar en el siguiente cotejo:

OSO (marca base de la oposición)

OS**H**O (marca solicitada)

Que, la marca solicitante simplemente agregó la letra 'H que conforma la marca oponente, manteniendo íntegro el resto de la estructura gramatical de la marca OSO, 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 'OSHO' y no 'OSO, 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. ° 000413

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSHO" CLASE 21.----------

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, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar,*

Resolución D.A.M.L n. ° 000413

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A. CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSHO" CLASE 21.----------

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.° 81/2024 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 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y MOLINO ASUNCEÑO ALBERTO HEILBRUNN S.A. contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "OSHO" clase 21, Expediente n° 1913176 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OSHO" clase 21, Expediente n° 1913176 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000414

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA TRANSAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LEFTOFF TA" CLASE 05.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DALLAS S.A. contra TRANSAGRO S.A. y sobre oposición al registro de marca "LEFTOFF TA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000414

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA TRANSAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LEFTOFF TA" CLASE 05.----------

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "LEFTOFF TA" y la marca oponente "LEEFLOX" se advierte que las únicas letras que la solicitud de registro de la marca LEFTOFF TA, posee en común con la marca LEEFLOX, de propiedad de la oponente, son las letras L – E - F, las cuales son también empleadas en otras marcas concedidas a favor de distintos propietarios en la misma clase de las marcas enfrentadas, la clase 5.----------

Que, en este sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **LEFLUX** Registro n° 440071, **LEFMAR** Registro n° 443360, **LEFLUNOMIDE** Registro n° 496414, que demuestra la coexistencia pacifica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ------

Que, ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o silabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha palabra refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.----------

Que, al profundizar en las diferencias LEFTOFF TA y LEEFLOX, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista grafico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética por compartir la partícula LEF, las diferencias graficas,

Resolución D.A.M.L n. ° 000414

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA TRANSAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LEFTOFF TA" CLASE 05.----------

ortográficas y fonéticas entre LEFTOFF TA y LEEFLOX son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.----------

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000414

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA TRANSAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LEFTOFF TA" 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 oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 1.294/98 y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al 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.° 602/24 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 DALLAS S.A. contra TRANSAGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "LEFTOFF TA" clase 05, Expediente n° 23105094, solicitada por TRANSAGRO S.A.--

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LEFTOFF TA" clase 05, Expediente n° 23105094, solicitada por TRANSAGRO S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000414

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DALLAS S.A. CONTRA TRANSAGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LEFTOFF TA" CLASE 05.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000415

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA KNOP LABORATORIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPILESS" CLASE 05.----------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. contra KNOP LABORATORIOS S.A. sobre oposición al registro de marca "EPILESS" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la 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. ° 000415

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA KNOP LABORATORIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPILESS" CLASE 05.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "EPILESS", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "EPILENE" 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 EPILESS (solicitada) y EPILENE (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 05 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (EPILESS) solicitada y la oponente (EPILENE), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.-

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto va que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000415

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA KNOP LABORATORIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPILESS" CLASE 05.----------

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

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. ----------

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. ----------

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000415

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. CONTRA KNOP LABORATORIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPILESS" CLASE 05.----------

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.° 301/2022 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. contra KNOP LABORATORIOS S.A. sobre oposición al registro de marca "EPILESS", clase 05, Expediente n° 2059560 solicitada por KNOP LABORATORIOS S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "EPILESS", clase 05, Expediente n° 2059560 solicitada por KNOP LABORATORIOS S.A.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000416

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD., CONTRA CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EDIFICE" CLASE 09.-------

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD., contra CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) sobre oposición al registro de marca "EDIFICE" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "EDIFICE", solicitada para la clase 09, en base a la solicitud de registro "EDIFIER" 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. ° 000416

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD., CONTRA CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EDIFICE" 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, realizado el cotejo marcario entre las denominaciones solicitada "EDIFICE", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca "EDIFIER" 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 EDIFICE (solicitada) y EDIFIER (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 09 con la marca base de oposición, siendo este uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, y nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (EDIFICE) solicitada y la oponente (EDIFIER), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.-

Que, en vista de estas circunstancias, el riesgo de confusión se vuelve particularmente alto ya que los consumidores podrían no reconocer diferencias suficientes para distinguir los productos. Esta situación justifica que las oposiciones sean consideradas procedentes, en aras de proteger el derecho de los titulares oponentes y de evitar posibles daños en la percepción del

consumidor. La procedencia de la oposición se fundamenta en la necesidad de resguardar tanto el interés del consumidor en la claridad del origen del producto, como los derechos adquiridos por la marca oponente, evitando así una afectación negativa en el mercado.----------

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

Que corresponde también destacar la similitud fonética entre los signos en conflicto. Esta similitud se evalúa teniendo en cuenta cómo las marcas serán pronunciadas por el consumidor promedio, quien no siempre realiza un análisis detallado de las diferencias visuales o gráficas, sino que, en muchas ocasiones, se guía por la impresión auditiva que le genera la marca. En este sentido, siguiendo el criterio de OTAMENDI en su obra, la confusión fonética se produce *"cuando la pronunciación de las palabras presenta una sonoridad similar, independientemente de las diferencias gráficas que puedan existir"*. ----------

Es relevante señalar que lo esencial no es tanto la forma exacta en que las marcas deben ser pronunciadas, sino la forma en que una parte considerable del público consumidor las pronuncia habitualmente. ----------

De esta manera, si la pronunciación de ambos signos induce a una confusión en la mente del consumidor promedio, es probable que se genere un riesgo de confusión por lo que la coexistencia de las marcas no es posible. ----------

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

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000416

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD., CONTRA CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EDIFICE" CLASE 09.-------

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.° 227/23 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 BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD. contra CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.) sobre oposición al registro de marca "EDIFICE", clase 9, Expediente n° 2008885 solicitada por CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.).----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EDIFICE", clase 9, Expediente n° 2008885 solicitada por CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO., LTD.).----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos