

Resolución D.A.M.I. n.°

000917

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CONTRA RUBÉN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"CORTISONI" CLASE 05.

Asunción, 01 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A. contra RUBÉN COLMAN sobre oposición al registro de marca
"CORTISONI" clase 05, y:

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 11.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 000917

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA RUBÉN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORTISONI" CLASE 05.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "CORTISONI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición CORTICYCLIN, 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 compareció al 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.I. n.° 000917

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA RUBÉN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORTISONT" CLASE 01.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marca. 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 "f" 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 las signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera y medio por el cual se hubiere 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.I. n.°

000917

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CONTRA RUBÉN COLMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"CORTISONI" CLASE 05.

corresponde revocar el Dictamen n.° 301/25, 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
VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra RUBÉN
COLMAN sobre oposición al registro de marca "CORTISONI" clase 05, Expediente n°
18162015 solicitada por RUBÉN COLMAN.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CORTISONI" clase
05, Expediente n° 18162015 solicitada por RUBÉN COLMAN.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.


ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

000918

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMVAC HONG KONG LTD., CONTRA WINSTON ALEJANDRO SEBASTIÁN NUÑEZ BRITZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SMARTSOIL Y ETIQUETA" CLASE 44.

Asunción, 01 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado AMVAC HONG KONG LTD., contra WINSTON ALEJANDRO SEBASTIÁN NUÑEZ BRITZ sobre oposición al registro de marca "SMARTSOIL Y ETIQUETA" clase 44, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SMARTSOIL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base a la marca SMART SOIL BY AMVAC en la clase 44 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 19°: El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados por la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 000918

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMVAC HONG KONG LTD, CONTRA WINSTON ALEJANDRO SEBASTIÁN NUÑEZ BRITZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SMARTSOIL 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, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SMARTSOIL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SMART SOIL BY AMVAC, 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 compareció al 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 momento 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 general.

Resolución D.A.M.I. n.° **000918**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMVAC HONG KONG LTD., CONTRA WINSTON ALEJANDRO SEBASTIÁN NUÑEZ BRITZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SMARTSOIL Y ETIQUETA" CLASE 44.

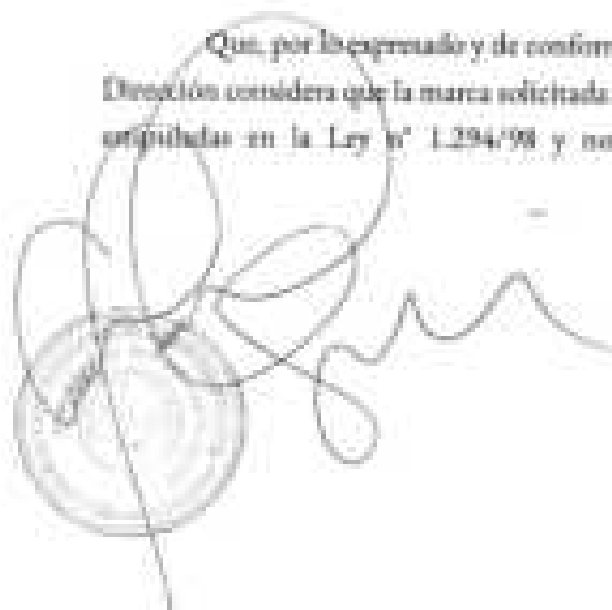
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oposición, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe 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 "f" 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 distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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.I. n.° 000918

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AMVAC HONG KONG LTD, CONTRA WINSTON ALEJANDRO SEBASTIÁN NUÑEZ BRITZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SMARTSOIL Y ETIQUETA" CLASE 44.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 323/24, 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 AMVAC HONG KONG LTD, contra WINSTON ALEJANDRO SEBASTIÁN NUÑEZ BRITZ, sobre oposición al registro de marca "SMARTSOIL Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2283842 solicitada por WINSTON ALEJANDRO SEBASTIÁN NUÑEZ BRITZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SMARTSOIL Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2283842 solicitada por WINSTON ALEJANDRO SEBASTIÁN NUÑEZ BRITZ.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000919

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STRYKER" CLASE 05.

Asunción, 01 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "STRYKER" clase 05, y:

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° **000919**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STRYKER" 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 encuentra dentro de las excepciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "STRYKER," se observa a simple vista que la misma es indeliberablemente confundible con la marca base de oposición STRYKER, 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 desistimiento 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.I. n.° **000919**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STRYKER" CLASE 05.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de confusión/interferencia de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f)" 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 incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción íntegra, traducción, transcripción o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o modo por el cual se hubiere 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 incura en 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° 252/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000919

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STRYKER" CLASE 05.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GLYMAX PARAGUAY S.A. contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "STRYKER" clase 05, Expediente n° 2253198 solicitada por SOMAX AGRO S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "STRYKER" clase 05, Expediente n° 2253198 solicitada por SOMAX AGRO S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcas en Litigios

Resolución D.A.M.I. n.° 000920

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA "TROK N POMADA" CLASE 05.

Asunción, 01 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. contra
EUROFARMA LABORATORIOS S.A. sobre oposición al registro de marca "TROK N
POMADA" clase 05, y.

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 intente violar sus derechos. Asimismo, concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000920

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TROK N POMADA" 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 "TROK N POMADA" se observa a simple vista que la misma es indistintamente confusable con la marca base de oposición TROKEN, 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 controló 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.I. n.° 000920

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TROK N POMADA" CLASE 05.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no sólo 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 similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitoria de registro estipulada en el inciso "f" 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, pronunciando la falta de lugar en sustentar la oposición.

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias 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.I. n.° 000920

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. CONTRA EUROFARMA LABORATORIOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TROK N POMADA" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 601/22, 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 LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. contra EUROFARMA LABORATORIOS S.A. sobre oposición al registro de marca "TROK N POMADA" clase 05, Expediente n° 1431105 solicitada por EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TROK N POMADA" clase 05, Expediente n° 1431105 solicitada por EUROFARMA LABORATORIOS S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

DRS. JADITH ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000921

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMASHBURGER IP HOLDER LLC CONTRA PAOLO BENZA AYALA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA, CLASE 43.

Asunción, 07 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SMASHBURGER IP HOLDER LLC contra PAOLO BENZA AYALA sobre oposición al registro de marca "BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA" clase 43, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca " BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca SMASHBURGER, 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.°

000921

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMASHBURGER IP HOLDER LLC CONTRA PAOLO BENZA AYALA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA, CLASE 43.

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA y SMASH/BURGER opuesta, se observa a simple vista que la misma es indudablemente confusable con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen muy similares en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).

Que, en cuanto a la comparación de las marcas BILLY SMASH BURGERS & FRIES, solicitada para servicios comprendidos en la clase 43, y SMASHBURGER, solicitada con anterioridad en la clase 43, se observa una evidente similitud fonética y visual, ya que ambas denominaciones comparten prácticamente la misma estructura gráfica y sonora, diferenciándose apenas por la sustitución de una letra, lo cual no resulta suficiente para eliminar el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Que, por lo tanto, la concurrencia de las expresiones BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA y SMASH/BURGER en el mercado no solo conlleva un riesgo de confusión directa o indirecta, sino que además favorece la dilución del carácter distintivo, esto debilita la capacidad de la marca de generar una impresión única, despojándola



Resolución D.A.M.I. n.°

000921

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMASHBURGER IP HOLDER LLC CONTRA PAOLO BENZA AYALA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA, CLASE 43.

progresivamente de su fuerza diferenciadora y atentando contra su función esencial de identificación empresarial.

Que, en razón de las similitudes existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que entre las marcas en cuestión existe una relación de los servicios de la clase 43 (como servicios de restaurantes). En consecuencia, la coexistencia de ambas marcas en el mercado podría inducir al consumidor a error sobre el origen empresarial de los servicios, comprometiendo el principio de distintividad marcaria y generando un riesgo de confusión indoluido, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, analizando las marcas en conflicto, notamos que la marca solicitada "BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA" y la marca oponente "SMASHBURGER" 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, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe 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 "f" 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 una marca los signos que constituyan una reproducción imitación, reducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los



Resolución D.A.M.I. n.° **000921**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMASHBURGER IP HOLDER, LLC CONTRA PAOLO BENZA AYALA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA, CLASE 43.

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 incura en 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° 501/24, 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 SMASHBURGER IP HOLDER, LLC contra PAOLO BENZA AYALA sobre oposición al registro de marca "BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2315811 solicitada por PAOLO BENZA AYALA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BILLY SMASH BURGERS & FRIES Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2315811 solicitada por PAOLO BENZA AYALA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 000922

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TALISMÁN S.A. CONTRA DAVID JORGE BOCION SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA S DE ORO Y ETIQUETA, CLASE 41.

Asunción, 01 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TALISMÁN S.A. contra DAVID JORGE BOCION SAMUDIO sobre oposición al registro de la marca S DE ORO Y ETIQUETA, clase 41, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca S DE ORO Y ETIQUETA solicitada para la clase 41, en base a la marca BINGO DE ORO 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 1º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° **000922**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TALISMÁN S.A. CONTRA DAVID JORGE BOCION SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA S DE ORO Y ETIQUETA, CLASE 41.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuentra 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 **S DE ORO Y ETIQUETA** y la marca oponente **BINGO DE ORO** presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, especialmente en la raíz, **S - BINGO**, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.

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

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

Que, la denominación **ORO** es de uso común para marcas comprendidas en la clase 41, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.

Resolución D.A.M.I. n.°

000922

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TALISMÁN S.A. CONTRA DAVID JORGE BOCION SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 3 DE ORO Y ETIQUETA, CLASE 41.

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: PREMIO LEÓN DE ORO Registro n° 557.883, EL CARRITO DE ORO Registro n° 541.806, PARAGUAYOS DE ORO Registro n° 308.537, ARROBA DE ORO Registro n° 422.698, entre otros.

Que, en este punto corresponde mencionar a Jorge Otamendi lo que expone en su obra Derecho de marcas: *"Una particular de un común no puede impedir su inclusión en marcas de interés, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una regla de uso general e necesaria. El titular de una marca con un elemento de uso común solo que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el caso. Y por ello se ha dicho que ese elemento de uso común son necesariamente débiles y que los casos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio liberalista".*

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 arroja 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, es importante señalar que la marca solicitada 3 DE ORO 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 esos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por

Resolución D.A.M.I. n.°

000922

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TALISMÁN S.A. CONTRA DAVID JORGE BOGION SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 5 DE ORO Y ETIQUETA, CLASE 41.

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



SOLICITADA

**BIINGO DE ORO - DENOMINATIVA
OPONENTE**

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcadamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien la percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, mussi 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 su lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sintética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca infrastada, sin descomponer en unidad fonética y gráfica".

* Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.



Resolución D.A.M.I. n.° 000922

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TALISMÁN S.A. CONTRA DAVID JORGE BOCIÓN SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA S DE ORO Y ETIQUETA, CLASE 41.

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 opuesta 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 incura en las causas prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consiguientemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 302/25 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 TALISMÁN S.A. contra DAVID JORGE BOCIÓN SAMUDIO sobre oposición al



Resolución D.A.M.I. n.°

000922

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TALISMÁN S.A. CONTRA DAVID JORGE BOCION SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 5 DE ORO Y ETIQUETA, CLASE 41.

registro de la marca 5 DE ORO Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2268557 solicitada por DAVID JORGE BOCION SAMUDIO

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca 5 DE ORO Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2268557 solicitada por DAVID JORGE BOCION SAMUDIO

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000923**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ERDESIGN" CLASE 34.

Asunción, **01 SEP 2005**

VISTO:

El expediente caratulado: **IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR** sobre oposición al registro de marca "ERDESIGN" clase 34, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ERDESIGN", solicitada para la clase 34, en base a la marca ERDESIGN en la clase 34 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confusibles;

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 garantizar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca;

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



Resolución D.A.M.I. n.°

000923

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA ABBAS MOUNIR
MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EBDESIGN"
CLASE 34.**

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

Que, realizado el cotejo matricario entre la denominación solicitada "EBDESIGN" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confundible con la marca base de oposición EBDESIGN, 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.I. n.° **000923**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ERDESIGN" CLASE 14.

Que, por las 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 "f" 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 suentar 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 las signos que constituyan una reproducción íntegra, imitación, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente asociados en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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.° 535/24, 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





Resolución D.A.M.I. n.° 000923

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA ABBAS MOUNIR
MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EBDESIGN"
CLASE 34.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
IMIRACLE (HK) LIMITED contra ABBAS MOUNIR MOZANAR sobre oposición
al registro de marca "EBDESIGN" clase 34, Expediente n° 2332496 solicitada por
ABBAS MOUNIR MOZANAR.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EBDESIGN" clase 34,
Expediente n° 2332496 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000924

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA ABBAS MOUNIR
MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EBDESIGN"
CLASE 35.

Asunción,

01 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA ABBAS MOUNIR
MOZANAR sobre oposición al registro de marca "EBDESIGN" clase 35, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EBDESIGN",
solicitada para la clase 35, en base a la marca EBDESIGN 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentra inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora,
siendo siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 197.- El registro de una marca hecho de acuerdo con una ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesionara sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda producir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
clasificados en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000924

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA ABRAS MOUNIR
MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ERDESIGN"
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 "ERDESIGN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición EBUDESIGN, 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 compareció al 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.I. n.°

000924

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ERDESIGN" CLASE 35.

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La demostración 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 "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.254/98 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. (f) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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° 1.254/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 534/24, 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

Resolución D.A.M.I. n.º

000924

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IMIRACLE (HK) LIMITED CONTRA ABBAS MOUNIR
MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EBDESIGN"
CLASE 35.

— RESUELVE —

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
IMIRACLE (HK) LIMITED contra ABBAS MOUNIR MOZANAR sobre oposición
al registro de marca "EBDESIGN" clase 35. Expediente n.º 2332495 solicitada por
ABBAS MOUNIR MOZANAR.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EBDESIGN" clase 35,
Expediente n.º 2332495 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000925

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR TWITTER, INC CONTRA VENETO S.A. SOBRE OPOSICIÓN
AL REGISTRO DE LA MARCA "TUTU" CLASE 34.**

Asunción, 01 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TWITTER, INC contra VENETO S.A. sobre oposición al registro de marca "TUTU" clase 34, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TUTU", solicitada para la clase 34, en base a la marca TWEET en la clase 45 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles;

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 precavicular ciertos 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, confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo confiere al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios designados en la clase en que figura, siempre que tengan relación con ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° **000925**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TWITTER, INC. CONTRA VENETO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TUTI" CLASE 34.

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

Que, realizado el cotejo marcado entre la denominación solicitada "TUTI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TWEET, 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, espectacularidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó al 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 desistimiento 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.I. n.° 000925

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TWITTER, INC CONTRA VENETO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TUIT" CLASE 34.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 intentos en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas las signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, autónomamente conocidos en el medio pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 incura en 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 restar el Dictamen n° 90/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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



Resolución D.A.M.I. n.°

000925

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR TWITTER, INC CONTRA VENETO S.A. SOBRE OPOSICIÓN
AL REGISTRO DE LA MARCA "TUTT" CLASE 34.**

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por
TWITTER, INC contra VENETO S.A. sobre oposición al registro de marca "TUTT"
clase 34, Expediente n° 1879859 solicitada por VENETO S.A.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TUTT" clase 34,
Expediente n° 1879859 solicitada por VENETO S.A.

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

ARG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° 000926

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA EDUSFERA Y ETIQUETA, clase 16 expediente N° 1243826 en la, OPOSICIÓN N° 1305965, INTERPUESTA POR SFERA JOVEN S.A.,—

Asunción, 02 SEP 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca EDUSFERA Y ETIQUETA, clase 16 expediente N° 1243826 en la, OPOSICIÓN N° 1305965, INTERPUESTA POR SFERA JOVEN 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° 1305965, deducida contra la marca EDUSFERA Y ETIQUETA, clase 16 expediente N° 1243826, INTERPUESTA POR SFERA JOVEN S.A., solicitada por SANTILLANA S.A.——

Artículo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.——


ABG. JADHYA ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

000927

Resolución n° _____

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA EDUSFERA Y ETIQUETA, clase 28 expediente N° 1243828 en la, OPOSICIÓN N° 1305967, INTERPUESTA POR SFERA JOVEN S.A.-

Asunción, 07 SEP 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca EDUSFERA Y ETIQUETA, clase 28 expediente N° 1243828 en la, OPOSICIÓN N° 1305967, INTERPUESTA POR SFERA JOVEN 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 Actuaría, 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° 1305967, deducida contra la marca EDUSFERA Y ETIQUETA, clase 28 expediente N° 1243828, INTERPUESTA POR SFERA JOVEN S.A., solicitada por SANTILLANA S.A. _____

Artículo 2.- NOTIFIQUESE por cédula. _____


ARG. JADY ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° **000928**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA EDUSFERA Y ETIQUETA, clase 28 expediente N° 1243828 en la, OPOSICIÓN N° 1305969, INTERPUESTA POR SFERA JOVEN S.A.,—

Auración,

07 SEP 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca EDUSFERA Y ETIQUETA, clase 28 expediente N° 1243828 en la, OPOSICIÓN N° 1305969, INTERPUESTA POR SFERA JOVEN 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 Actuaría, 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° 1305969, deducida contra la marca EDUSFERA Y ETIQUETA, clase 28 expediente N° 1243828, INTERPUESTA POR SFERA JOVEN S.A., solicitada por SANTILLANA S.A.,—

Artículo 2.- **NOTIFIQUESE** por cédula. —



ABG. JAHYI ALVARENGA SUAREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución nº **000929**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA NUTRIFLEX LIPID, clase, 5 expediente N° 1238061 en la, OPOSICIÓN N° 1245125, INTERPUESTA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

Asunción, **01 SEP 2025**

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca NUTRIFLEX LIPID, clase, 5 expediente N° 1238061, 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 Actuaría, 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° 1245125, deducida contra la marca NUTRIFLEX LIPID, clase, 5 expediente N° 1238061, solicitada por B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLSCHAFT.

Artículo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.


ADG. RADIVY ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° 000930

**POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICIÓN A LA MARCA NUTRIFLEX LIPID, clase, 5 expediente N° 1238061 en
la, OPOSICIÓN N° 1301177, INTERPUESTA POR LUCIO ANTONIO LEZCANO
CANTERO.**

Asunción, 12 17 2025

VISTO:

**El expediente de oposición contra la marca NUTRIFLEX LIPID, clase, 5 expediente N°
1238061, INTERPUESTA POR LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.**

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°
1301177, deducida contra la marca NUTRIFLEX LIPID, clase, 5 expediente N°
1238061, solicitada por B. BRAUN MELSUNGEN ANTIENGESellschaft.**

Artículo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADHYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000931

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX Y ETIQUETA, CLASE 05.—

Asunción, 02 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED sobre oposición al registro de la marca VERTEX Y ETIQUETA clase 05, y.—

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca VERTEX Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base a las marcas VERTEX, clase 35, VERTIREX, clase 05, LETEX, clase 05 y VERTIX, clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.—

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

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

¹ Artículo 185: El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan según quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellas.



Resolución D.A.M.I. n.° 000931

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX 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 mérito y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.---

Que, antes de entrar a considerar el fondo de la cuestión, y conforme a la verificación realizada en el sistema informático de la Institución, se constata que la cuarta oposición, correspondiente a **VERTEX expediente n° 1796730**, se encuentra **denegada**. En consecuencia, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre el mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley.---

Que, en atención a lo precedentemente expuesto, corresponde proceder al análisis de las tres oposiciones restantes.---

Que, en lo que respecta a la primera oposición, **VERTEX Y ETIQUETA vs. VERTEX S.A.**, si bien se advierte que ambas denominaciones presentan mayores semejanzas que diferencias, resulta necesario realizar un análisis integral que contemple no solo la similitud entre los signos, sino también la cobertura de la solicitud y de la oposición. A tal efecto, se procede a detallar el alcance de ambas.---

Que, la solicitud de registro **VERTEX Y ETIQUETA**, pretende cubrir productos de la clase 05, específicamente: "*Preparaciones farmacéuticas*", mientras que el oponente **VERTEX S.A.** protege servicios de la clase 35, específicamente: "*Servicios de comercialización*".



Resolución D.A.M.I. n.° **000931**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX Y ETIQUETA, CLASE 05.—

particularmente en el rubro de alimentos y artículos para el hogar, materias primas, insumos industriales y servicios industriales referidos a dichos rubros”.—————

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

Que, abordando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *“Habiendo dadas 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 logan a coexistir en el mercado”*. —————

Que, en lo que respecta a la segunda y tercera oposiciones, notamos que al realizar el análisis de las denominaciones en pugna VERTEX Y ETIQUETA vs. VERTIBEX y LETEX 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 comparan letras en común, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las denominaciones. —————

⁴ MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley, 2019. Anuncio, págs. 104-108.



Resolución D.A.M.I. n.° **000931**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEIMCKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX Y ETIQUETA, CLASE 05.—

Que, en el campo fármaco, partiendo del conjunto de las marcas en pugna, tenemos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; los vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que en otro punto a tener en cuenta, pues evitaremos que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "VERTIREX y LETEX" (registradas) y la marca "VERTEX Y ETIQUETA," (solicitada), y luego de haber realizado un cortejo recuento de las mismas, esta Dirección considera que la marca "VERTIREX Y ETIQUETA", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con las marcas "VERTIREX y LETEX".—

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

VERTEX

Solicitud

VERTIREX y LETEX

Oposición

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "VERTEX Y ETIQUETA" (solicitante) vs "VERTIREX y LETEX" (oponente) por más que compartan letras en común, no se leen de la misma manera, como se puede notar al leerlas dichas marcas, por ende, tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como



Resolución D.A.M.I. n.° **000931**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEINCKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX Y ETIQUETA, CLASE 05.—

En 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 marcadamente 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 Norcia, 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 preminente el que propague una visión de conjunto intuitiva, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin decomponer en unidad fonética y gráfica”.

Que, luego del estudio preliminarizado 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.

¹ Dr. Fernández Norcia - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 179.



Resolución D.A.M.I. n.° **000931**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX Y ETIQUETA, CLASE 05,---

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 01/24 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.---

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED sobre oposición al registro de la marca VERTEX Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2104520 solicitada por VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED.---



Resolución D.A.M.I. n.° **000931**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEBECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX Y ETIQUETA, CLASE 05.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VERTEX Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2104825 deducida por VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JAIME ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000932**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX, CLASE 05.

Asunción, **02 SEP 2025**

VISTO:

El expediente catenulado VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED sobre oposición al registro de la marca VERTEX clase 05, p.

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca VERTEX, solicitada para la clase 05, en base a las marcas VERTEX, clase 35, VERTIREX clase 05 y LETEX clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 18°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien intente violar dichos derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° **000932**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX, CLASE 05.

Limitaciones a la hora de considerar la estabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a conservar una marca.

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

Que, antes de entrar a considerar el fondo de la cuestión, y conforme a la verificación realizada en el sistema informático de la Institución, se constata que la cuarta y quinta oposiciones, correspondientes a **VERTIX** expediente n° 1796730, se encuentran **denegada**. En consecuencia, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre el mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley.

Que, en lo que respecta a la primera oposición, **VERTEX** vs. **VERTEX S.A.**, si bien se advierte que ambas denominaciones presentan mayores semejanzas que diferencias, resulta necesario realizar un análisis integral que contemple no solo la similitud entre los signos, sino también la cobertura de la solicitud y de la oposición. A tal efecto, se procede a detallar el alcance de ambas.

Que, la solicitud de registro **VERTEX**, pretende cubrir productos de la clase 05, específicamente: *"Preparaciones farmacéuticas"*, mientras que el oponente **VERTEX S.A.** protege servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios de comercialización, particularmente en el rubro de alimentos y artículos para el hogar, materias primas, insumos industriales, y servicios industriales referidos a dichos rubros"*.

Por tanto, al no compartir ambas marcas la misma clase del numerador internacional de Niza, no se configura uno de los elementos esenciales para la procedencia de la oposición.





Resolución D.A.M.I. n.° 000932

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX, CLASE 05.

esta es, la identidad o semejanza de signos dentro de la misma clase o entre clases conexas debidamente justificadas. En consecuencia, resulta jurídicamente viable la coexistencia pacífica de ambas marcas, al no generarse riesgo de confusión ni de asociación directa por parte del consumidor promedio en el mercado de referencia.

Que, abundando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Modica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claro 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 confunden si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*

Que, en lo que respecta a la segunda y tercera oposiciones, notamos que al realizar el análisis de las denominaciones en pugna VERTEX vs. VERTIREX y LETEX 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 comparan 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 cortejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio, los vocablos de fantasía crean una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, para evitar que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "VERTIREX y LETEX" (registradas) y la marca "VERTEX," (solicitada), y luego de haber realizado un cortejo sucesivo de

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000932

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX, CLASE 05.

las mismas, esta Dirección considera que la marca "VERTEX", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con las marcas "VERTIREX y LETEX".

Del análisis en conjunto vemos que las 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.

VERTEX

Solicitud

VERTIREX y LETEX

Oposición

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "VERTEX" (solicitante) vs "VERTIREX y LETEX" (opositoras) por más que compartan letras en común, no se leen de la misma manera, como se puede notar al comparar dichas marcas, por ende, tampoco tendrían 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 marcadamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien la 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 firmemente recordadas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con



Resolución D.A.M.I. n.° **000932**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX, CLASE 05.

arreglo a su visión en su conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "sepa no lugar preferente al que propugna una visión de conjunto sintética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica".

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 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 causas prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n.° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.° 21/24 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

* Dr. Fernando Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 179.



Resolución D.A.M.I. n.° **000932**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HESECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VERTEX, CLASE 05.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VERTEX S.A., FARMEDIS S.A. Y HESECKE & CIA S.A.C.I. contra VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED sobre oposición al registro de la marca VERTEX clase 05, Expediente n° 2104518 solicitada por VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámite de la solicitud de registro de la marca VERTEX clase 05, Expediente n° 2104518 solicitada por VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



MIG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000933

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 30.

Asunción, 02 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE contra CAMPO VERDE GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" clase 30, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca DON EUSEBIO 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 18°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja sus derechos. Asimismo otorga el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir a error o induzca a confusión o asociación entre los productos o servicios comprendidos en la clase en que figuren, siempre que se tenga relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 000933

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 30.

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

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

Que, el solicitante **DON EUSEBIO Y ETIQUETA** pretende el registro para productos comprendidos en la clase 30, específicamente: *"Exclusivamente arroz, harina, azúcar, sal, yerba mate, gallina molida, salsas, especias, condimentos, hielo"*. Por su parte, el oponente **DON EUSEBIO** protege servicios de la clase 43, consistentes en: *"provisión de alimentos y bebidas en general, como bares, restaurantes, entre otros"*.

Que, para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión en el público consumidor, corresponde efectuar un análisis integral de los signos enfrentados, considerando sus aspectos **ortográficos, fonéticos y conceptuales**, así como la cobertura de productos y servicios que amparen. En ese sentido, se constata una identidad en el elemento denominativo principal **"DON EUSEBIO"**, y una relación de proximidad competitiva entre las clases involucradas, toda vez que los productos agrícolas constituyen insumos para la elaboración y provisión de alimentos, lo que aumenta la posibilidad de vinculación por parte del consumidor medio.

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo se manifiesta en el plano **visual, fonético y conceptual**, sino que también es susceptible de generar una **asociación indebida** en la mente del consumidor respecto del origen empresarial de los productos y servicios. Ello vulnera uno de los principios rectores del derecho marcario: la **protección al consumidor frente al riesgo de confusión**. En efecto, la doctrina reconoce que el sistema



Resolución D.A.M.I. n.°

000933

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO
VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON
EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 10.**

marcarla tiene una doble finalidad: por un lado, salvaguardar los derechos del titular de la marca registrada, y por otro, preservar la buena fe en el mercado, evitando que el consumidor sea inducido a error (Bercowski, 1996).

Que, conforme a la doctrina consolidada, la apreciación del riesgo de confusión debe realizarse atendiendo a la **impresión de conjunto** que el signo genera en el público, sin descomponer sus elementos ni analizarlos de manera fragmentada. Como sostiene Fernández Novoa (2004), *"el consumidor medio se presta a un análisis comparativo minucioso de las marcas, uno que retiene la imagen imperfecta que de ellas guarda en su memoria"*. De allí se concluye que la coincidencia en el núcleo denominativo esencial —**DON EUSEBIO**— resulta determinante para provocar confusión en el público respecto al origen empresarial.

Que, igualmente, la doctrina especializada subraya que la similitud fonética y ortográfica constituye un factor relevante en la protección marcaria. Al respecto, Echagorry (2001) señala que *"la semejanza fonética, aun cuando se introduzcan adiciones o variantes acentuadas, basta para configurar el riesgo de confusión cuando se conserva íntegramente el núcleo distintivo de la marca"*. En el caso concreto, la adición de la expresión **"Y ETIQUETA"** no modifica la percepción esencial del signo, pues el consumidor sigue identificando de manera predominante la denominación **DON EUSEBIO**, idéntica a la de la marca opositora.

Que, en consecuencia, y en atención a las semejanzas manifestadas entre las denominaciones enfrentadas, así como a la confusión competitiva existente entre los productos y servicios que amparan, esta Dirección concluye que la oposición presentada resulta fundada. La solicitud de registro de la marca **DON EUSEBIO Y ETIQUETA** no reúne los requisitos legales exigidos, en tanto genera un riesgo cierto de confusión y asociación indebida con la marca registrada **DON EUSEBIO**.



Resolución D.A.M.I. n.° **000933**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 30.

Por lo tanto, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro solicitado, a fin de proteger los derechos adquiridos por el titular de la marca opositora, así como resguardar la lealtad comercial y la buena fe en el mercado, principios esenciales del derecho de marcas.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla inmersa en 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° 331/25, 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 PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE contra CAMPO VERDE GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2418063 solicitada por CAMPO VERDE GROUP S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2418063 solicitada por CAMPO VERDE GROUP S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000934

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 02 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE contra CAMPO VERDE GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca DON EUSEBIO 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

¹ Artículo 14°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien intente usarla sin derecho. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios designados en la clase en que figuren, siempre que tengan relación con ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000934

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO 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 veracidad en trámite y la oposición, y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, el solicitante **DON EUSEBIO Y ETIQUETA** pretende el registro para productos comprendidos en la clase 35, específicamente: *SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ABASTECIMIENTO A TERCEROS, COMPRA Y VENTA DE ARROZ, HARINA, AZÚCAR, SAL, YERBA MATE, GALLETA MOLIDA, SALSA, ESPECIAS, CONDIMENTOS E HIELO, PRODUCTOS AGRÍCOLAS, POROTO, MAÍZ, PORORO, SOJA, PUBLICIDAD, GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACIÓN COMERCIAL*. Por su parte, el oponente **DON EUSEBIO** protege servicios de la clase 43, consistentes en: *Provisión de alimentos y bebidas en general, como bares, restaurantes, entre otros*.

Que, para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión en el público consumidor, corresponde efectuar un análisis integral de los signos enfrentados, considerando sus aspectos **ortográficos, fonéticos y conceptuales**, así como la cobertura de productos y servicios que amparan. En ese sentido, se constata una identidad en el elemento denominativo principal **"DON EUSEBIO"**, y una relación de proximidad competitiva entre las clases involucradas, toda vez que los productos agrícolas constituyen insumos para la elaboración y provisión de alimentos, lo que aumenta la posibilidad de vinculación por parte del consumidor medio.



Resolución D.A.M.I. n.°

000934

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO
VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON
EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 35.**

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no sólo se manifiesta en el plano visual, fonético y conceptual, sino que también es susceptible de generar una asociación indebida en la mente del consumidor respecto del origen empresarial de los productos y servicios. Ello vulnera uno de los principios rectores del derecho marcario: la **protección al consumidor frente al riesgo de confusión**. En efecto, la doctrina reconoce que el sistema marcario tiene una doble finalidad: por un lado, salvaguardar los derechos del titular de la marca registrada, y por otro, preservar la buena fe en el mercado, evitando que el consumidor sea inducido a error (Bernovita, 1996).

Que, conforme a la doctrina consolidada, la apreciación del riesgo de confusión debe realizarse atendiendo a la **impresión de conjunto** que el signo genera en el público, sin descomponer sus elementos ni analizarlos de manera fragmentada. Como sostiene Ferrández-Navea (2004), *"el consumidor medio no procede a un análisis comparativo minucioso de las marcas, uno que retire la imagen imperfecta que de ellas guarda en su memoria"*. De allí se concluye que la coincidencia en el núcleo denominativo esencial —**DON EUSEBIO**— resulta determinante para provocar confusión en el público respecto al origen empresarial.

Que, igualmente, la doctrina especializada subraya que la similitud fonética y ortográfica constituye un factor relevante en la protección marcario. Al respecto, Echeverry (2001) señala que *"la semejanza fonética, aun cuando se introduzcan adiciones o variantes accesorias, basta para configurar el riesgo de confusión cuando se conserva inalterado el núcleo distintivo de la marca"*. En el caso concreto, la adición de la expresión **"Y ETIQUETA"** no modifica la percepción esencial del signo, pues el consumidor sigue identificando de manera predominante la denominación **DON EUSEBIO**, idéntica a la de la marca opositora.

Que, en consecuencia, y en atención a las semejanzas manifiestas entre las denominaciones enfrentadas, así como a la conexión competitiva existente entre los productos y



Resolución D.A.M.I. n.° 000934

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO PATRUCIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 35.

servicios que amparan, esta Dirección concluye que la oposición presentada resulta fundada. La solicitud de registro de la marca **DON EUSEBIO Y ETIQUETA** no reúne los requisitos legales exigidos, en tanto genera un riesgo cierto de confusión y asociación indebida con la marca registrada **DON EUSEBIO**.

Por lo tanto, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro solicitado, a fin de proteger los derechos adquiridos por el titular de la marca opositora, así como resguardar la lealtad comercial y la buena fe en el mercado, principios esenciales del derecho de marcas.

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 332/25, 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 PEDRO PATRUCIO SAGUIER ABENTE contra CAMPO VERDE GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2418058 solicitada por CAMPO VERDE GROUP S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2418058 solicitada por CAMPO VERDE GROUP S.A.



Resolución D.A.M.I. n.° **000934**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO
VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON
EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 35.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° **000935**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 31.

Asunción, **01 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE contra CAMPO VERDE GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" clase 31, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promovió oposición contra la solicitud de registro de la marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 31, en base al registro de la marca DON EUSEBIO 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, restando siempre por el interés general.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.°

000935

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 31.

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

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

Que, el solicitante **DON EUSEBIO Y ETIQUETA** pretende el registro para productos comprendidos en la clase 31, específicamente: *"productos agrícolas, papas, maíz, soja"*. Por su parte, el oponente **DON EUSEBIO** protege servicios de la clase 43, consistentes en: *"prestación de alimentos y bebidas en general, como bares, restaurantes, entre otros"*.

Que, para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión en el público consumidor, corresponde efectuar un análisis integral de los signos enfrentados, considerando sus aspectos **ortográficos, fonéticos y conceptuales**, así como la cobertura de productos y servicios que amparan. En ese sentido, se constata una identidad en el elemento denominativo principal **"DON EUSEBIO"**, y una relación de proximidad competitiva entre las clases involucradas, toda vez que los productos agrícolas constituyen insumos para la elaboración y provisión de alimentos, lo que aumenta la posibilidad de vinculación por parte del consumidor medio.

Que, atendiendo a esta realidad, la similitud entre las marcas no solo se manifiesta en el plano **visual, fonético y conceptual**, sino que también es susceptible de generar una **asociación indebida** en la mente del consumidor respecto del origen empresarial de los productos y servicios. Ello vulnera uno de los principios rectores del derecho marcario: la **protección al consumidor frente al riesgo de confusión**. En efecto, la doctrina reconoce que el sistema marcario tiene una doble finalidad: por un lado, salvaguardar los derechos del titular de la marca



Resolución D.A.M.I. n.°

000935

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 31.

registrada, y por otro, preservar la buena fe en el mercado, evitando que el consumidor sea inducido a error (Berciarín, 1996).

Que, conforme a la doctrina consolidada, la apreciación del riesgo de confusión debe realizarse atendiendo a la **impresión de conjunto** que el signo genera en el público, sin desconectar sus elementos ni analizarlos de manera fragmentada. Como sostiene Fernández-Novoa (2004), *"el consumidor medio no procede a un análisis comparativo minucioso de las marcas, sino que retiene la imagen imperfecta que de ellas guarda en su memoria"*. De allí se concluye que la coincidencia en el núcleo denominativo esencial —**DON EUSEBIO**— resulta determinante para provocar confusión en el público respecto al origen empresarial.

Que, igualmente, la doctrina especializada subraya que la similitud fonética y ortográfica constituye un factor relevante en la protección marcaria. Al respecto, Echewerry (2001) señala que *"la semejanza fonética, aun cuando se introduzcan adiciones o variantes accesorias, basta para configurar el riesgo de confusión cuando se veniere incluíendo el núcleo distintivo de la marca"*. En el caso concreto, la adición de la expresión **"Y ETIQUETA"** no modifica la percepción comercial del signo, pues el consumidor sigue identificando de manera predominante la denominación **DON EUSEBIO**, idéntica a la de la marca opositora.

Que, en consecuencia, y en atención a las semejanzas manifiestas entre las denominaciones infratamadas, así como a la cohesión competitiva existente entre los productos y servicios que amparan, esta Dirección concluye que la oposición presentada resulta fundada. La solicitud de registro de la marca **DON EUSEBIO Y ETIQUETA** no reúne los requisitos legales exigidos, en tanto genera un riesgo cierto de **confusión y asociación indebida** con la marca registrada **DON EUSEBIO**.



Resolución D.A.M.I. n.° **000935**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE CONTRA CAMPO VERDE GROUP S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" CLASE 31.

Por lo tanto, corresponde declarar la procedencia de la oposición y denegar el registro solicitado, a fin de proteger los derechos adquiridos por el titular de la marca opositora, así como resguardar la lealtad comercial y la buena fe en el mercado, principios esenciales del derecho de marcas.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en 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° 333/25, 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 PEDRO PATRICIO SAGUIER ABENTE contra CAMPO VERDE GROUP S.A. sobre oposición al registro de marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n° 2418051 solicitada por CAMPO VERDE GROUP S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DON EUSEBIO Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n° 2418051 solicitada por CAMPO VERDE GROUP S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por código.

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000936

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR NEW AGRO SS CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS
SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"THORK Y ETIQUETA" CLASE 01.

Asunción, 02 de Julio 2025

VISTO:

El expediente caratulado NEW AGRO SS contra INVERSIONES AGRICOLAS
SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca "THORK Y ETIQUETA" clase
01.

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "THORK Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 01, en base a la marca THOR, 7^a SG 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentra inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 18°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con una ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

000936

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEW AGRO SS CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THORK Y ETIQUETA" CLASE 01.

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

Que, en sus urdes de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "THORK Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición THOR, 75,7 SG, 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 cumplió el trámite 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 derivó 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.I. n.° 000936

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDIENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEW AGRO SS CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THORK Y ETIQUETA" CLASE 31.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.°

000936

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NEW AGRO SS CONTRA INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THORK Y ETIQUETA" CLASE 01.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 201/24, 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 NEW AGRO SS contra INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de marca "THORK Y ETIQUETA" clase 01, Expediente n° 2364483 solicitada por INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "THORK Y ETIQUETA" clase 01, Expediente n° 2364483 solicitada por INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por sídula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000937

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAEHARA S.A.A.C.I. CONTRA LEONARDO SOILAN MUÑOZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SALVATORE Y ETIQUETA" CLASE 30.

Asunción,

02 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado MAEHARA S.A.A.C.I. contra LEONARDO SOILAN MUÑOZ sobre oposición al registro de marca "SALVATORE Y ETIQUETA" clase 30.

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SALVATORE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base a la marca SALVATORE Y ETIQUETA en la clase 30 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.°

000937

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAEHARA S.A.A.C.I. CONTRA LEONARDO SOILAN MUÑOZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SALVATORE Y ETIQUETA" 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 mérito y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marca.

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

000937

Resolución D.A.M.I. n.°

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAEHARA S.A.C.I. CONTRA LEONARDO SOILAN MUÑOZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SALVATORE 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 similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro contemplada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibición establecida en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del 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 expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro contempladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

Resolución D.A.M.I. n.° 000937

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAHARA S.A.A.C.I. CONTRA LEONARDO SOILAN MUÑOZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SALVATORE Y ETIQUETA" CLASE 30.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 123/17, 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 MAHARA S.A.A.C.I. contra LEONARDO SOILAN MUÑOZ sobre oposición al registro de marca "SALVATORE Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n.° 1325598 solicitada por LEONARDO SOILAN MUÑOZ.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SALVATORE Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n.° 1325598 solicitada por LEONARDO SOILAN MUÑOZ.

Artículo 3.- **NOTIFIQUESE** por oficio.


ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

000938

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BASF CORPORATION CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXTENSE" CLASE 05.

Asunción,

01 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: BASF CORPORATION contra SOMAX AGRO S.A. sobre
oposición al registro de marca "EXTENSE" clase 05, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EXTENSE",
solicitada para la clase 05, en base a la marca EXTENSION en la clase 01 respectivamente, por lo
que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.°

000938

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BASF CORPORATION CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXTENSE" CLASE 05.**

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

Que, realizado el cotejo marcado entre la denominación solicitada "EXTENSE" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición EXTENSIÓN, 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 comenzó 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.I. n.° 000938

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BASE CORPORATION CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXTENSE" CLASE 03.**

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 243/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Resolución D.A.M.I. n.° _____

000938

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BASF CORPORATION CONTRA SOMAX AGRO S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXTENSE" CLASE 05.**

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BASF CORPORATION contra SOMAX AGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "EXTENSE" clase 05, Expediente n° 2073680 solicitada por SOMAX AGRO S.A. _____

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EXTENSE" clase 05, Expediente n° 2073680 solicitada por SOMAX AGRO S.A. _____

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por oficio. _____

ABG. JADHYI ALVARENGA MAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000939

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAFFI CONTRA VERÓNICA GRACIELA CABRAL VELOSSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VK Y ETIQUETA" CLASE 25.

Asunción,

02 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado RAMIN TOVFIGH RAFFI contra VERÓNICA GRACIELA CABRAL VELOSSO sobre oposición al registro de marca "VK Y ETIQUETA" clase 25, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca V/K en la clase 25 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 19.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien pretenda sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación con ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000939

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVEIGH RAFFI CONTRA VERONICA GRACIELA CABRAL VELOSSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VK Y ETIQUETA" CLASE 25.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 "VK Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indeliberablemente confundible con la marca base de oposición V/K, 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 demostró 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.I. n.°

000939

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAHI CONTRA VERÓNICA GRACIELA CABRAL VELOSSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VK Y ETIQUETA" CLASE 25.

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

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en 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.I. n.º

000939

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RAMIN TOVFIGH RAJH CONTRA VERONICA GRACIELA CABRAL VELOSSO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VK Y ETIQUETA" CLASE 25.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 116/24, 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 RAMIN TOVFIGH RAJH contra VERÓNICA GRACIELA CABRAL VELOSSO sobre oposición al registro de marca "VK Y ETIQUETA" clase 25. Expediente n° 2118595 solicitada por VERÓNICA GRACIELA CABRAL VELOSSO.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VK Y ETIQUETA" clase 25. Expediente n° 2118595 solicitada por VERÓNICA GRACIELA CABRAL VELOSSO.

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

ABG. JADHY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000940

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.F.A. CONTRA LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SYGEN BAGO, CLASE 05.

Asunción,

02 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.F.A. contra LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "SYGEN BAGO" clase 05, y:

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. En cambio, 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación con ellos.

Resolución D.A.M.I. n.°

000940

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.E.A. CONTRA LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SYGEN BAGO, CLASE 05.

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **SYGEN BAGO** y **SYGEN** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confusable con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen muy similares en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (jurar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de productos).

Que, en razón de las similitudes 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 (todos los productos de la clase 05 - productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, analizando las marcas en conflicto, notamos que la marca solicitada **"SYGEN BAGO"** y la marca oponente **"SYGEN"** encierran similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confusibles entre sí, generando de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.

Resolución D.A.M.I. n.°

000940

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.A. CONTRA LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SYGEN BAGO, CLASE 01.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitoria de registro estipulada en el inciso "f" 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 distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo"*. —

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marplatense vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitorias 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° 253/24, 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

Resolución D.A.M.I. n.°

000940

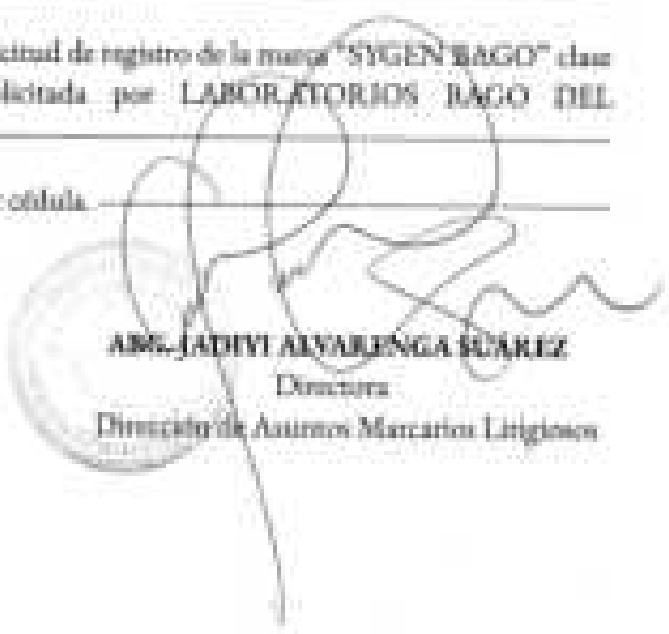
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.A. CONTRA LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SYGEN BAGO, CLASE 05.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.A. contra LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "SYGEN BAGO" clase 05, Expediente n° 23105302 solicitada por LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SYGEN BAGO" clase 05, Expediente n° 23105302 solicitada por LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por ofidula.


ANA JADY ALVARENGA RUÍZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000941

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGALABS Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asunción, 02 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: FARMEDIS S.A. contra THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION sobre oposición al registro de la marca MEGALABS Y ETIQUETA, clase 05 y.

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien intente sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que exista relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 000941

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGALABS Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 MEGALABS y la marca MEGALAC opuestas 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 MEGA/LABS (solicitada) vs. MEGA/LAC (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 estas 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 repetidas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas en arreglo a su visión en su conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "siempre se hace preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de las



Resolución D.A.M.I. n.°

000947

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGALABS Y ETIQUETA, CLASE 05.

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer en unidad fonética y gráfica¹.

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 demostraciones, de forma sucesiva y no simultánea y el resultado que arroja 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 deja 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 ya que el prefijo MEGA es de uso común constituyendo varias marcas con dicha denominación a nombre de diferentes titulares, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que las mismas son muy diferentes.

Que, es importante señalar que la marca solicitada MEGALABS cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a las marcas oponentes. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.

¹ De Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 193

Resolución D.A.M.I. n.°

000941

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGALABS Y ETIQUETA, CLASE 05.

Megalabs

MEGALAC - 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 marcadamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una apreciación espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien la percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, es necesario hacer especial mención a la Clase 05, que engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, médicos y veterinarios. En este contexto, la flexibilidad en el análisis de las solicitudes de registro resulta fundamental para garantizar que las marcas se adapten a los avances y dinámicas propias del sector de la salud. Este enfoque adaptable permite a la legislación marcaria mantenerse alineada con las necesidades cambiantes de la industria, facilitando la coexistencia de marcas que, aunque compartan ciertos elementos, mantienen diferencias suficientes para evitar confusiones en el mercado.

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.

Resolución D.A.M.I. n.° 000941

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGALABS Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 339/24 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:**

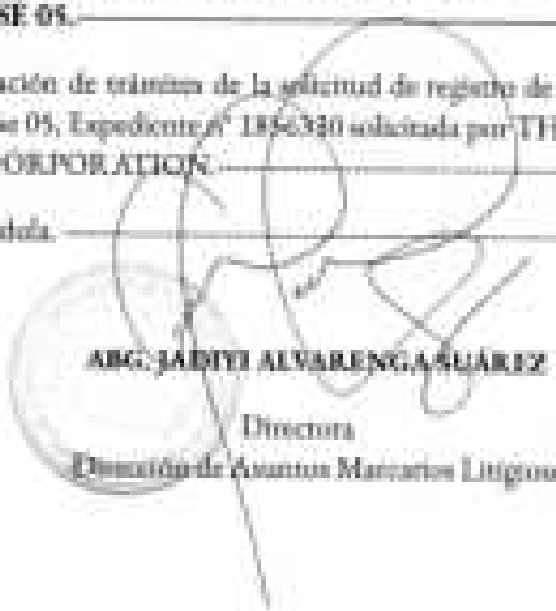
Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FARMEDIS S.A. contra THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION sobre oposiciones al registro de la marca MEGALABS Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 1856330 solicitada por THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000941~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FARMEDIS S.A. CONTRA THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MEGALABS Y ETIQUETA, CLASE 05.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámite de la solicitud de registro de la marca MEGALABS Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n° 1856320 solicitada por THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.


ABC JADYI ALVARENGA SUÁRIZ

Directora

División de Asuntos Marcas Litigiosas

Resolución D.A.M.I. n.° 000942

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BBK TOBACCO & FOODS LLP DBA HBI INTERNATIONAL
CONTRA BLYMERT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"ZEN Z Y ETIQUETA" CLASE 34.

Anuncón, 07 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado BBK TOBACCO & FOODS LLP DBA HBI
INTERNATIONAL contra BLYMERT S.A. sobre oposición al registro de marca "ZEN Z Y
ETIQUETA" clase 34, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca ZEN Z Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 34, sobre la base de la marca extranjera ZEN clase 34, por lo
que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo otorga el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios
designados por la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.°

000942

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BBK TOBACCO & FOODS LLP DBA HBI INTERNATIONAL CONTRA BLYMERT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZEN Z Y ETIQUETA" CLASE 34.

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

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

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

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios países, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 34 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "ZEN Z", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 34, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada a una empresa, especializada en en la fabricación y distribución de una amplia gama de productos para fumar, incluyendo papeles para envolver, conos y balanzas.



Resolución D.A.M.I. n.°

000942

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BBK TOBACCO & FOODS LLP DBA HBI INTERNATIONAL CONTRA RLYMERT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZEN Z Y ETIQUETA" CLASE 34.

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

Que, abundando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Mónica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "Las llamadas marcas notorias... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)."¹

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Oramendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "Cuando la marca hace del rechazo a una marca internamente reconocida, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el caso se rigiere a todo efecto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor" y en este sentido la causalidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adelantada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera ZEN perteneciente a la Empresa BBK Tobacco & Foods LLP, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.

¹ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Mónica. Arcahieri Eds., 2007 - Pág. 193.

² "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Oramendi. 7ª Ed. CABA, Absoluto Perrotti, 2017.

Resolución D.A.M.I. n.°

000942

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BBK TOBACCO & FOODS LLP DBA HBI INTERNATIONAL
CONTRA BLYMERT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"ZEN Z Y ETIQUETA" CLASE 34.**

Que, el Dr. Carmelo Mónica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: "Las llamadas marcas notorias son aquellas que gozan de notoriedad extensamente fuera del país en que están registradas (excepto al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepto al principio de especialidad)". Expone además "La presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace tan inevitable que el tercero que utilizó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incursa en la prohibición del Art. 2 Inc. 1.../... basando su pretensión en el hecho del apoderamiento de un signo ajeno, con la mala fe acostumbrada".

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "ZEN Z" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya similitud se vincula al grupo empresarial **BBK Tobacco & Foods LLP**, En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.° 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "ZEN Z" para productos de la clase 34 y otros, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que ante a las marcas notoriamente conocidas.

Que, en conclusión, efectivamente la solicitud se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen



Resolución D.A.M.I. n.° 000942

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BBK TOBACCO & FOODS LLP DBA HBI INTERNATIONAL CONTRA BLYMERT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZEN Z Y ETIQUETA" CLASE 34.

impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla sujeta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/78 de Marcas que preceptúa: "los signos que se desistan o solicitan a registrarse por quien no tiene legítima interés o por quien constata o debería constatar que el signo pertenecía a un tercero".

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en las causas prohibitorias de registro estipuladas en la Ley 1.294/78 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 291/25, 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 BBK TOBACCO & FOODS LLP DBA HBI INTERNATIONAL contra BLYMERT S.A. sobre oposición al registro de marca "ZEN Z Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 193533, solicitada por BLYMERT S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ZEN Z Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 193533, solicitada por BLYMERT S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

RESOLUCIÓN N° 000943

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZFIT", CLASE 09 EXPEDIENTE N° 18108015/2018.

Asunción, 03 SEP 2023

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 21 de julio de 2021, 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 encontraran 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. 176 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: "*Comprobado la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presentar las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran en su poder; c) De ellos se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se opan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin intromisión 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 pasar por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "AMAZFIT" Clase 09, Acta N° 18108015/2018, solicitada a nombre de ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. y del conflicto a su tramitación. _____

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



RESOLUCIÓN N° 000943

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZFIT", CLASE 09 EXPEDIENTE N° 18108015/2018.

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "AMAZFIT" Clase 09, Acta N°. 18108015/2018, presentada a nombre de ANSHUHUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

2) NOTIFIQUESE por cédula.


Alejandra Alvarenga Suárez
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

RESOLUCIÓN N° 000944

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PODHUM", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 1126612/2011.

Asunción, 03 SEP 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. 131 del C.P.C., por providencia de fecha 19 de julio de 2022, 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 encontraron 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 ordenará su reconstitución, lo que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará 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 encontraron 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 "PODHUM" Clase 35, Acta N°, 1126612/2011, dictada a nombre de GLYMAX 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 Diligencio: _____



RESOLUCIÓN N° 000944

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PODIUM", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 1128612/2011.

RESUELVE:

1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "PODIUM" Clase 35, Acta N° 1128612/2011, solicitada a nombre de GLYMAX S.A.

2) NOTIFIQUESE por cédula.



Alg. Jairo Alvarenga Suárez

Director

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

RESOLUCIÓN N° 000945

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PODIUM", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 1126217/2011.

Asunción, 13 SEP 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 19 de julio de 2022, 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 encontraron 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 reconstrucción de un expediente extraviado, y reza: "Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstrucción, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará con la providencia que dispusiere la reconstrucción; 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 encontraron en su poder; c) De ellos 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 intromisión 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 "PODIUM" Clase 05, Acta N° 1126217/2011, solicitada a nombre de GLYMAX 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: _____



RESOLUCIÓN N° 000945

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PODIUM", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 1126217/2011.

RESUELVE:

- 1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "PODIUM" Clase 05, Acto N° 1126217/2011, solicitada a nombre de GLYMAX S.A.
- 2) NOTIFIQUESE por cédula.


Abel Juárez Alvarenga Suárez
Director
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

RESOLUCIÓN N°

000946

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PODIUM", CLASE 01 EXPEDIENTE N°
1128216/2011.

Asunción,

03 SEP 2023

VISTO: el estado actual de estos autos, y

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extracto 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 19 de julio de 2022, 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 encontraron 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 reconstrucción de un expediente extraviado, y reza: "Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstrucción, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará con la providencia que dispuso la reconstrucción; 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 encontraron en su poder; c) De ellos 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 instancia 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 "PODIUM" Clase 01, Acta N°. 1128216/2011, solicitada a nombre de GLYMAX 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 Originales:

RESOLUCIÓN N° 000946

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE
REGISTRO DE LA MARCA "PODIUM", CLASE 01 EXPEDIENTE N°
1126216/2011.

RESUELVE:

- 1) TENER POR RECONSTITUIDO al expediente de solicitud de registro de
la marca "PODIUM" Clase 01, Acta N°. 1126216/2011, solicitada a nombre de
GLYMAX S.A.
- 2) NOTIFIQUESE por cédula.


Abg. Jedyi Alvarruga Sáenz
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000947

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SINCLAIR Y ETIQUETA" CLASE 42.

Asunción, 03 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED contra RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "SINCLAIR Y ETIQUETA" clase 42, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca SINCLAIR Y ETIQUETA, solicitada para la clase 42, sobre la base de la marca extranjera SINCLAIR clase 41, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien intente sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000947

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDIENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SINCLAIR Y ETIQUETA" CLASE 42.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, SINCLAIR (marca solicitada) y SINCLAIR (marca extranjera oponente) no podrían coexistir debido a que las mismas son idénticas en el aspecto visual, fonético e ideológico. Basta visualizarlas o pronunciadas de seguido para verificar que son iguales.

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en varios países, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 42 servicios muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que deseen identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedir sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "SINCLAIR", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 42, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, visualizada directamente a la reconocida empresa Sinclair Pharmaceuticals Limited (o Sinclair Pharma), una empresa líder en estética dermatológica, con una amplia trayectoria y respaldo



Resolución D.A.M.I. n.°

000947

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SINCLAIR Y ETIQUETA" CLASE 42.

sólida. Combina innovación tecnológica, alcance global, y un portafolio diversificado, respaldado por una red administrativa y legal bien estructurada.

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otazcoadi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca hace del rechazo es una marca internamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el caso es riguroso e más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"¹ y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adepada en Internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera SINCLAIR.

¹DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Mónica. Anubara Edn., 2007 - Pág. 193.

²DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otazcoadi. 9ª Ed. CABA, Abscodo Perros, 2017.

Resolución D.A.M.I. n.° 000947

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SINCLAIR Y ETIQUETA" CLASE 42.

perteneciente a la empresa Sinclair Pharmaceuticals Limited y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas, tenemos que se encuentra registrada la marca SINCLAIR, en la clase 03, 05, 10, 44, 41 y otros en diferentes países, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.

Que, el Dr. Carmelo Mélica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: *"Las llamadas marcas notorias [...] pueden ser defendidas extensamente fuera del país en que están registradas (excepto al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepto al principio de especialidad)".* Expresa además: *"La presentación de varias registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicita una marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incurso en la prohibición del Art. 2 Inc. 1.º, haciendo su pretensión en el hecho del apoderamiento de un signo ajeno, con la mala fe consuetudinaria."*

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

Por turno, teniendo en cuenta que la marca solicitada "SINCLAIR" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial Sinclair Pharmaceuticals Limited. La protección de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y evitar prácticas que



Resolución D.A.M.I. n.° 000947

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SINCLAIR Y ETIQUETA" CLASE 41.

perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.° 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "SINCLAIR" para servicios de la clase 41, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que otorga a las marcas notoriamente conocidas.

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 75/25, 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.º DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED contra RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA sobre oposición al registro de marca "SINCLAIR Y



Resolución D.A.M.I. n.º **000947**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED CONTRA
RHANIELLY RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO
DE LA MARCA "SINCLAIR Y ETIQUETA" CLASE 42.

ETIQUETA" clase 42, Expediente n.º 1928621, solicitada por RHANIELLY RAQUEL
SILVA DE OLIVEIRA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SINCLAIR Y
ETIQUETA" clase 42, Expediente n.º 1928621, solicitada por RHANIELLY RAQUEL
SILVA DE OLIVEIRA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000948

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 BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SATIVIS", CLASE 01.

Asunción, 03 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra BASF SE sobre oposición al registro de la marca, SATIVIS, clase 01,

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.° 000948

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 BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SATIVIS", CLASE 01.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 SATIVIS y la marca oponente ACTIVIT 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 SA/TI/VIS (solicitada) vs. AC/TI/VIT (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la compensación precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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



Resolución D.A.M.I. n.º

000948

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 BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SATIVIS", CLASE 01.

Que, aunque se observe 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 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 vista 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 deja 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 podría acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.

Que, al profundizar en las diferencias entre SATIVIS (solicitada) vs. ACTIVIT (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como alfabético. 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 ese caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.

Resolución D.A.M.I. n.° 000948

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 BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SATIVIS", CLASE 01.

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

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún incumplimiento legal.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incura en las causas prohibitivas de registro estipuladas el artículo 7° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá constituir pacíficamente un cruz 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° 518/22 emitido por la Jefatura de Terceira Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000948~~

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 BASF SE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SATTVIS", CLASE 01.

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 BASF SE sobre oposición al registro de la marca SATTVIS, clase 01, Expediente n° 1829055 solicitada por BASF SE.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SATTVIS, clase 01, Expediente n° 1829055 solicitada por BASF SE.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADITH ALVARENGA RUÍZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000949

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZYN",
CLASE 34.

Asunción, 03 SEP 2015

VISTO,

El expediente caratulado: BLYMERT SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA SWEDISH
MATCH NORTH EUROPE AB sobre oposición al registro de la marca ZYN clase 34, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZYN", solicitada
para la clase 34, en base al registro de la marca ZEN en la clase 34, por lo que corresponde a esta
Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, otorga a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
para que se respeten sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que se den relaciones entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

000949

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZYN", CLASE 34.

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

Que, al cotejar las marcas solicitada ZYN y ZEN 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 34*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además la marca del opONENTE, ZEN ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/439.087 en la clase 34**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de ZYN.

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.I. n.° 000949

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANONIMA CONTRA SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZYN", CLASE 34.

un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transcripción o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente asociados en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 incura en las causales prohibitorias 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.° 39/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así un derecho.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS





Resolución D.A.M.I. n.° 000949

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BLYMERT SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA SWEDISH MATCH
NORTH EUROPE AB SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZYN",
CLASE 34.

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por
BLYMERT SOCIEDAD ANÓNIMA contra SWEDISH MATCH NORTH EUROPE
AB sobre oposición al registro de marca "ZYN" clase 34, Expediente n° 2381189
solicitada por SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ZYN" clase 34,
Expediente n° 2381189, solicitada por SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB.

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

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000950

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL SUEÑO" CLASE 29.

Asunción,

07 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YP S.A. contra FAGIU SOCIEDAD ANÓNIMA sobre
oposición al registro de marca "EL SUEÑO" clase 29, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "EL SUEÑO",
solicitada para la clase 29, en base a la marca SUEÑO DORADO en la clase 29 respectivamente,
por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 13: "El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."



Resolución D.A.M.I. n.° 000950

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL SUEÑO" CLASE 29.

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "EL SUEÑO" se observa a simple vista que la misma es indeliblemente confusable con la marca huy de oposición SUEÑO DORADO, se percibe que entre las mismas están 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 oposición, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

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

Resolución D.A.M.I. n.° 000950

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL SUEÑO" CLASE 29.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 216/23 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 YP S.A. contra FAGIU SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "EL





Resolución D.A.M.I. n.°

000950

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGU SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL SUEÑO" CLASE 29.**

SUEÑO" clase 29, Expediente n° 2150689 solicitada por FAGU SOCIEDAD
ANONIMA.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "EL SUEÑO" clase 29,
Expediente n° 2150689 solicitada por FAGU SOCIEDAD ANONIMA.

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

ABG. JADRY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000951

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL SUEÑO" CLASE 35.**

Asunción, 03 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: YP S.A. contra FAGIU SOCIEDAD ANÓNIMA sobre
oposición al registro de marca "EL SUEÑO" clase 35, y:

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para
precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a continuar 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000951

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGU SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL SUEÑO" CLASE 35.**

Que, en su orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 manuscrito entre la denominación solicitada "EL SUEÑO" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición ENSUEÑO, 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 cumplió 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 derivó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desistimiento del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presume 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 similitudes 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.I. n.° **000951**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGIU SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL SUEÑO" CLASE 35.

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

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

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

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 217/23, 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 YP S.A. contra FAGIU SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "El.



Resolución D.A.M.I. n.° 000951

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR YP S.A. CONTRA FAGU SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL SUEÑO" CLASE 35.

SUEÑO® clase 35, Expediente n° 2150686 solicitada por FAGU SOCIEDAD
ANÓNIMA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EL SUEÑO" clase 35,
Expediente n° 2150686 solicitada por FAGU SOCIEDAD ANÓNIMA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.


ABO. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

000952

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SHIPMAN ASSOCIATES INC CONTRA CHAO KUNG LEE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THE BALM Y ETIQUETA"
CLASE 03.**

Asunción, 07 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SHIPMAN ASSOCIATES INC contra CHAO KUNG LEE
sobre oposición al registro de marca "THE BALM Y ETIQUETA" clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "THE BALM",
solicitada para la clase 03, en base a la marca THE BALM en la clase 03 y otros respectivamente;
por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 marcativo se encuentran para
prevenir 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 una ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación con ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000952

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHIPMAN ASSOCIATES INC CONTRA CHAO KUNG LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THE BALM Y ETIQUETA" 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 "THE BALM" se observa a simple vista que la misma es indistintiblemente confundible con la marca base de oposición THE BALM, 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.I. n.°

000952

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHIPMAN ASSOCIATES INC CONTRA CHAO KUNG LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THE BALM Y ETIQUETA" CLASE 03.

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 quede comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibición establecida en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, no seriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un acercamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 299/24, 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



Resolución D.A.M.I. n.° 000952

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SHIPMAN ASSOCIATES INC CONTRA CHAO KUNG LEE
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THE BALM Y ETIQUETA"
CLASE 03.

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por
SHIPMAN ASSOCIATES INC contra CHAO KUNG LEE sobre oposición al registro
de marca "THE BALM Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 11677199 solicitada por
CHAO KUNG LEE.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "THE BALM Y
ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 11677199 solicitada por CHAO KUNG
LEE.

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

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Lingüísticos

Resolución D.A.M.I. n.°

000953

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA UPL CORPORATION
LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIGGER" CLASE
05.

Asunción,

11 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GLYMAX PARAGUAY S.A. contra UPL CORPORATION
LIMITED sobre oposición al registro de marca "TRIGGER" clase 05, y:

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 1º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
para proteger los mismos derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cuando sea en la clase en que figuran, siempre que seque relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 000953

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA UPL CORPORATION LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIGGER" 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 "TRIGGER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TRIGGER, 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 comenzó 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 evidenciar 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.I. n.° 000953

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA UPL CORPORATION LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIGGER" CLASE 05.

Que, por las antefactas mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" 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 incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 incura en 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.° 136/25, 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



Resolución D.A.M.I. n.° 000953

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GLYMAX PARAGUAY S.A. CONTRA UPL CORPORATION
LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIGGER" CLASE
05.

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por
GLYMAX PARAGUAY S.A. contra UPL CORPORATION LIMITED sobre
oposición al registro de marca "TRIGGER" clase 05, Expediente n° 1892198 solicitada
por UPL CORPORATION LIMITED.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TRIGGER" clase 05,
Expediente n° 1892198 solicitada por UPL CORPORATION LIMITED.

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

ARG. JADIVI ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcas y Lindeas



Resolución D.A.M.I. n.°

000954

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción, 04 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: KAMO S.A. contra ACERALU METALES E.A.S. sobre oposición al registro de la marca, ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA, clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca ACERAL en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.°

070954

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACERALU METALES TODO EN ACERO 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 ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA y la marca oponente ACERAL, 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: ACE/RA/LU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA (solicitada) vs. ACE/RAL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la composición propia de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000954**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA", CLASE 15.

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 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 arroja la vista 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 podrían acarrear inconvenientes al público interesado puesto que tanto la solicitud acompaña al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora de modo suficiente como para el conjunto absorba la parte común con la marca registrada.

Que, al profundizar en las diferencias entre ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA (solicitada) vs. ACERAL (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.

Que, Jorge Osamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la*



Resolución D.A.M.I. n.° **000954**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA", CLASE 05.

similitud de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y connotativas. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de esos elementos."

Que, también cabe señalar que la marca solicitada ACERALU METALES TODO EN ACERO 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 desiere improcedente.



ACERAL - DENOMINATIVA

Solicitada

Oponente

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA vs. ACERAL no presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguido de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la present





Resolución D.A.M.I. n.° **000954**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA", CLASE 35.

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

Que, 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° 266/25 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 KAMO S.A. contra ACERALU METALES E.A.S. sobre oposición al registro de la marca ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2452081 solicitada por ACERALU METALES E.A.S.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ACERALU METALES TODO EN ACERO Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2452081 solicitada por ACERALU METALES E.A.S.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ING. JADYI AINARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000955

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BEB S.A. CONTRA GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE
HIERROS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "8E Y
ETIQUETA", CLASE 40.

Asunción, 04 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BEB S.A. contra GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE
HIERROS S.R.L. sobre oposición al registro de la marca 8E Y ETIQUETA, clase 40, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "8E Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 40, en base al registro de la marca Beb en la clase 40, por lo
que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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
cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellas."





Resolución D.A.M.I. n.° **000955**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BES S.A. CONTRA GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE HIERROS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "8E Y ETIQUETA", CLASE 40.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 8E Y ETIQUETA y 8e8 oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 40*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además el oponente 8e8 ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/380.662 en la clase 40**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de 8E.

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.I. n.°

000955

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BES S.A. CONTRA GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE
HIERROS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RE Y
ETIQUETA", CLASE 40.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe 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 "f" 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 distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando se usen y registren fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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° 61/25, 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

Página 3 de 4





Resolución D.A.M.I. n.° 000955

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEB S.A. CONTRA GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE HIERROS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BE Y ETIQUETA", CLASE 40.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BEB S.A. contra GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE HIERROS S.R.L. sobre oposición al registro de marca "BE Y ETIQUETA" clase 40, Expediente n° 2431276 solicitada por GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE HIERROS S.R.L.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BE Y ETIQUETA" clase 40, Expediente n° 2431276, solicitada por GALLO INDUSTRIA Y COMERCIO DE HIERROS S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ARGENTINO ALVARENGA SUAREZ

Director

Dirección de Asuntos Marcas Litigiosas

Resolución D.A.M.I. n.°

000956

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIENTRA" CLASE 10.

Asunción, 04 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC contra DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. sobre oposiciones al registro de marca "SIENTRA" clase 10, y:

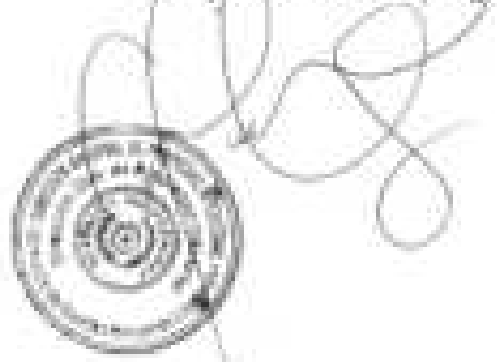
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SIENTRA", solicitada para la clase 10, en base a la marca SCIENTIA y SIENTRA, en la clase 05 y 10 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios comprendidos en la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 000956

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC. CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIENTRA" CLASE 10.

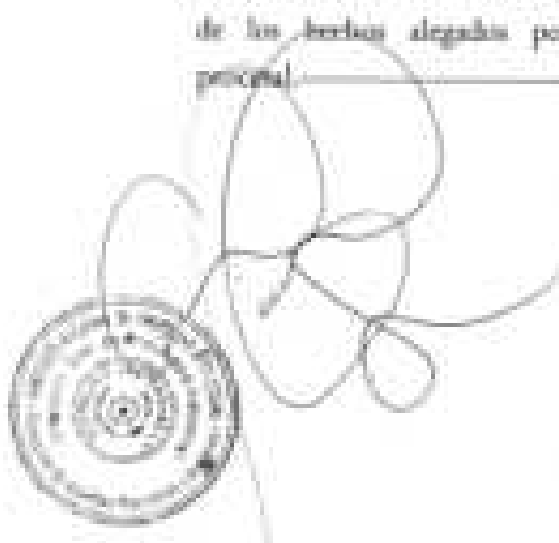
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SIENTRA" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confundible con las marcas base de oposiciones SCIENTIA y SIENTRA, 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 compareció al 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.I. n.° 000956

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIENTRA" CLASE 10.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitoria de registro estipulada en el inciso "f" 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, pronunciando la falta de interés en sustentar la oposición.

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

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias 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.I. n.° 000956

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIENTRA" CLASE 10.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 21/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por PHARMA INTERNATIONAL S.A. Y SIENTRA INC contra DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. sobre oposiciones al registro de marca "SIENTRA" clase 10, Expediente n° 1437020 solicitada por DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SIENTRA" clase 10, Expediente n° 1437020 solicitada por DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



MARCELO ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **000957**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKO'S COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ME CONTRA CLAUDINEI GALLAS CHUSTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EKO" Y ETIQUETA CLASE 35.

Asunción, 04 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: EKO'S COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ME contra CLAUDINEI GALLAS CHUSTER sobre oposición al registro de marca "EKO" Y ETIQUETA" clase 35, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EKO" Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera EKO 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, siendo siempre por el interés general.

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

¹ Artículo 1º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y recursos que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir error o inducirse a confusión o asociación con los productos o servicios que pertenezca a la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellas.

Resolución D.A.M.I. n.° 000957

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKO'S COMERCIO DE COLCHONES LTDA. ME CONTRA CLAUDINEI GALLAS CHUSTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EKO" Y ETIQUETA CLASE 35.

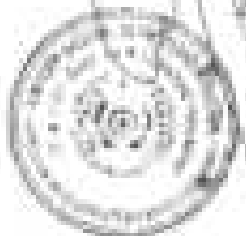
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precavilar otros derechos e intereses, tan valiosos como el derecho a constituir una marca. —

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "EKO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición EKO, 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.I. n.° 000957

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKO'S COMERCIO DE COLCHONES LTDA. ME CONTRA CLAUDINEI GALLAS CHUSTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EKO" 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 existe 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 "f" 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 distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro hacen susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en 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.I. n.° 000957

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKO'S COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ME CONTRA CLAUDINEI GALLAS CHUSTER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EKO 7 Y ETIQUETA" CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 85/25, 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 EKO'S COMERCIO DE COLCHOES LTDA. ME contra CLAUDINEI GALLAS CHUSTER sobre oposición al registro de marca "EKO 7 Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1520143 solicitada por CLAUDINEI GALLAS CHUSTER.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EKO 7" clase 35, Expediente n° 1520143 solicitada por CLAUDINEI GALLAS CHUSTER.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



DRG. SANDY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000958

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUSTRIAS SICA S.A.L.C. CONTRA RODOFIN S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SICA" CLASE 12.**

Asunción,

11 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIAS SICA S.A.L.C. contra RODOFIN S.A. sobre
oposición al registro de marca "SICA" clase 12, y;

CONSIDERANDO:

Que, se presentaron oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SICA",
solicitada para la clase 12, en base a la marca SICA en la clase 12 respectivamente, por lo que
corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/78, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° **000958**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS SICA S.A.L.C. CONTRA RODOFIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SICA" CLASE 12.

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SICA" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confundible con la marca base de oposición SICA, 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 cumplió el trámite 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.I. n.° 000958

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS SICA S.A.C. CONTRA RODOPIN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SICA" CLASE 12.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 175/14, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





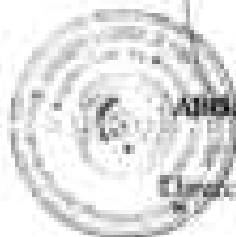
Resolución D.A.M.I. n.° **000958**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUSTRIAS SICA S.A.I.C. CONTRA RODOFIN S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SICA" CLASE 12.**

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por
INDUSTRIAS SICA S.A.I.C. contra RODOFIN S.A. sobre oposición al registro de
marca "SICA" clase 12, Expediente n° 1049988 solicitada por RODOFIN
S.A.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SICA" clase 12,
Expediente n° 1049988 solicitada por RODOFIN S.A.

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



ANDRÉS ALVARENGA SUÁREZ

Director

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000959**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CÍRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN FARINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCÍRCULO Y ETIQUETA, CLASE 17.

Asunción, 04 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CÍRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN FARINA sobre oposición al registro de la marca ECOCÍRCULO Y ETIQUETA, clase 17.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ECOCÍRCULO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 17, en base a la marca CÍRCULO en la clase 26, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000959**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CÍRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN FARINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCIRCULO Y ETIQUETA, CLASE 17.

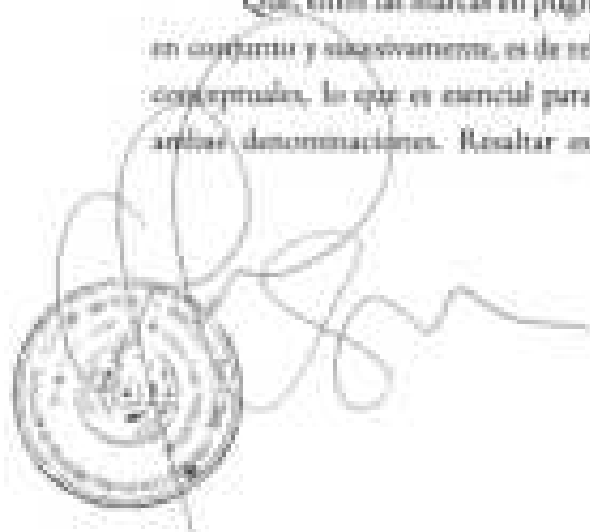
limitaciones a la hora de considerar la vitalidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 ECOCIRCULO Y ETIQUETA y la marca oponente CIRCULO gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

Que, respecto a la cobertura de productos de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no cubren la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "CIRCULO" registrada en la clase 26 "Artículos para usar (elementos de vestimenta), excepto hilos", mientras que la solicitud de registro "ECOCIRCULO" pretende proteger productos de la clase 17, específicamente: "Empaques, envoltorios de plástico en general, films termo adhesivos de material reciclado, bolsas para basura, de empaque, para compras, bolsas de polietileno de materiales reciclados y derivados". Con esta computación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los productos ofrecidos por las marcas en pugna.

Que, entre las marcas en pugna ECOCIRCULO (solicitada) vs. CIRCULO (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





Resolución D.A.M.I. n.° **000959**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CÍRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVÍAN FARÍÑA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCÍRCULO Y ETIQUETA, CLASE 17.

específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaricamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una apreciación 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, Parte relevante, Parte inicial" y expresa: "En lo que hace a la confirmación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor." Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000959**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CÍRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVÍAN FARÍÑA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCÍRCULO Y ETIQUETA, CLASE 17.

elementos integrados de cada marca confusada, sin desconocer su unidad fonética y gráfica²¹.

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

Que, es importante señalar que la marca solicitada ECOCÍRCULO cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.



SOLICITADA

CÍRCULO

OPONENTE

²¹ Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 179.





Resolución D.A.M.I. n.° **000959**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CÍRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVÍAN FARÍÑA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCÍRCULO Y ETIQUETA, CLASE 17.

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 incura en las causales prohibitorias de registro estipuladas el artículo 7° de la Ley de marcas n.° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 283/25 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000959**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CÍRCULO S.A. CONTRA FLORIA SOFIA SERVIAN FARINA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ECOCIRCULO Y ETIQUETA, CLASE 17.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CÍRCULO S.A. contra FLORIA SOFIA SERVIAN FARINA sobre oposición al registro de la marca ECOCIRCULO Y ETIQUETA clase 17, Expediente n° 23100251 solicitada por FLORIA SOFIA SERVIAN FARINA.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ECOCIRCULO Y ETIQUETA clase 17, Expediente n° 23100251 solicitada por FLORIA SOFIA SERVIAN FARINA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIRA ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000960**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAKS & COMPANY LLC CONTRA CEPAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAX FASHION SALE", CLASE 35.

Asunción, 08 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CAKS & COMPANY LLC contra CEPAL S.A. sobre oposición al registro de la marca, SAX FASHION SALE, clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SAX FASHION SALE, solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera SAKS FIFTH AVENUE en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 lesionó sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.º

000960

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

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

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

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.I. n.° **000960**

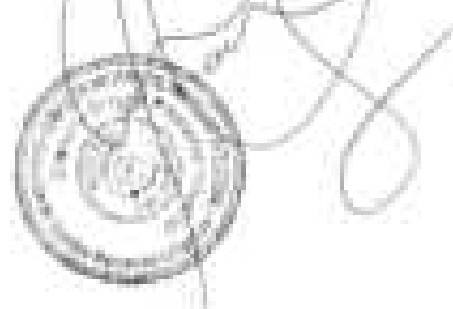
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAKS & COMPANY LLC CONTRA CEPAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAX FASHION SALE", CLASE 15.

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° **000960**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAKS & COMPANY LLC CONTRA CEPAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAX FASHION SALE", CLASE 35.

firmación, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."

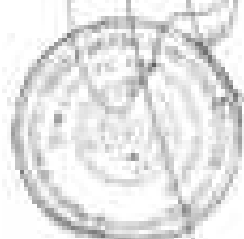
Que, también atendiendo el derecho que invoca en autos el oponente, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país, *SAX y otras, Registras n° 510.798, 510.800, 510.801, 535.473, y otras, en varias clases respectivamente* por lo tanto le asiste mejor derecho, con lo que respecta a la presente solicitud cuenta con la prelación y no hay impedimentos para que su solicitud sea aceptada y pueda extender su derecho en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.

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

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas *SAX FASHION SALE vs. SAKS FIFTH AVENUE* no presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.

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

Que, 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°



Resolución D.A.M.I. n.° 000960

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAKS & COMPANY LLC CONTRA CEPAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAX FASHION SALE", CLASE 35.

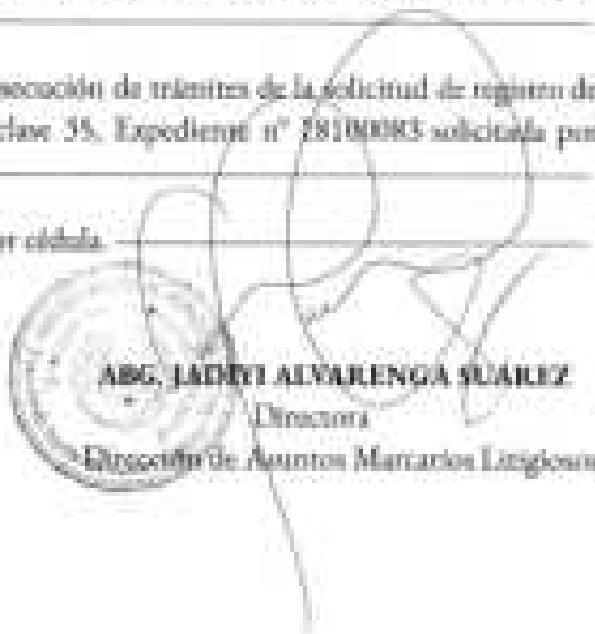
30/24 emitido por la Jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CAKS & COMPANY LLC contra CEPAL S.A. sobre oposición al registro de la marca SAX FASHION SALE, clase 35, Expediente n° 18100083 solicitada por CEPAL S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SAX FASHION SALE, clase 35, Expediente n° 18100083 solicitada por CEPAL S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.


ABG. JADHY ALVARENGA SUAREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000961

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 21.

Asunción, 08 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MIACASA S.A. contra RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET sobre oposición al registro de la marca K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 21 y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 21, en base a la marca MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR en la clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 18°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios comprendidos en la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° **000961**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 21.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR, gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no cubre la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR" registrada en la clase 35 "Importación, exportación, comercialización, abastecimiento a terceros, compra y venta de varios productos, como ejemplo entre ellos artículos eléctricos y electrónicos, de informática, de comunicaciones, juguetes, artículos de gimnasia y deportes, herramientas, menajes de cocina, productos de limpieza, muebles, prendas de vestir, calzado, artículos de plástico, de porcelana, juguetes, alimentos, bebidas, publicidad y gestión de negocios comerciales"; mientras que la solicitud de registro "K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA" pretende proteger productos de la clase 21, específicamente: "pequeños aparatos y utensilios que funcionan manualmente para uso

Resolución D.A.M.I. n.° 000961

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEBUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 21.

doméstico y culinario". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los productos y servicios ofrecidos por las marcas en pugna.

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

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

Que, abundando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: "Habiendo claras diferencias entre los productos por anclada y servicios, por uno que amparen 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 convivir en el mercado".

Que, cómbense 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

* MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley, 2013. Asunción, págs. 104-105.



Resolución D.A.M.I. n.° 000961

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 21.

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observarse la estructura y el enfoque de los servicios que prestan ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, también cabe señalar que la marca solicitada K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

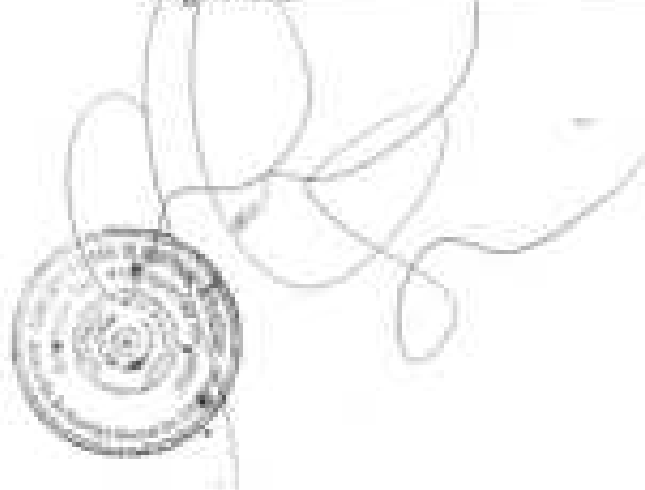

miacasa
Parte de tu hogar

MIACASA
importador y Distribuidor

solicitada

oponente

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n.° 1.274/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.



Resolución D.A.M.I. n.° **000961**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 21.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 513/24 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 MIACASA S.A. contra RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET sobre oposición al registro de la marca K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 21, Expediente n° 2304860 solicitada por RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 21, Expediente n° 2304860 solicitada por RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADHYT ALVARENGA SÁENZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 0-0-0 9 6 2

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 16.

Asunción, 08 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MIACASA S.A. contra RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET sobre oposición al registro de la marca K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 16 y:

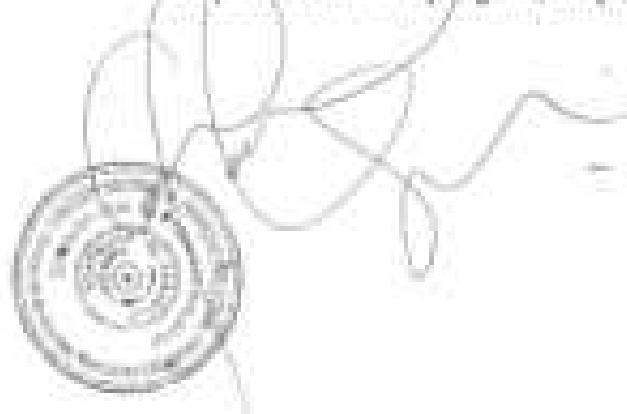
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 16, en base a la marca MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 10°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que corresponden contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios que figurarán en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.°

000962

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 16.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca opotente MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR, gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

Que, respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca opotente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas vemos que la marca registrada "MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR" registrada en la clase 35 "Importación, exportación, comercialización, abastecimiento a terceros, compra y venta de varios productos, como ejemplo entre ellos artículos dietéticos y dietéticos, de informática, de comunicaciones, juguetes, artículos de gimnasia y deportes, herramientas, menajes de cocina, productos de limpieza, muebles, prendas de vestir, calzados, artículos de plástico, de porcelana, juguetes, alimentos, bebidas, publicidad y gestión de negocios comerciales"; mientras que la solicitud de registro "K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA" pretende proteger productos de la clase 16, específicamente: papel, el cartón y ciertos productos de estos materiales entre otros. Con esta



Resolución D.A.M.I. n.° **000962**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 16.

amparación remota que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los productos y servicios ofrecidos por las marcas en pugna.

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

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

Que, concordando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Múgica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claras diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que amparan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que las semejanzas no se confunde si ambas marcas llegan a existir en el mercado"*. —

Que, conforme a la doctrina marcada, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al

¹ MÚGICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley, 2019. Asunción, págs. 164-169.



Resolución D.A.M.I. n.° **000962**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 14,

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, también cabe señalar que la marca solicitada K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.



solicitada

MIACASA
Importador y Distribuidor

oponente

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

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





Resolución D.A.M.L. n.º

000962

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MIACASA S.A. CONTRA RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 16.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente; consiguientemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 512/24 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 MIACASA S.A. contra RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET sobre oposición al registro de la marca K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 16, Expediente n.º 2304858 solicitada por RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca K MIACASA PARTE DE TU HOGAR (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 16, Expediente n.º 2304858 solicitada por RIVELINO CÉSAR SCHIOCHET.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ARG. JADIVI ALVARENGA SUÁRIZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000963

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA. CONTRA ACTIVA DE REGISTROS DE AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUDÁN" CLASE 01.

Asunción, 08 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA. contra ACTIVA DE REGISTROS DE AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposiciones al registro de marca "SUDÁN" clase 01, y:

CONSIDERANDO:

Que, se postulan oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SUDÁN", solicitada para la clase 01, en base a la marca KUTACI y SUDAN, en la clase 05 y 34 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

¹ Artículo 14°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 000963

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA. CONTRA ACTIVA DE REGISTROS DE AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUDÁN" CLASE 01.

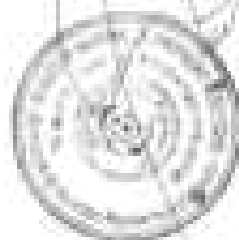
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n.° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcadita, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "SUDÁN" se observa a simple vista que la misma es indeliblemente confundible con las marcas base de oposiciones XUDACI y SUDAN, 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.I. n.° **000963**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA. CONTRA ACTIVA DE REGISTROS DE AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUDÁN" CLASE 01.

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 existe 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 "f" 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 prohibición establecida en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aporreamiento de la notoriedad 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.I. n.° **000963**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA. CONTRA ACTIVA DE REGISTROS DE AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUDÁN" CLASE 01.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marplatense vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla inmersa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.296/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 425/15, 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 MERCK KGAA Y SUDAMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA. contra ACTIVA DE REGISTROS DE AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposiciones al registro de marca "SUDÁN" clase 01, Expediente n° 731766 solicitada por ACTIVA DE REGISTROS DE AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANÓNIMA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SUDÁN" clase 01, Expediente n° 731766 solicitada por ACTIVA DE REGISTROS DE AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES SOCIEDAD ANÓNIMA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por oficio.



ABG. JIMMY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000964

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. CONTRA OMAR RUBEN JACOBO GIL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACAUSHOW" CLASE 30, _____

Asunción, 08 SEP 2005

VISTO:

El expediente titulado: IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. contra OMAR RUBEN JACOBO GIL sobre oposición al registro de marca "CACAUSHOW" clase 30, y: _____

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CACAUSHOW", solicitada para la clase 30, en base a la marca CACAU SHOW en la clase 30 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. _____

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 1º: El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios comprendidos en la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000964

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA. CONTRA OMAR RUBEN JACOBO GIL SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACAUSHOW" CLASE 30.**

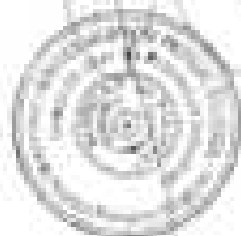
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para
precautelar otros derechos e intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición, 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 "CACAUSHOW" se
observa a simple vista que la misma es indetectablemente confusable con la marca base de
oposición CACAU SHOW, 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 cumplió 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.I. n.° 000964

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. CONTRA OMAR RUBEN JACOBO GIL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACAUSHOW" CLASE 30.

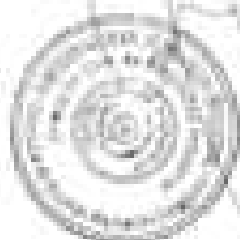
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las similitudes 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 "f" 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 distintos idénticos o similares, anteriormente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en 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.I. n.° 000964

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. CONTRA OMAR RUBEN JACOBO GIL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACAUSHOW" CLASE 30.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 213/25, 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 IBAC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. contra OMAR RUBEN JACOBO GIL sobre oposición al registro de marca "CACAUSHOW" clase 30. Expediente n.° 2317889 solicitada por OMAR RUBEN JACOBO GIL.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CACAUSHOW" clase 30. Expediente n.° 2317889 solicitada por OMAR RUBEN JACOBO GIL.

Artículo 3.- **NOTIFIQUESE** por oficio.



ANA JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000965

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MY HOME Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 08 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VIDRIOCAR S.A. CONTRA CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. sobre oposición al registro de marca "MY HOME Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MY HOME Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca VIDRIO HOME en la clase 19 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000965**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA CONCITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MY HOME 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 "MY HOME Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indistintamente confundible con la marca base de oposición VIDRIO HOME, 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 corrió el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que dio lugar a 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 desistimiento 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.I. n.°

000965

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR, A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA CONCEITO FRANCHISING E
LICENCIAMIENTO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"MY HOME 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 "f"
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 las signos que constituyan una reproducción imitación, traducción,
transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente
conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar
confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiere hecho conocido el signo".

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta
Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en 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.I. n.° 000965

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MY HOME Y ETIQUETA" CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 851/24, 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 VIDRIOCAR S.A. contra CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA. sobre oposición al registro de marca "MY HOME Y ETIQUETA" clase 35; Expediente n.° 1974733 solicitada por CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MY HOME Y ETIQUETA" clase 35. Expediente n.° 1974733 solicitada por CONCEITO FRANCHISING E LICENCIAMIENTO LTDA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por ofidula.



ADG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Defensoría de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000966

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FENOLIP, CLASE 05.

Asunción, 11 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. contra BILAC, sobre oposiciones al registro de las marcas FENOLIP, clase 05, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca FENOLIP solicitada para la clase 05, en base a las marcas FIBROLIP y FENOSUP en la clase 06 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 1º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios comprendidos en la clase en que figura, siempre que tengan relación con ellos.



Resolución D.A.M.L. n.° **000966**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DÉDUCIDAS POR PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA RILAC S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FENOLIP, CLASE 05.

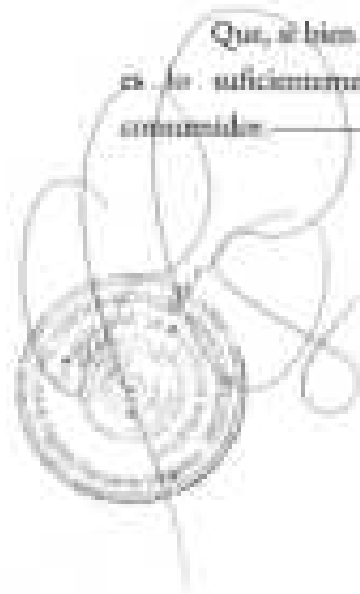
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para preanclar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 realizarse un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada FENOLIP y las marcas oponentes FIBROLIP y FENOSUP presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético, que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones.

Que, entre las marcas en pugna: FE/NO/LIP (solicitada) vs. FI/BRO/LIP - FE/NO/SUP (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es crucial 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.I. n.°

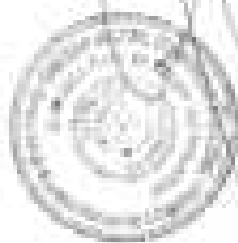
000966

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FENOLIP, CLASE 05.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coincidencia 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 arroja 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 deja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.

Que, es pertinente señalar que, si bien las denominaciones en análisis de la primera oposición presentan cierta semejanza estructural al compartir el sufijo LIP, la diferenciación que aportan sus raíces FENO - FEBRO resulta determinante para disminuir el riesgo de confusión directa entre los signos, como así también en la segunda oposición al compartir prefijo FENO, en sus terminaciones LIP - SUP, las diferenciaciones son muy visibles. En efecto, las partículas finales LIP y SUP otorgan a cada marca una identidad fonética, gráfica y conceptual propia, lo que permite al consumidor distinguirlas con relativa facilidad. Esta diferenciación cobra aún mayor relevancia cuando se consideran las posibles variaciones en cuanto a la presentación comercial, la composición de los productos y las finalidades terapéuticas específicas, factores que contribuyen a reducir la posibilidad de asociación indebida en el mercado y, en consecuencia, permiten vislumbrar la viabilidad de su coexistencia marcada sin menoscabo a los derechos de las partes involucradas.

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



Resolución D.A.M.I. n.° **000966**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FENOLIP, CLASE 05.

farmacológico. 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.

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

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: "Una de las reglas más fuertemente repetidas 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 "debe en lugar preferente el que propugna una visión de conjunto unitaria, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer en unidad fonética y gráfica".

Que, luego del estudio mencionado 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

¹Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199

Resolución D.A.M.I. n.° **000966**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. CONTRA BELAC S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA FENOLIP, CLASE 05.

solicitud de registro no se halla inculca en las causales prohibitorias de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.296/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad 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° 286 /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 improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por PROMEPAR S.A. Y FARMEDIS S.A. sobre oposiciones al registro de la marca FENOLIP clase 05, Expediente n° 1926018 solicitada por BELAC S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca FENOLIP clase 05, Expediente n° 1926018 solicitada por BELAC S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por oficio.


ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

000967

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIO X S.A.I.C. CONTRA BIOX SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 11 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BIO X S.A.I.C. contra BIOX SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, clase 35 y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca BIO X en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 11°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° **000967**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIO X S.A.L.C. CONTRA BIOX SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA y la marca oponente BIO X gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expuestas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

Que, respecto a la cobertura de servicios de las marcas en pugna, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la marca registrada "BIO X registrada en la clase 35 "Importación, exportación, comercialización de productos derivados de procesos fermentativos en línea humana, animal y vegetal y sus derivados bioquímicos, químicos y fertilizantes"; mientras que la solicitud de registro "B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA" pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: "Comercialización de insumos médicos y artículos deportivos". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los servicios ofrecidos por las marcas en pugna.

En ese sentido, conforme al artículo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del Sistema Uniclase, el cual establece que cada solicitud de marca



Resolución D.A.M.L.n.°

000967

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIO X S.A.I.C. CONTRA BION SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA B BION DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, CLASE 35.

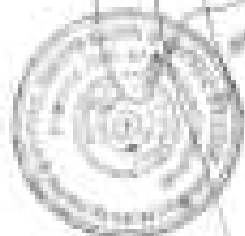
debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) y los diferentes tipos de servicios en este caso, en la cual se pretende obtener protección, siendo necesario un registro independiente por cada clase de interés. Este sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada.

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

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

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 otorgan. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

¹ MÉDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2018. Asunción. págs. 104-105.



Resolución D.A.M.I. n.° 000967

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIO X S.A.L.C. CONTRA BIOX SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, también cabe señalar que la marca solicitada B BIOX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO 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.

**BIO X - DENOMINATIVA***solicitada**oponente*

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla inmersa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 7° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá constituir pacíficamente un 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, consiguientemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 287/25 emitido por la



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 967

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIO X S.A.L.C. CONTRA BIOC SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA B BIOC DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BIO X S.A.L.C. contra BIOC SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca B BIOC DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 24112597 solicitada por BIOC SOCIEDAD ANÓNIMA.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámite de la solicitud de registro de la marca B BIOC DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS Y DEPORTIVO Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 24112597 solicitada por BIOC SOCIEDAD ANÓNIMA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIRA ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000968**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FARMEDIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TELMAX, CLASE 05.

Asunción, 11 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra FARMEDIS S.A. sobre oposiciones al registro de la marca TELMAX, clase 05, y.

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/78, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran regidas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 19°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que origine relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000968

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FARMEDIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TELMAX, CLASE 05.

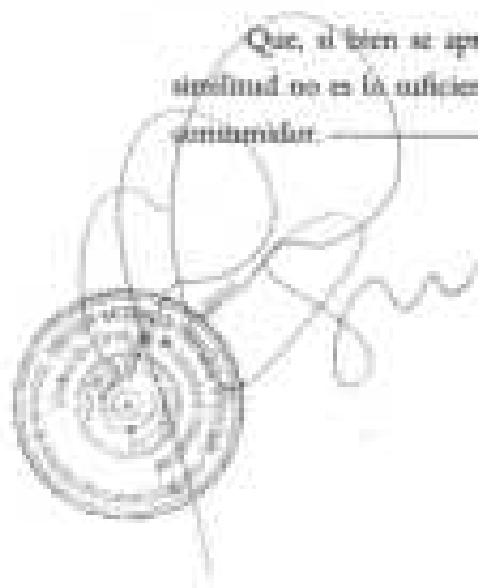
Limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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 encuentra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, entre las marcas en pugna: TELMAX (solicitada) vs. TOLMEX y TELXUS (oponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es crucial 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 pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, al realizar el análisis comparativo entre las denominaciones TEL/MAX y TOL/MEX - TEL/XUS, se observa que las mismas presentan diferencias fonéticas, gráficas y estructurales relevantes. Estas variaciones permiten que los consumidores identifiquen cada signo de manera independiente, reduciendo significativamente el riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado.

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000968

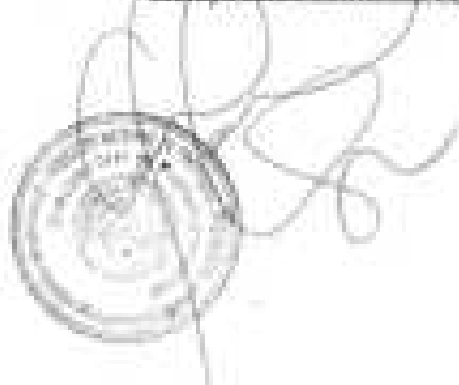
POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y VICENTE SCAYONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA EARMEDIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TELMAX, CLASE 05.

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 arroja 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 marcas.

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° **000968**

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FARMEDIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TELMAX, CLASE 05.

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

Que, en consecuencia, las diferencias en la extensión, fonética, terminación, especificidad conceptual e impresión global permiten afirmar que TELMAX y TOLMEX- TELXUS, poseen identidades marcarias claramente diferenciadas. Estas diferencias sustanciales reducen de manera significativa la posibilidad de que el público confunda o relacione erróneamente ambos signos, permitiendo que coexistan sin interferencias en el ámbito comercial.

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° 1.394/98, 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, conecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 270/23 emitido por la



Resolución D.A.M.I. n.° 000968

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA FARMEDIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TELMAX, CLASE 05.

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedentes y no hacer lugar a la acciones deducidas por LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A. Y VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra FARMEDIS S.A. sobre oposición al registro de la marca TELMAX, clase 05, Expediente n° 1850362 solicitada por FARMEDIS S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TELMAX clase 05, Expediente n° 1850362 solicitada por FARMEDIS S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000969**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN INDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MBARETE, CLASE 11.

Asunción, 11 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO MBARETE S.A. contra ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. sobre oposición al registro de la marca MBARETE clase 11.

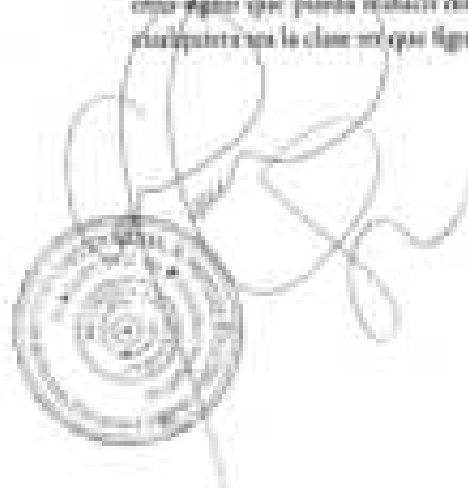
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MBARETE, solicitada para la clase 11, en base a la marca MBARETE en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaría, 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, otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja sus derechos. Asimismo otorga el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados en la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 000969

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA ATLAS INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MBARETE, CLASE 11.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 MBARETE registrada en la clase 35 protege servicios tales como: "Servicios de la clase 35, importación, exportación, representación, comercialización y venta de SALES MINERALES PARA EL CONSUMO DE GANADO (PROTEINADO)". Por otro lado, la marca solicitada MBARETE en la clase 11, protege productos: "Borneo [aparatos de cocina]; estufa [aparatos de calefacción]". 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 énfasis de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. MBARETE oponente en la clase 35, se enfoca en servicios de comercialización de sales minerales entre otros, mientras que MBARETE solicitada en la clase 11, está más orientada hacia productos y aparatos de cocina, 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.I. n.° 000969

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MBARETE, CLASE 11.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, *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 puedan eventualmente justificar su rechazo.

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 y 11 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintos no resulten confusibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 7° de la Ley de marcas n.° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene



Resolución D.A.M.I. n.° 000969

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MBARETE S.A. CONTRA ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MBARETE, CLASE 11.

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 476/24 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 GRUPO MBARETE S.A. contra ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. sobre oposición al registro de la marca MBARETE clase 11, Expediente n° 2245383 solicitada por ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MBARETE clase 11, Expediente n° 2245383 solicitada por ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. TAIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000970**

POR LA CUAL SE DECLARÁN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Y SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB CONTRA KEMSA CISA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

11 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Y SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB contra KEMSA CISA sobre oposiciones al registro de marca "SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA" clase 35,

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a las marcas, "POLO, POLO BY RALPH LAUREN, POLO Y ETIQUETA" y MARCA EXTRANJERA Y NOMBRE COMERCIAL en la clase 25 y 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000970**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Y SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB CONTRA KEMSA CISA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA" CLASE 35.

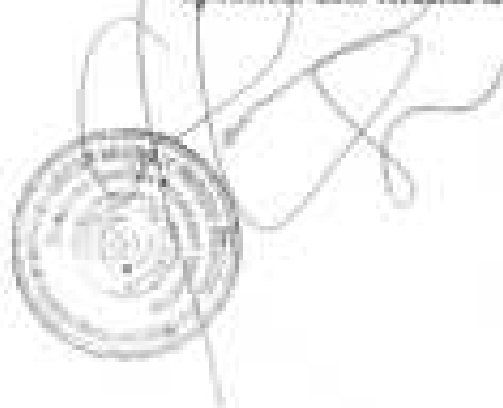
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confusable con las marcas base de oposiciones, POLO, POLO BY RALPH LAUREN, POLO Y ETIQUETA y MARCA EXTRANJERA Y NOMBRE COMERCIAL se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. —

Que, resulta evidente la idéntidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, reputación 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





Resolución D.A.M.I. n.° 000970

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Y SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB CONTRA KEMSA CISA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA" CLASE 35.

un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presumiera 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 demostración solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° **000970**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Y SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB CONTRA KEMSA CISA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA" CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 87/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. Y SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB contra KEMSA CISA sobre oposiciones al registro de marca "SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.° 1240964 solicitada por KEMSA CISA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.° 1240964 solicitada por KEMSA CISA.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000971**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHINARESOURCE SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED CONTRA AUTOTERRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SNOW Y ETIQUETA EN COLORES" CLASE 35.

Asunción, 11 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHINARESOURCE SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED contra AUTOTERRA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SNOW Y ETIQUETA EN COLORES" clase 35, y;

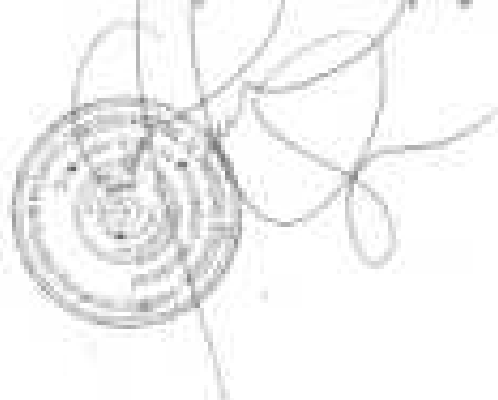
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SNOW Y ETIQUETA EN COLORES", solicitada para la clase 35, en base a la marca XUEHUASNOW 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general;

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

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





Resolución D.A.M.I. n.°

000971

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHINARESOURCE SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED CONTRA AUTOTERRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SNOW Y ETIQUETA EN COLORES" CLASE 35.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 "SNOW Y ETIQUETA EN COLORES" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confusable con la marca XUEHUASNOW base de oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en sus 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 controvertió 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.I. n.° 000971

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHINARESOURCE SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED CONTRA AUTOTERRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SNOW Y ETIQUETA EN COLORES" CLASE 35.

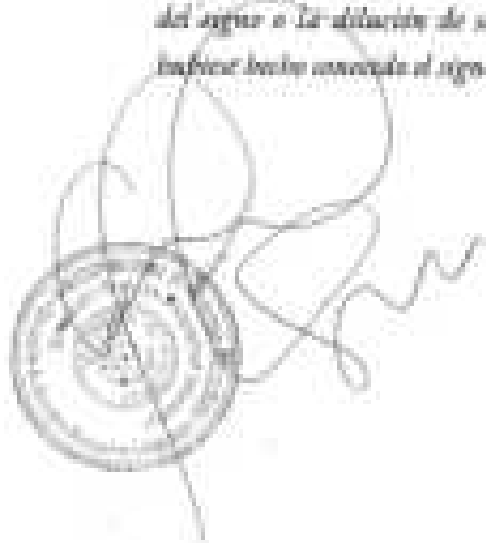
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe 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 "f" del artículo 7 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 sentido queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibición establecida en el Art. 7 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro pueden causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o significar un acercamiento de la notoriedad 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.I. n.° 000971

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHINARESOURCE SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED CONTRA AUTOTERRA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SNOW Y ETIQUETA EN COLORES" CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico mencionado vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 236/24, 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 CHINARESOURCE SNOW BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED contra AUTOTERRA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SNOW Y ETIQUETA EN COLORES" clase 35, Expediente n.° 1345615 solicitada por AUTOTERRA S.R.L.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SNOW Y ETIQUETA EN COLORES" clase 35, Expediente n.° 1345615 solicitada por AUTOTERRA S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ADQ. JADELY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000972

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTEPAY" CLASE 09.

Asunción, 11 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SERTEC S.R.L. contra ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI sobre oposición al registro de marca "SERTEPAY" clase 09.

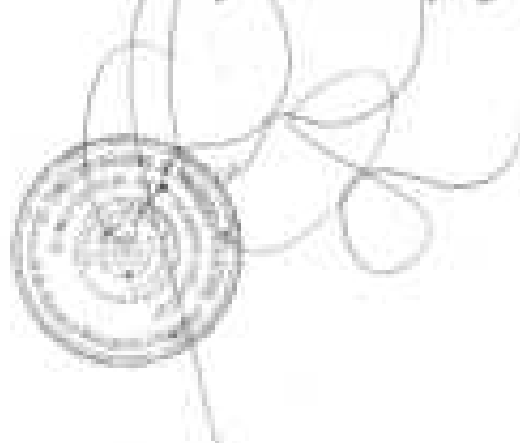
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SERTEPAY", solicitada para la clase 09, en base a la marca SERTEC 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.296/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 11°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° **000972**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTEPAY" CLASE 09.

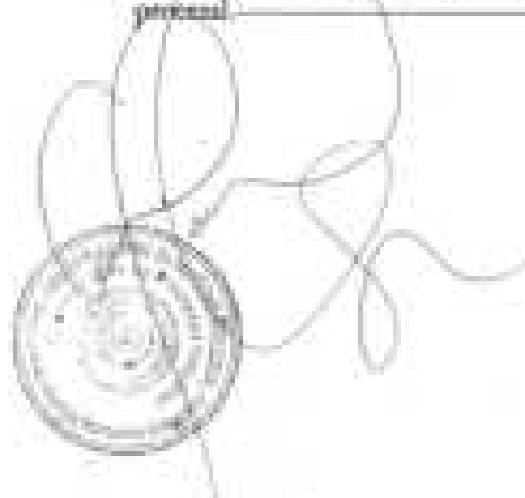
Limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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, traslucida el signo marcario entre la denominación solicitada "SERTEPAY" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confusable con la marca base de oposición SERTEC, 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 controvierte 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 destruyó 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.I. n.° 000972

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTEPAY" CLASE 09.

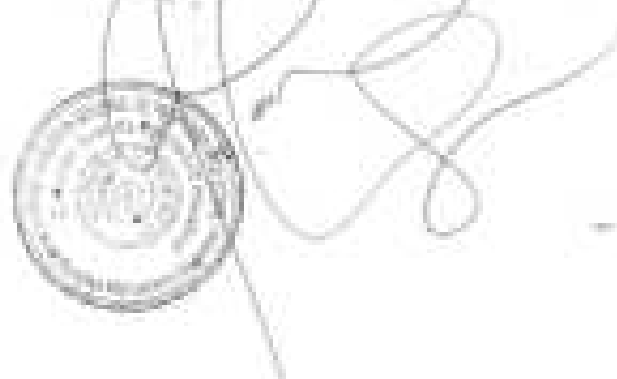
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

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

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

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

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias 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.I. n.° 000972

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTEPAY" CLASE 09.

corresponde revocar el Dictamen n.° 49/21, 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 SERTEC S.R.L. contra ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI sobre oposición al registro de marca "SERTEPAY" clase 09, Expediente n° 2142559 solicitada por ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SERTEPAY" clase 09, Expediente n° 2142559 solicitada por ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000973

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"SERTESOFT" CLASE 42.

Asunción, 11 SEP. 2005

VISTO:

El expediente caratulado: SERTEC S.R.L. contra ANDRÉS ANTONIO MANUEL
ACEVEDO BARLARI sobre oposición al registro de marca "SERTESOFT" clase 42,

Y

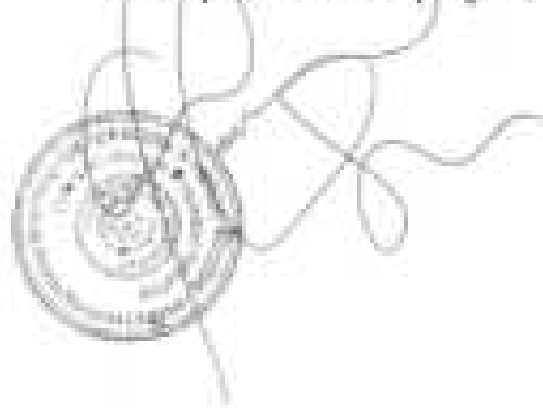
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
"SERTESOFT", solicitada para la clase 42, en base a la marca SERTEC en la clase 42
respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 infrinja sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 000973

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTESOFT" CLASE 42.

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SERTESOFT" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confusable con la marca base de oposición SERTEC, 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 cumplió 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 desistimiento 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.I. n.° 000973

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTEC" CLASE 42.

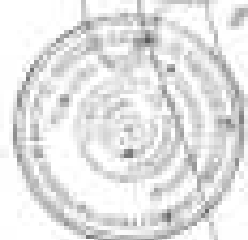
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe 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 "f" 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 distintivos idénticos o similares, naturalmente asociados en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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.I. n.° 000973

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTESOFT" CLASE 42.

corresponde revocar el Dictamen n.° 48/25, 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 SERTEC S.R.L. contra ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI sobre oposición al registro de marca "SERTESOFT" clase 42, Expediente n° 2144558 solicitada por ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SERTECOP" clase 42, Expediente n° 2144558 solicitada por ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ADG. JUDITH ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000974**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTECOP" CLASE 09.

Asunción, **11 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: SERTEC S.R.L. contra ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI sobre oposición al registro de marca "SERTECOP" clase 09.

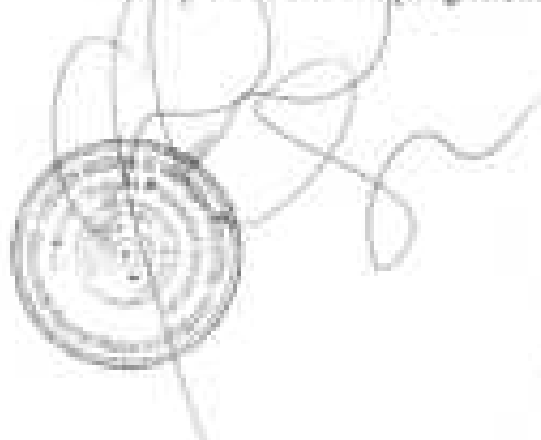
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SERTECOP", solicitada para la clase 09, en base a la marca SERTEC 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

¹ Artículo 45°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan, siempre que no lesionen sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 000974

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTECOP" 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 "SERTECOP" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SERTEC, 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 contrastó 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 derivará los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desamparo 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 general. —





Resolución D.A.M.I. n.

000974

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARRARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTECOP" CLASE 09.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no sólo integra 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 existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. f) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueran susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con el tercero, o signifiquen un acercamiento de la notoriedad del 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 expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que



Resolución D.A.M.I. n.° 000974

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SERTEC S.R.L. CONTRA ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SERTECOP" CLASE 09.

corresponde revocar el Dictamen n.° 50/25, 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 SERTEC S.R.L. contra ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI sobre oposición al registro de marca "SERTECOP" clase 09, Expediente n° 2142600 solicitada por ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SERTECOP" clase 09, Expediente n° 2142600 solicitada por ANDRÉS ANTONIO MANUEL ACEVEDO BARLARI.

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



ADG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000975**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN CACHAREL CONTRA CHADI TAMER WAKED DARWICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACHAREL Y ETIQUETA" CLASE 25.

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO;

El expediente caratulado JEAN CACHAREL contra CHADI TAMER WAKED DARWICH sobre oposición al registro de marca "CACHAREL Y ETIQUETA" clase 25, y;

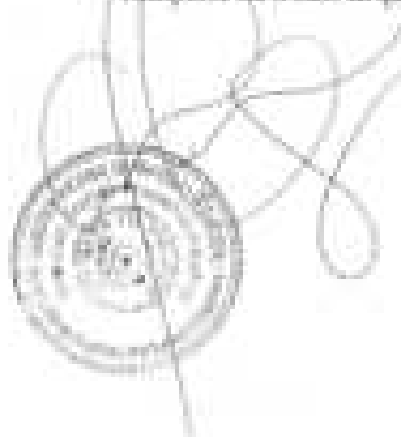
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CACHAREL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca CACHAREL, en la clase 25 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles;

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/78, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 IV.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien hubiere violado sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios designados en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 000975

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN CACHAREL CONTRA CHADI TAMER WAKED DARWICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACHAREL Y ETIQUETA" CLASE 25.

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcado se encuentran para precautelar otros derechos e intereses, tan válidos como el derecho a construir una marca. —

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "CACHAREL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confusable con la marca base de oposición CACHAREL, 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 compareció al 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 ese 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.I. n.° **000975**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN CACHAREL CONTRA CHADI TAMER WAKED DARWICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACHAREL Y ETIQUETA" CLASE 25.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no sólo 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 existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 incura en la prohibición establecida en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con el tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo*".

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en 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.° **000975**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JEAN CACHAREL CONTRA CHADI TAMER WAKED DARWICH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CACHAREL Y ETIQUETA" CLASE 25.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 169/25, 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 JEAN CACHAREL contra CHADI TAMER WAKED DARWICH sobre oposición al registro de marca "CACHAREL Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 1891939 solicitada por CHADI TAMER WAKED DARWICH.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CACHAREL Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 1891939 solicitada por CHADI TAMER WAKED DARWICH.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000976

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA ZAHWE JAAFAR NEHME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WMARK PROFESSIONAL Y ETIQUETA", CLASE 08.

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO;

El expediente caratulado: MOHAMAD RACHED HIJAZI contra ZAHWE JAAFAR NEHME sobre oposición al registro de marca "WMARK PROFESSIONAL Y ETIQUETA" clase 08, y;

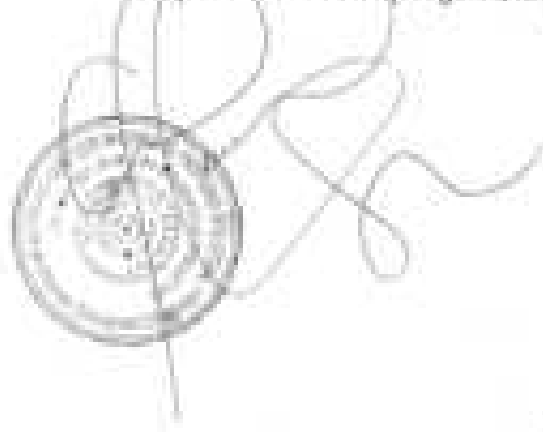
CONSIDERANDO;

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "WMARK PROFESSIONAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base a la marca WMARK en la clase 08 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que corresponden contra quien intente un derecho. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados por la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° **000976**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA ZAHWE JAAPAR NEHME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WMARK PROFESSIONAL Y ETIQUETA", CLASE 68.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "WMARK PROFESSIONAL" se observa a simple vista que la misma es indefiniblemente confusable con la marca base de oposición WMARK, 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 comentó el traslado de la oposición dentro del plazo legal atribuido, 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.I. n.°

000976

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HJAZI CONTRA ZAHWE JAAFAR NEHME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W MARK PROFESSIONAL Y ETIQUETA", CLASE 08.

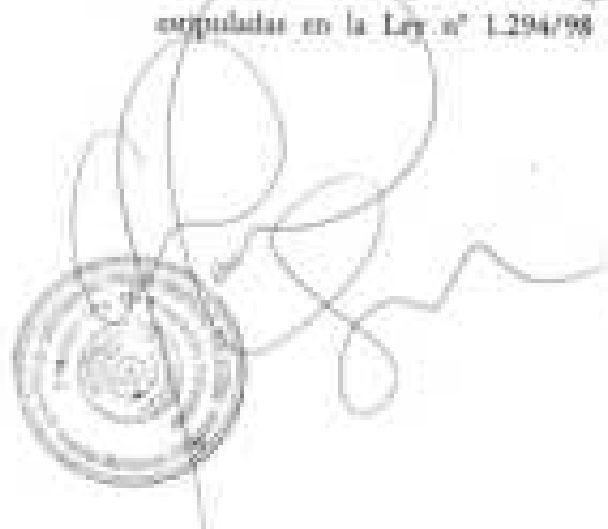
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 incurra en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas las signos que imiten una reproducción, imitación, traducción, transcripción o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho innoble el signo".

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurra en 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.I. n.° 000976

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOHAMAD RACHED HIJAZI CONTRA ZAHWE JAAFAR NEHME SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WMARK PROFESSIONAL Y ETIQUETA", CLASE 08.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 479/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

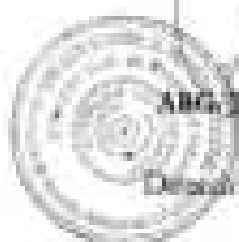
Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MOHAMAD RACHED HIJAZI contra ZAHWE JAAFAR NEHME sobre oposición al registro de marca "WMARK PROFESSIONAL Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2164205 solicitada por ZAHWE JAAFAR NEHME.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WMARK PROFESSIONAL Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2164205 solicitada por ZAHWE JAAFAR NEHME.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADHY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000977**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VANGELI", CLASE 25.

Asunción,

12 SEP 2025

VISTO:

El expediente catalogado: ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. contra CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN sobre oposición al registro de marca "VANGELI" clase 25.

Y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VANGELI", solicitada para la clase 25, en base a la marca E ESTIVANELI en la clase 25 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.296/78, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 IV.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios regulados en la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° **000977**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ÉSTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VANGELI", CLASE 25.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "VANGELI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca E ÉSTIVANELI base de oposición, 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 compareció al 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 derivará 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.I. n.° 000977

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA
ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA "VANGELI", CLASE 25.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe 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 "f"
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 sostener la oposición.

Que, en tal sentido queda comprobado que 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 distintivos idénticos o similares, notoriamente
conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar
confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiera 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.I. n.° **000977**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. CONTRA CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VANGELI", CLASE 25.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 248/25, 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 ESTIVANELI INTERNACIONAL S.A. contra CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN sobre oposición al registro de marca "VANGELI" clase 25. Expediente n° 2385960 solicitada por CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VANGELI" clase 25. Expediente n° 2385960 solicitada por CLAUDIA ROMINA MENDOZA UNZAIN.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ADG. JADYVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000978

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca SAMAS en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



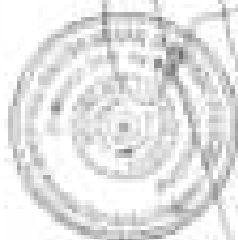
Resolución D.A.M.I. n.º 000978

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (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 e intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca SAMAS registrada en la clase 25 protege productos *"Todos los productos de la clase 25, prendas de vestir, roparía y otros"*. Por otro lado, la marca solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 35, protege servicios *"Gestión de negocios comerciales relativos a la comercialización de productos agropecuarios, asesoramiento comercial al consumidor en la selección de productos y servicios relativos al campo agropecuario, importación y exportación de productos agropecuarios, tales como productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, frutas y legumbres, semillas, plantas forestales naturales, alimentos para animales, follaje y balanceada difusión de anuncios publicitarios, difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, comercialización de maquinarias"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores. —





Resolución D.A.M.I. n.° **000978**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.

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 diseño de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada en la clase 35, y SAMAS, registrada en la clase 25, 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 puedan eventualmente justificar su rechazo.

Que, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 35 y 25 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su convivencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.

Que, es importante señalar que la marca solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos concuerdan a la etiqueta



Resolución D.A.M.I. n.º **000978**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.

una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición.



SOLICITADA

OPONENTE

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla inmersa en las causas prohibitivas de registro contempladas el artículo 2º 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.I. n.° 000978

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 206/24 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así un derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2470396 solicitada por SAMA SOCIEDAD ANONIMA.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 37, Expediente n° 2470396 solicitada por SAMA SOCIEDAD ANONIMA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADRY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000979

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO:

El expediente catulado: SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 37, p. _____

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 37, en base a la marca SAMAS 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. _____

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

¹ Artículo 18°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directo o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L. n.° 000979

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa malmar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 SAMAS registrada en la clase 25 protege productos *"Todos los productos de la clase 25, prendas de vestir, reporio y armo"*. Por otro lado, la marca solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 37, protege servicios: *"Servicios prestados por una estación de servicios o gasolineras; Servicios de lavado, engrase y lavado de vehículos"*. 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 manarfa, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor mallo al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos y servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. 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 SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada en la clase 37; y



Resolución D.A.M.I. n.° **000979**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.

SAMAS, registrada en la clase 25, *debida 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, no existe evidencia alguna que sugiera que la coexistencia de ambas marcas en la clase 37 y 25 podría perjudicar los intereses del consumidor o generar confusión en el mercado. La ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos *no resulten confundibles y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo*. En este caso, los productos protegidos por la oponente y solicitante son claramente diferenciables, lo que permite su coexistencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.

Que, es importante señalar que la marca solicitada SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta cuyo diseño es *discreto 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.I. n.º **000979**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.



SOLICITADA

OPONENTE

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitorias de registro estipuladas el artículo 2º 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, inapropiadamente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 287/24 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.



Resolución D.A.M.I. n.° 000979

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SAMAS S.A. CONTRA SAMA SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR, improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SAMAS S.A. contra SAMA SOCIEDAD ANONIMA sobre oposición al registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 37, Expediente n° 2470398 solicitada por SAMA SOCIEDAD ANONIMA.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SAMA S.A. CALIDAD Y CANTIDAD CONTROLADAS (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 37, Expediente n° 2470398 solicitada por SAMA SOCIEDAD ANONIMA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ADG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000980**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 42.

Asunción, **12 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA, clase 42 y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 42, en base a la marca D POS en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 19°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

000980

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 42.

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

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

Que, en el campo fonético, partiendo del grupo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio ambas palabras de fantasía crean una idea diferente en la mente del consumidor, que es un punto a tener en cuenta, para evitar que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.

Resolución D.A.M.I. n.° 000980

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BIPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 42.

Que, al respecto, la doctrina más demandada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que materialmente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una apreciación 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 constatación 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 Oramendi, 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, a poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a los radicales, por ser generalmente las partes que más fielmente retiene el consumidor." Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.

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

¹ Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 188.



Resolución D.A.M.I. n.° 000980

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 42.

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 atrae 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, luego del estudio perentoriado 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 inmersa en las causas prohibitorias de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/78, 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.I. n.º 000980

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 42.

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 340/25 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 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 42, Expediente n.º 2475946 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 42, Expediente n.º 2475946 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000981

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 38.

Asunción, 12 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA, clase 38 p._____

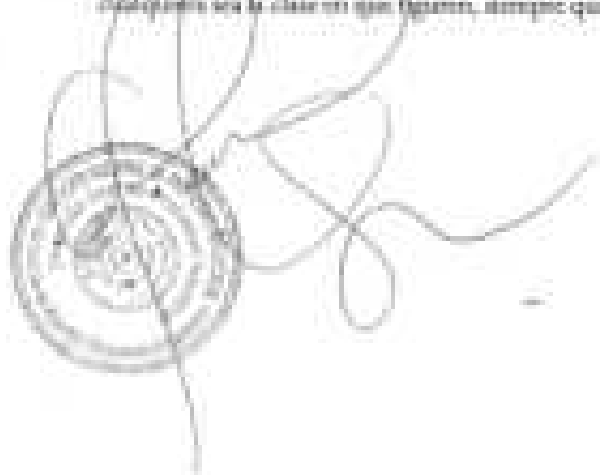
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 38, en base a la marca D POS 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inscrito dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. _____

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir producciones 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 14°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, asegura a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000981

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 18.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 UENO y la marca oponente D POS 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 UENO Y ETIQUETA (solicitada) vs. D POS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precoz de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resultar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, en el campo fonético, partiendo del conjunto de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio, ambos vocablos de forma evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, para evitar 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 marcativamente importa, siendo relevante el primer



Resolución D.A.M.L. n.º **000981**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 38.

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva por lo, ésta contagia a quien la percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, de la constatación 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 Chamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al “Análisis del conjunto, Puntos relevantes, Partes iniciales” y expresa: “En lo que hace a la conformación de la marca, se ha rescatado un mayor calor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente entran al consumidor.” Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es usualmente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.

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

Que, al evaluar el estudio sobre la posible coexistencia entre la puntual marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, en artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que

¹ Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas- pag. 198.





Resolución D.A.M.I. n.° 000981

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 38.

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 341/25 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.



Resolución D.A.M.I. n.° 000981

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 38.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2475943 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 38, Expediente n° 2475943 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por citula.

ABG. JADOT ALVARENGA SUAREZ

Directora

Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000982

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BÉPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 09.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BÉPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA, clase 09.

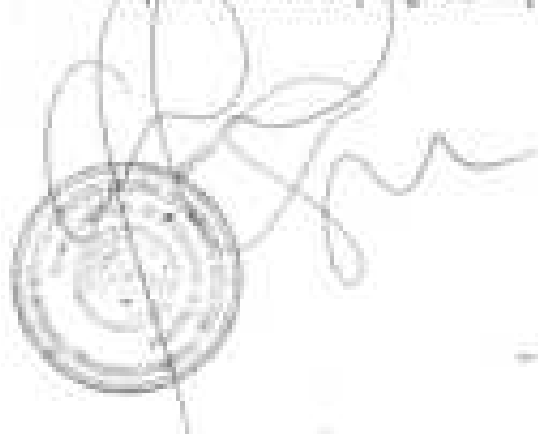
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 09, en base a la marca DI - POS 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaría, ciertas restricciones para el registro de una marca, es decir, dichas

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



Resolución D.A.M.I. n.º 000982

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 09.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición 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 UENO y la marca oponente DI - POS 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 UENO Y ETIQUETA (solicitada) vs. DI - POS (oponente), en conjunto y necesariamente, 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 permitir una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~982

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 09.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcadamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien la 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 los radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor.” Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente diferente al radical de la registrada, por lo que se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: “Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal expresa a 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 “sepa en lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer en unidad fonética y gráfica”¹.

¹Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 178.





Resolución D.A.M.I. n.° 000982

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 09.

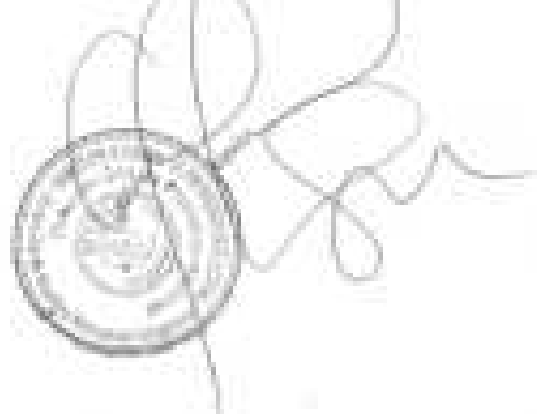
Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto sin artificiales desmembraciones de forma sustractiva y no similitudina y, el resultado que arroja la visión en 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, luego del estudio permenetrizado 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 inmersa en las causas prohibitorias de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad. —

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene





Resolución D.A.M.I. n.º ~~000~~ 982

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. CONTRA UENO BANK S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UENO Y ETIQUETA, CLASE 09.

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 343/25 emitido por la primera 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 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. contra UENO BANK S.A. sobre oposición al registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 09, Expediente n.º 2475755 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UENO Y ETIQUETA clase 09, Expediente n.º 2475755 solicitada por UENO BANK S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000983

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE 05.

Anunción, 72 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: PROMEPAR S.A. contra BILAC S.A. sobre oposición al registro de la marca, MUCOBRON, clase 05, y:

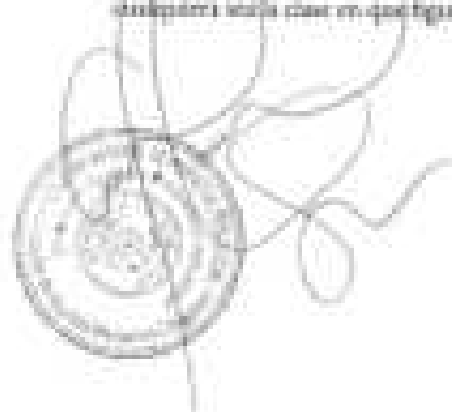
CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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, otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios designados en la clase en que figuren, siempre que tengan relación con ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 000983

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BELAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCORRON 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, 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 MUCCO/BRON (solicitada) y MUCCO/NORM (opositor), instamos 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 MUCCO, ello no demuestra que las mismas causarían confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distinta entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo MUCCO es de uso común para la clase 05, habiendo innumerables registros a nombre de diferentes titulares. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellas a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000983

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE 05.

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

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: MUCOSOLVAN Registro n° 455.659, MUCOBELL Registro n° 440.782, MUCOFLUID Registro n° 494.888, MUCOGLAM Registro n° 425.132, entre otros.

Que, asimismo, se observa que el sufixo de ambas marcas (BRON y NORM) introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos farmacéuticos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, lo que disminuye aún más la posibilidad de confusión en el mercado, tanto en los sentidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre MUCOBRON y MUCONORM es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.

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

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos 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. En mérito



Resolución D.A.M.I. n.° **000983**

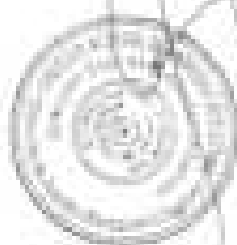
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE 05.

adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.

Que, al profundizar en las diferencias entre las MUCOBRON y MUCONORM se aprecia que las mismas son totales tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de distintos aislados. En este caso, aunque existiera cierta similitud fonética por compartir el prefijo "MUCO", las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000983**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEPAR S.A. CONTRA BILAC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, MUCOBRON CLASE 05.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 321/24 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 PROMEPAR S.A. contra BILAC S.A. sobre oposición al registro de la marca, MUCOBRON, clase 05, Expediente n° 1618743 solicitada por BILAC S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MUCOBRON clase 05, Expediente n° 1618743 solicitada por BILAC S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por citula.



ABG. JAENY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000984

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposición al registro de la marca LIVE SPORT Y ETIQUETA clase 25.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca LIVE SPORTSWEAR 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

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

¹ Artículo 14º.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien violara sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000984

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT 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 construir una marca. —

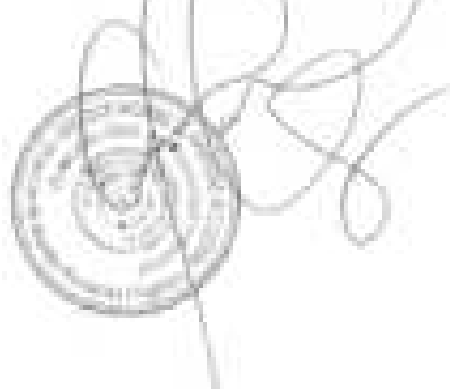
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, al cotejar las marcas solicitada **LIVE SPORT Y ETIQUETA** y **LIVE SPORTSWEAR** oponente, se observa a simple vista que la misma es indetectablemente 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 (simular 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 25*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. —

Que, además el oponente **LIVE SPORTSWEAR** ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/574.981 en la clase 25**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **LIVE SPORT**. —

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.I. n.° 000984

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

Que, por las semejanzas mercantiles, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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, pronunciando la falta de interés en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 incura en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 35/25, de la Jefatura de la 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.I. n.° 000984

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposición al registro de marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2384728 solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2384728, solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



MRS. JADIVI ALVARENGA SUAREZ
Directora

Directorio de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **000985**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 35.

Asunción, 12 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposición al registro de la marca LIVE SPORT Y ETIQUETA clase 35,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca LIVE SPORTSWEAR 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

¹ Artículo 13°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien incurra sin derecho. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 000985

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 35.

limitaciones a la hora de controlar la visibilidad del registro marcado se encuentran para precarizar otros derechos o intereses, tan valiosos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 LIVE SPORT Y ETIQUETA y LIVE SPORTSWEAR, oponente, se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confusable con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*). -----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios totalmente relacionada de la clase 25 y 35*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. -----

Que, además el oponente LIVE SPORTSWEAR, ya es una marca registrada en nuestro país con Registro n°/974.981 en la clases 25, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de LIVE SPORT. -----

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.I. n.° 000985

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUTAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL RÉGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 35.

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

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

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

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias 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.° 52/25, 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:**





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000985~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LIVE SPORT Y ETIQUETA", CLASE 35.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposición al registro de marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2384725 solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LIVE SPORT Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2384725, solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ARG. JADIVI AUYARENGA SUÁREZ

Directora

Directora de Asuntos Marcarios Lingüísticos



Resolución D.A.M.L. n.°

000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BARRERO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BARRERO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO contra FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 41, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a solicitud RUTA V 21 MC PJC en las clases 35 y 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uno de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

¹ Artículo 14°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BARERO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUIRO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.

el signo no se encuentre inserto dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 precaucelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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

Que, los solicitantes manifiestan contar con protección en el derecho sobre el signo, invocando una presentación realizada en fecha 21 de mayo de 2024.

Que, sin embargo, conforme a lo manifestado por los oponentes resulta necesario destacar que el propio solicitante del registro renunció voluntariamente a su cargo de presidente en fecha 08 de mayo de 2024 dentro de la entidad que ostentaba la titularidad originaria. Asimismo, consta que con fecha 10 de julio de 2024 fue definitivamente desvinculado por falta grave, lo cual importa la pérdida absoluta de toda relación jurídica, económica y representativa con grupo.



Resolución D.A.M.I. n.°

000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZÁLEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENÍTEZ Y ELISEO AREVALOS AGUIERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.

Que, resulta pertinente señalar que las alegaciones formuladas por los oponentes no constituyen meras manifestaciones, sino que se encuentran debidamente respaldadas con las pruebas producidas y admitidas dentro del período probatorio, lo que otorga plena eficacia jurídica a sus argumentos y robustece la validez de la oposición interpuesta.

Que, en este sentido, la solicitud planteada en autos constituye un ejercicio indebido, obstructivo y carente de causa legítima, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actúa con la intención de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial con el cual no mantiene relación jurídica ni económica.

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barboza (Brasil) como en Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede convertirse en un instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener pretensiones sin vínculo real con la explotación del signo" (Barboza, D.R., "Propiedad Industrial", 2017). En el mismo sentido, autores como Carlos Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria debe ser sancionada, en tanto supone un desvío del fin legítimo del sistema de propiedad industrial.

Que, el hecho de que el solicitante de la solicitud de registro, haya renunciado voluntariamente a la presidencia el 08 de mayo de 2024 y, posteriormente, haya sido



Resolución D.A.M.I. n.°

000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENTÍTEZ Y ELISEO AREVALOS AGUIERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.

desvinculado el 10 de julio de 2024 por faltas graves, elimina cualquier vínculo jurídico que pudiera justificar su interés sobre el signo.

Que, en consecuencia, la presente solicitud de registro constituye un acto de mala fe, carente de sustento jurídico válido y orientado únicamente a obstruir el ejercicio del derecho de quien sí posee interés real, legítimo y actual en la explotación de la marca.

Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos en contradicción con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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 incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 (N° Marcas).

Que, en tal supuesto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción,

Resolución D.A.M.I. n.º

000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISIO AREVALOS AGUIERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.

consideración a transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, naturalmente asociados en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o significar un aprovechamiento de la notoriedad del 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 inmersa en las causales prohibitorias de registro estipuladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 389/25, 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 MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISIO AREVALOS AGUIERO contra FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ sobre oposición al registro de la marca "RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n.º 2440679 solicitada por FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ.



Resolución D.A.M.I. n.° 000986

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO ARIVALOS AGUERO CONTRA FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 41.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 41, Expediente n° 2440679 solicitada por FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcas Litigiosas



Resolución D.A.M.I. n.°

000987

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ contra MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 39, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base a solicitada con anterioridad RUTA V 21 MC PJC 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

¹ Artículo 14°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesionar sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre las producciones o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 000987

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran regulados 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, los oponentes manifiestan contar con prelación en el derecho sobre el signo, invocando una presentación realizada en fecha 21 de mayo de 2024.

Que, sin embargo, conforme a lo manifestado por los solicitantes resulta necesario destacar que el propio oponente renunció voluntariamente a su cargo de presidente en fecha 08 de mayo de 2024 dentro de la entidad que ostentaba la titularidad originaria. Asimismo, como que con fecha 10 de julio de 2024 fue definitivamente desvinculado por **faltas graves**, lo cual importa la pérdida absoluta de toda relación jurídica, económica y representativa con el grupo.



Resolución D.A.M.I. n.°

000987

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENTEZ Y ELISEO AREVALOS AGUIERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA Y 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.

Que, resulta pertinente señalar que las alegaciones formuladas por los solicitantes no constituyen meras manifestaciones, sino que se encuentran debidamente respaldadas con las pruebas producidas y admitidas dentro del período probatorio, lo que otorga plena eficacia jurídica a sus argumentos y robustece la validez de la oposición interpuesta.

Que, por tanto, la alegación de prelación carece de eficacia jurídica, en tanto al momento de interponer la oposición el oponente ya se encontraba completamente desligado de la entidad, y por ende desprovisto de legitimidad para reclamar derecho alguno sobre la denominación.

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la legitimación en la oposición debe fundarse en la existencia de un interés jurídico real y actual respecto del signo, ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un acto abusivo, contrario a la finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de instrumentos de obstrucción (*Ubiarri Campu, N.º: Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 2011).

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persigue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un ejercicio indebido, obstructivo y carente de causa legítima, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actúa con la intención de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida

Resolución D.A.M.I. n.° 000987

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENTIEZ Y ELISIO AREVALOS AGUIERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA Y 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 19.

de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial con el cual no mantiene relación jurídica ni económica.

Que, asimismo, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede convertirse en un instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para sostener promesas sin vínculo real con la explotación del signo" (Barbosa, D.B., "Propiedad Industrial", 2017). En el mismo sentido, autores como Carlos Fernández-Navea advierten que la mala fe en materia marcaria debe ser sancionada, en tanto supone un desvío del fin legítimo del sistema de propiedad industrial.

Que, en el presente caso, se observa que la oposición no está orientada a la protección de un derecho legítimo, sino a entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada. El hecho de que el oponente haya renunciado voluntariamente a la presidencia el 08 de mayo de 2024 y, posteriormente, haya sido desvinculado el 10 de julio de 2024 por faltas graves, elimina cualquier vínculo jurídico que pudiera justificar su interés sobre el signo.

Que, en consecuencia, la oposición constituye un acto de mala fe, carente de sustento jurídico válido y orientado únicamente a obstruir el ejercicio del derecho de quien sí posee interés real, legítimo y actual en la explotación de la marca.

Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos

Resolución D.A.M.I. n.° 000987

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.

en contradicción con este principio configura un supuesto de abuso de derecho, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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 inmersa en las causas prohibitivas de registro estipuladas el artículo 1° de la Ley de marcas n° 1.254/98, 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 inprocedente, consiguientemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 387/25 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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



Resolución D.A.M.I. n.º **000987**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 39.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ contra MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2460932 solicitada por MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 39, Expediente n° 2460932 solicitada por MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABEL JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000988

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENTEZ Y ELISEO AREVALOS AGUIRO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ contra MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENTEZ Y ELISEO AREVALOS AGUIRO sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a solicitada con anterioridad RUTA V 21 MC PJC 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que:

¹ Artículo 11°.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 000988

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUIERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA Y 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, relando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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, los oponentes manifiestan contar con prelación en el derecho sobre el signo, invocando una presentación realizada en fecha 21 de mayo de 2024.

Que, sin embargo, conforme a lo manifestado por los solicitantes resulta necesario destacar que el propio oponente renunció voluntariamente a su cargo de presidente en fecha 08 de mayo de 2024 dentro de la entidad que ostentaba la titularidad originaria. Asimismo, consta que con fecha 10 de julio de 2024 fue definitivamente desvinculado por falta grave, lo cual importa la pérdida absoluta de toda relación jurídica, económica y representativa con el grupo.

Resolución D.A.M.I. n.° **000988**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENTEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA Y 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, resulta pertinente señalar que las alegaciones formuladas por los aditantes no constituyen meras manifestaciones, sino que se encuentran debidamente respaldadas con las pruebas producidas y admitidas dentro del periodo probatorio, lo que otorga plena eficacia jurídica a sus argumentos y robustece la validez de la oposición interpuesta.

Que, por tanto, la alegación de prelación carece de eficacia jurídica, en tanto al momento de interponer la oposición el oponente ya se encontraba completamente diligado de la entidad, y por ende desprovisto de legitimidad para reclamar derecho alguno sobre la denominación.

Que, la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la legitimación en la oposición debe fundarse en la existencia de un interés jurídico real y actual respecto del signo, ya sea en calidad de titular registral o de tercero que demuestre un vínculo legítimo y directo con la marca. La ausencia de dicho interés convierte a la oposición en un acto abusivo, contrario a la finalidad del sistema marcario, el cual está destinado a proteger la leal competencia y no a servir de instrumento de obstrucción (*Rubert Campa, N.: "Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial", 2011*).

Que, en este sentido, la oposición planteada en autos no persegue la defensa de un derecho real sobre la marca, sino que constituye un ejercicio indebido, obstructivo y carente de causa legítima, contrario al principio de buena fe que rige en el ámbito de la propiedad industrial.

Que, la mala fe en materia de marcas se configura cuando una persona actúa con la intención de obstaculizar injustificadamente el registro, aprovecharse de manera indebida

Resolución D.A.M.I. n.° 000988

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BARBEIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑITE BENTEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA Y 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.

de un signo ajeno o impedir el legítimo desenvolvimiento de un proyecto empresarial con el cual no mantiene relación jurídica ni económica.

Que, además, la doctrina latinoamericana, tanto en Barbosa (Brasil) como en Richelet (Argentina), sostiene que el sistema marcario "no puede convertirse en un instrumento de hostigamiento, ni en un mecanismo para someter pretensiones sin vínculo real con la explotación del signo" (Barbosa, D.B., "Propriedade Industrial", 2017). En el mismo sentido, autores como Carlos Fernández-Novoa advierten que la mala fe en materia marcaria debe ser sancionada, en tanto supone un desvío del fin legítimo del sistema de propiedad industrial.

Que, en el presente caso, se observa que la oposición no está orientada a la protección de un derecho legítimo, sino a entorpecer el desarrollo de la solicitud presentada. El hecho de que el oponente haya renunciado voluntariamente a la presidencia el 08 de mayo de 2024 y, posteriormente, haya sido desvinculado el 10 de julio de 2024 por faltas graves, elimina cualquier vínculo jurídico que pudiera justificar su interés sobre el signo.

Que, en consecuencia, la oposición constituye un acto de mala fe, carente de sustento jurídico válido y orientado únicamente a obstruir el ejercicio del derecho de quien sí posee interés real, legítimo y actual en la explotación de la marca.

Que, el principio de buena fe constituye un pilar fundamental del derecho privado y se proyecta de manera especial en el ámbito de la propiedad industrial. El ejercicio de derechos



Resolución D.A.M.I. n.°

000988

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDISMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BARBERO, HUMBERTO DOMINGO CASTE BENITEZ Y ELISIO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.

en contradicción con este principio configura un supuesto de *abuso de derechos*, expresamente sancionado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

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 incura en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 7° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 388/25 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Resolución D.A.M.I. n.°

000988

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ CONTRA MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA, CLASE 35.

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FRANCISCO JAVIER MONTIEL TORRES Y FEDERICO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ contra MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO sobre oposición al registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2460025 solicitada por MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RUTA V 21 MC PJC Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2460025 solicitada por MARCOS RAMÓN CANO LEDESMA, LUCAS RAFAEL GONZALEZ, RODRIGO DE JESUS PEDROZO BAREIRO, HUMBERTO DOMINGO CAÑETE BENITEZ Y ELISEO AREVALOS AGUERO.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000989

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA
S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA",
CLASE 06.

Asunción, 15 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. contra
EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
(ECOMIPA S.A.) sobre oposición al registro de la marca W Y ETIQUETA, clase 06, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "W Y
ETIQUETA", solicitada para la clase 06, en base al registro de la marca W WALWORTH en la
clase 06, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

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

¹ Artículo 19.- El registro de una marca hecho de acuerdo con una ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación con ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

000989

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (COMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W 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 construir una marca.

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 06 (Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos entre otros)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además el oponente **W WALWORTH** ya es una marca registrada en nuestro país con Registro n°/609.617 en la clases 06, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **W Y ETIQUETA**.





Resolución D.A.M.I. n.° 000989

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

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 existe 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 "1" 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 las prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. 1g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente asociados en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la debilitación 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.I. n.° 000989

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 568/24, 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 INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) sobre oposición al registro de marca "W Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n° 2312077 solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.).

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "W Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n° 2312077, solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.).

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADMY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

000990

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ICOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

Asunción,

15 SEP 2025

VISTO:

El expediente acumulado INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. contra EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ICOMIPA S.A.) sobre oposición al registro de la marca W Y ETIQUETA, clase 06, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "W Y ETIQUETA", solicitada para la clase 06, en base al registro de la marca W WALWORTH en la clase 06, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.° 000990

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE CX. CONTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA
S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W 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 encuentra dentro de las restricciones para el registro de una
marca previstas en la Ley de Marcas. —

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el
público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas,
además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir
los mismos productos de la clase 06 (Metales comunes y sus aleaciones, materiales de
construcción metálicos entre otros)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada
procedente. —

Que, además el oponente **W WALWORTH** ya es una marca registrada en nuestro país
con **Registro n°/609617** en la clase 06, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo
que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **W Y ETIQUETA**. —





Resolución D.A.M.I. n.° **000990**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE CV. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º

000990

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "W Y ETIQUETA", CLASE 06.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 363/24, 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 INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V. CONTRA EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.) sobre oposición al registro de marca "W Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n.º 2312084, solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.).

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "W Y ETIQUETA" clase 06, Expediente n.º 2312084, solicitada por EMPRESA CONSTRUCTORA MINERA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA (ECOMIPA S.A.).

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADYTA ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VÍCTOR SUÁREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VÍCTOR SUÁREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposición al registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 31, y-

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 31, en base a la marca solicitada con anterioridad, AGROPLAS ELECTROPLASTIC en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

¹ Artículo 11°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VÍCTOR SUÁREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca AGROPLAS ELECTROPLASTIC solicitada con anterioridad en la clase 35 protege servicios tales como: *“Importación, exportación, venta de todo tipo de carpa”*. Por otro lado, la marca solicitada AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) en la clase 31, protege productos: *“verduras, hortalizas y legumbres frescas; frutas frescas; frutos seco; granos de siembra; semillas; semillas de siembra; árboles”*. 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 marcania, 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 mensaje de los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de



Resolución D.A.M.I. n.° 000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

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

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna en la clase 35 y 31, *debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas*. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Camilo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo clara diferencia 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 e las figurativas de las mismas, ya que lo esencial no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*.

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confusibles 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 inmersa en las causas prohibitorias de registro estipuladas al

¹ MÓDICA, Camilo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2018. Asunción, págs. 106-109.





Resolución D.A.M.I. n.º 000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VÍCTOR SUÁREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

artículo 2º 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 resulta improcedente, consiguientemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 3/25 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 ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VÍCTOR SUÁREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposición al registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 31, Expediente n.º 2088212 solicitada por MARIO VÍCTOR SUÁREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 31.



Resolución D.A.M.I. n.°

000991

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 31.

Expediente n° 2088212 solicitada por MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO.

Artículo 1.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADHY ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Lingüísticos



Resolución D.A.M.I. n.° **000992**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposición al registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 35, y:

CONSIDERANDO:

Que, se postulare oposición contra la solicitud de registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca solicitada con anterioridad, AGROPLAS ELECTROPLASTIC en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.º

000992

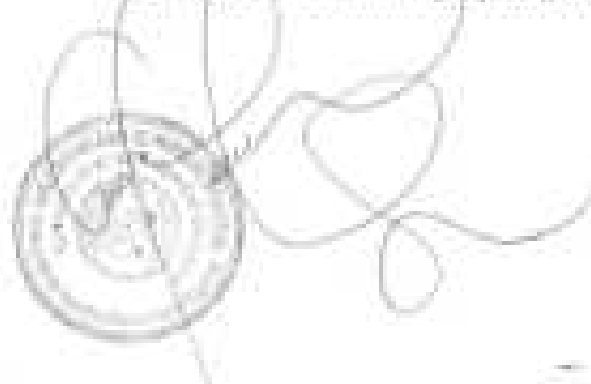
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca AGROPLAS ELECTROPLASTIC solicitada con anterioridad en la clase 35 protege servicios tales como: "Importación, exportación, venta de todo tipo de carpa". Por otro lado, la marca solicitada AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) en la clase 35, protege servicio: "Servicio de importación-exportación, compra-venta y comercialización de productos del campo tales como verduras, hortalizas y legumbres frescas y frías así como en todas sus variedades y presentaciones". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.

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





Resolución D.A.M.I. n.° **000992**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PEIRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGROMAS LO BUENO DEL CAMPO (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, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas en pugna 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 permitan eventualmente justificar su rechazo.

Que, abundando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Múgica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: "Habiendo dadas 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 ideográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a circular en el mercado".

Que, la ley marcaria establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando los signos distintivos no resulten confusibles 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 coexistencia sin generar riesgos de confusión o asociación errónea.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguishable de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incura en las causas prohibitorias de registro estipuladas el

¹ MÚGICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asunción, págs. 104-105.





Resolución D.A.M.I. n.°

000992

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 2/25 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 ELECTRO PLASTIC LTDA. contra MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO sobre oposición al registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2088213 solicitada por MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámite de la solicitud de registro de la marca AGRO&MAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 35,



Resolución D.A.M.I. n.° 000992

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ELECTRO PLASTIC LTDA. CONTRA MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AGROMAS LO BUENO DEL CAMPO (SLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.

Expediente n° 2088213 solicitada por MARIO VICTOR SUAREZ PETRY Y ALICIA NOELIA FLORENTIN TONIOLO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABD. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000993

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BILLI JEANS", CLASE 25.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT contra SUNG JUN LEE sobre oposición al registro de la marca, B BILLI JEANS, clase 25.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca B BILLI JEANS solicitada para la clase 25, en base a la marca PORSCHE Y ETIQUETA 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.254/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación nacional, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 13°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a quejar ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo confiere el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda implicar directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.°

000993

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BILLI JEANS", CLASE 25.

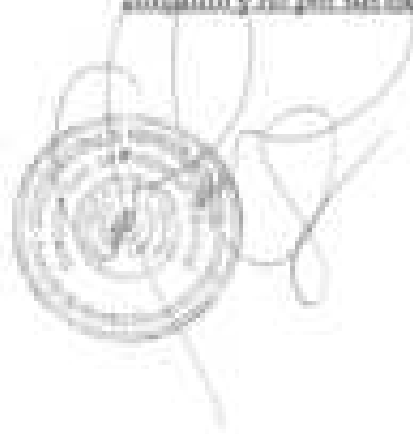
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada B BILLI JEANS y la marca oponente PORSCHE Y ETIQUETA 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 B BILLI JEANS (solicitada) vs. PORSCHE (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 pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000993

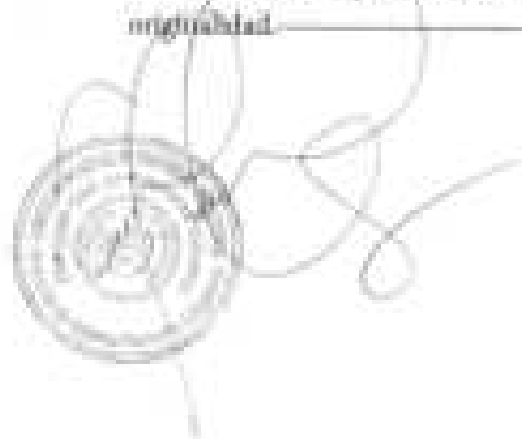
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BILLI JEANS", CLASE 25.

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 arroja la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe probabilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que deja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.

Que, al profundizar en las diferencias entre B BILLI JEANS (solicitada) vs. PORSCHE Y ETIQUETA (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como fonético. La doctrina y la jurisprudencia marcara enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.

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

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





Resolución D.A.M.I. n.º

000993

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA SUNG JUN LEE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B BILLI JEANS", CLASE 25.

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.º 359/25 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 DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT contra SUNG JUN LEE sobre oposición al registro de la marca "B BILLI JEANS", clase 25. Expediente n.º 2364677 solicitada por SUNG JUN LEE.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "B BILLI JEANS", clase 25. Expediente n.º 2364677 solicitada por SUNG JUN LEE.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABC JADIVI ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° **000994**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA AMORARMA Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162886 en la oposición N° 21111867, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.

Asunción, 18 SEP 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca AMORARMA Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162886 en la oposición N° 21111867, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.

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 Actuaría, 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° 21111867, deducida contra la marca AMORARMA Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162886 en la oposición N° 21111867, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.

Artículo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° **000995**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA OPOSICIÓN A LA MARCA NEEDFEEL Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162862 en la, OPOSICIÓN N° 2111864, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.

Asunción, 15 SEP 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca **NEEDFEEL Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162862 en la, OPOSICIÓN N° 2111864, INTERPUESTA POR YIWU LEIRUI TRADING CO., LTD.**

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 Actuaría, 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° 2111864, deducida contra la marca **NEEDFEEL Y ETIQUETA, clase, 3 expediente N° 2162862, solicitada por IMPORT EXPORT KIENKO CHILE LTDA.**

Artículo 2.- **NOTIFIQUESE** por cédula.



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000996

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONTRA BIO X S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

Aunción, 16 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra BIO X S.A.I.C. sobre oposición al registro de la marca LEVITAL Y ETIQUETA, clase 30, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.º

000996

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONTRA RIO X S.A.L.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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: LEVITAL (solicitada) vs. LEVIT (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 pueden 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 observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada LEVIT en la clase 30 protege exclusivamente productos tales como: *galletitas, pastas, arroz, barras, productos de pastelería*. Por otro lado, la marca solicitada "LEVITAL" en la clase 30, protege productos: *Levadura para nutrición humana*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al

Resolución D.A.M.I. n.° **000996**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONTRA BIO X S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enlace de los productos, que poseen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas LEVITAL, solicitada en la clase 30, y LEVIT, registrada en la clase 30, 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 puedan eventualmente justificar su rechazo.

Que, es importante señalar que la marca solicitada LEVITAL 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, seleccionando 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.

LeVital

SOLICITADA

Levit

OPONENTE

Resolución D.A.M.I. n.° 000996

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONTRA BIO X S.A.L.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 338/25 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 ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. contra BIO X S.A.L.C. sobre oposición al registro de la marca LEVITAL Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2381983 solicitada por BIO X S.A.L.C.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LEVITAL Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2381983 solicitada por BIO X S.A.L.C.

Resolución D.A.M.I. n.º 000996

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CONTRA BIO X S.A.L.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LEVITAL Y ETIQUETA, CLASE 30.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000997

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR, A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.

Asunción, 18 SEP 2015

VISTO:

El expediente catalogado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 09, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, actuando 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 para que no sean lesionados sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusiones o asociaciones entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.°

000997

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA 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: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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 una distinción 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



Resolución D.A.M.I. n.° 000997

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.

conceptual, estas diferencias nos da la pista que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaría 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, 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 artificios desmembradores, de forma vocálica y no silábica y el resultado que arroja 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 profundizar en las diferencias entre DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (oposente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.

Que, Jorge Oravecoeli señala que: "La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~997

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09,

varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 09, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

docusafe ✓

documenta COMERCIO ELECTRONICO

Solicitada

Oponente





Resolución D.A.M.I. n.° 000997

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.

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

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

Que, 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° 340/25 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 DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n° 2449504 solicitada por EXCELSIS S.A.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 997

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 09.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 09, Expediente n° 2449504 solicitada por EXCELSIS S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JAINY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000998

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

Añuncio, 7-6 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 35, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

¹ Artículo 13°.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados en la clase en que figura, siempre que sepan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 000998

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA, 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: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para estar bien entendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resultar esta distinción 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

Resolución D.A.M.I. n.° 000998

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

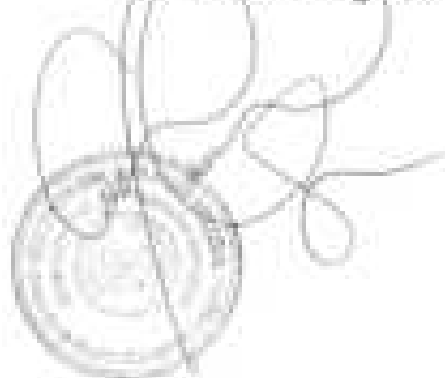
conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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

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 arroja 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 profundizar en las diferencias entre DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (oposente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.

Que, Jorge Ormieri señala que: "La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de las cosas, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a





Resolución D.A.M.I. n.° **000998**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANÓNIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) cuenta con una «etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

docusafe ✓

documenta © 1998

Solicitada

Oponente





Resolución D.A.M.I. n.° 000998

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no presentan riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún incumplimiento legal.

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

Que, 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° 338/25 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 DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2449507 solicitada por EXCELSIS S.A.



Resolución D.A.M.I. n.° 000998

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2449907 solicitada por EXCELSIS S.A.

Artículo 1.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADRY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.

Asunción, 14 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 42, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 42, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

¹ Artículo 18°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca oponente DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA 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 DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (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



Resolución D.A.M.I. n.º **000999**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.

conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcarial 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, 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 profundizar en las diferencias entre DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (oposente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.

Que, Jorge Oramendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de las signos, sin descender en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a*

Resolución D.A.M.I. n.° 000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANÓNIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.

varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podremos 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 deberá ser improcedente.

docusafe ✓

documenta 

Solicitada

Oponente

Resolución D.A.M.I. n.º **000999**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oposición, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causas prohibitivas de registro estipuladas el artículo 7º de la Ley de marcas n.º 1.394/98, 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, consiguientemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 341/25 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 DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 42, Espoliente n.º 2449514 solicitada por EXCELSIS S.A.



Resolución D.A.M.I. n.º 000999

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 42.

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 42, Expediente nº 2449514 solicitada por EXCELSIS S.A.

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



ABG. JANNY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001000**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.

Asunción, 18 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca, DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 38, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA solicitada para la clase 38, en base a la marca DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 001000

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 preservar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA y la marca opuesta DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA 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: DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (opuesta), en conjunto y manifiestamente, 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 esas 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





Resolución D.A.M.I. n.° 001000

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.

conceptual, estas diferencias nos da la pista que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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

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 demostraciones, de forma sustra y no simultánea y el resultado que arroja 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 profundizar en las diferencias entre DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.

Que, Jorge Orzuendo señala que: "La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de la signo, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijo e sufijo convienen a



Resolución D.A.M.I. n.° 001000

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.

varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."

Que, también cabe señalar que la marca solicitada DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

docusafe ✓

documenta 

Solicitada

Oponente





Resolución D.A.M.I. n.º **001000**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANÓNIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y realmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla tocada en las causas prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º 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.º 339/25 emitido por la Jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así un derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DOCUMENTA SOCIEDAD ANÓNIMA (DOCUMENTA S.A.) contra EXCELSIS S.A. sobre oposición al registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 38, Expediente n.º 2449510 solicitada por EXCELSIS S.A.



Resolución D.A.M.I. n.°

001000

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA EXCELSIS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 38.

Artículo 1.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DOCUSAFE, SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 38. Expediente n.° 2449510 solicitada por EXCELSIS S.A.

Artículo 1.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001001

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE
GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELGO" CLASE
06.**

Asunción,

VISTO:

16 SEP 2025

El expediente caratulado: ARCELORMITTAL BRASIL S/A contra PASTOR
ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "VELGO" clase 06,
y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VELGO",
solicitada para la clase 06, en base a la marca BELGO en la clase 06 respectivamente, por lo que
corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo, concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
designados en la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.º _____

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELGO" CLASE 06.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "VELGO" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confusable con la marca base de oposición BELGO, 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 devinó 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 interesada, tal como lo dispone la normativa procesal.

Resolución D.A.M.I. n.° 001001

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELGO" CLASE 06.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo motiva válidamente a los argumentos de la oposición, sino que también refleja la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 aunar la oposición.

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en 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.I. n.° 001001

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCELORMITTAL BRASIL S/A CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VELGO" CLASE 06.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 265/25, 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 ARCELORMITTAL BRASIL S/A contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "VELGO" clase 06, Expediente n° 2451446 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "VELGO" clase 06, Expediente n° 2451446 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ADG. JADELI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

001002

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDIENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE
GALLANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILLY" CLASE
05.

Asunción, 18 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AELI LILLY AND COMPANY contra PASTOR ROCHE
GALLANO sobre oposición al registro de marca "LILLY" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n.º 1.274/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislación marcanta, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas
limitaciones a la hora 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 15º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien intente sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 001002

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE GALLANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILLY" 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 "LILLY" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confundible con la marca base de oposición LILLY, 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 considerará que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas mercantiles 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.I. n.° 001002

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILLY" 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 incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 366/25, 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





Resolución D.A.M.I. n. **001002**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AELI LILLY AND COMPANY CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILLI" CLASE 05.

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AELI LILLY AND COMPANY contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "LILLI" clase 05, Expediente n° 2452091 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VELGO" clase 05, Expediente n° 2452091 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

Artículo 3.- **NOTIFIQUESE** por vía de

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcas Litigiosas



Resolución D.A.M.I. n.° **001003**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS contra ABBAS MOUNIR MOZANAR sobre oposición al registro de marca "BRANDS Y ETIQUETA" clase 35,

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 19°: El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien intente usar derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001003

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 BRANDS Y ETIQUETA y BRANDS FOR LESS 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 (*ver una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*). —

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 35 (comercialización de prendas de vestir, calzados, perfumería, cosméticos entre otros)*, 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 "BRANDS Y ETIQUETA" y la marca oponente "BRANDS FOR LESS" encontramos similitudes, precisando que dichas marcas se escriben y pronuncian 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.I. n.° **001003**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca **BRANDS FOR LESS** en nuestro país con Registro n° 540.353 de fecha 10 de marzo de 2011, en la clase 35 y otras, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de registro de la marca **BRANDS Y ETIQUETA**.

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 similitudes 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 "f" 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 prohibición establecida en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fueran susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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.I. n.° 001003

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS CONTRA ABBAS MOUNIR MOZANAR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS Y ETIQUETA, CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 282/24, 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 BRANDS FOR LESS contra ABBAS MOUNIR MOZANAR sobre oposición al registro de marca "BRANDS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2416796 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRANDS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2416796 solicitada por ABBAS MOUNIR MOZANAR.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABD. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001004

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE
16.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A.
sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS" clase 16, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR
LESS", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca BRANDS FOR LESS 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora,
velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/78, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 19°.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
qualquiera sea la clase en que figuren, siempre que exista relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001004

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, 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 cotejar las marcas solicitada BRANDS FOR LESS y BRANDS FOR LESS oponente, se observa a simple vista que la misma es indetectablemente 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 16 (papel, cartón y productos fabricados con estos materiales, entre otros)*, 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 "BRANDS FOR LESS" y la marca oponente "BRANDS FOR LESS" 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.I. n.° **001004**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 16.

Que, el oponente ya cuenta con derechos adquiridos sobre la marca BRANDS FOR LESS en nuestro país con Registro n° 340.350 de fecha 30 de marzo de 2022, en la clase 16 y *et seq.*, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de registro de la marca BRANDS FOR LESS.

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001004

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 16.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 274/24, 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 BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A. sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS" clase 16, Expediente n° 2206556 solicitada por BRANDS FOR LESS S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS" clase 16, Expediente n° 2206556 solicitada por BRANDS FOR LESS S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADMY ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

001005

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE
39.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A.
sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS" clase 39, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR
LESS", solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca BRANDS FOR LESS clase 39,
por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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
proteger 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001005

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 39.

Que, en sus orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 BRANDS FOR LESS y BRANDS FOR LESS oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 39 (Servicios de transporte, embalaje, almacenamiento y distribución de mercancías de productos de cuidado personal; productos de perfumería, cosméticos), 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 "BRANDS FOR LESS" y la marca oponente "BRANDS FOR LESS" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie de la misma forma, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esa manera el riesgo de confusión y/o asociación.

Que, el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca BRANDS FOR LESS en nuestro país con Registro n° 540.354 de fecha 30 de marzo de 2022, en la clase 39



Resolución D.A.M.I. n.° **001005**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 19.

y **así**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de registro de la marca BRANDS FOR LESS.

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 existe el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 273/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.



Resolución D.A.M.I. n.°

001005

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA BRANDS FOR LESS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BRANDS FOR LESS, CLASE 39.

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

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por BRANDS FOR LESS LLC contra BRANDS FOR LESS S.A. sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS" clase 39, Expediente n° 2206553 solicitada por BRANDS FOR LESS S.A.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS" clase 39, Expediente n° 2206553 solicitada por BRANDS FOR LESS S.A.

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



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

001006

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca BRANDS FOR LESS en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confusibles;

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.° ~~0-0~~ 1006

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" CLASE 34.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confusable con la marca base de oposición BRANDS FOR LESS 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 compareció al 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.I. n.° 001006

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS PARAGUAY 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 "f" 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 sostentar 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 distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en 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.I. n.° **001006**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BRANDS FOR LESS LLC CONTRA IBRAHIM MOUNIR MOZANNER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 715/24, 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 BRANDS FOR LESS LLC contra IBRAHIM MOUNIR MOZANNER sobre oposición al registro de marca "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2284445 solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BRANDS FOR LESS PARAGUAY Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2284445 solicitada por IBRAHIM MOUNIR MOZANNER.

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

ADG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001007

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GAP (ITM) INC CONTRA WILLIAN ANTOLIN GUILLEN FLORES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GAP TRAINING Y ETIQUETA, CLASE 41.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: GAP (ITM) INC contra WILLIAN ANTOLIN GUILLEN FLORES sobre oposición al registro de la marca GAP TRAINING Y ETIQUETA, clase 41, y—

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GAP TRAINING Y ETIQUETA, solicitada para la clase 41, en base a la marca GAP en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confusibles.

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

Que, tal como lo expone el Art. 1 de la Ley n° 1.294/78, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda influir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 001007

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GAP (ITM) INC CONTRA WILLIAN ANTOLEIN GUILLEN FLORES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GAP TRAINING 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 observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca GAP registrada en la clase 35 protege servicios tales como: "Servicios de comercio minorista en el sector del vestido, calzado, sombrería, accesorios de vestir, el diseño de prendas de vestir, bolsos, artículos de cuero, maletas, equipaje, joyas, relojes, gafas y gafas de sol, juguetes, juegos y equipos deportivos, accesorios para el caballo, gimnásticos". Por otro lado, la marca solicitada GAP TRAINING en la clase 41, protege servicios: "Servicios de emprendimiento en la organización de eventos sociales y culturales, actividades recreativas; organización de conciertos como actividades educativas o recreativas, competencias deportivas, alquiler para eventos sociales y culturales, instalaciones recreativas; servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; servicios de campamentos de vacaciones; cronometraje de eventos deportivos; explotación de juego de azar, explotación de instalaciones deportivas; organización de bailes, adiestramientos, formación, acompañamientos, capacitación para el desarrollo deportivo y personal de deportistas". 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



Resolución D.A.M.I. n.°

001007

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GAP (ITM) INC CONTRA WILLIAN ANTOLIN GUILLEN FLORES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GAP TRAINING Y ETIQUETA, CLASE 41.

Tras analizar los servicios que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas GAP TRAINING, solicitada en la clase 41, y GAP, 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 puedan eventualmente justificar su rechazo.

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

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





Resolución D.A.M.I. n.°

001007

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GAP (ITM) INC CONTRA WILLIAN ANTOLEN GUILLEN FLORES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GAP TRAINING Y ETIQUETA, CLASE #1.

Que, abordando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo dadas diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que comparten 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 confunden si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*

Que, la ley marplatense establece que la coexistencia de marcas es posible siempre y cuando las signos distintivos no resulten confusivos y los productos o servicios que distinguen sean lo suficientemente diferentes en cuanto a naturaleza, finalidad y público objetivo. En este caso, los productos promulgados 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 7° de la Ley de marcas n° 1.234/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones técnicas 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

¹ MÉDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2019. Asociación, págs. 104-108.



Resolución D.A.M.L. n.º

001007

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GAP (ITM) INC CONTRA WILLIAN ANTOLIN GUILLEN FLORES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GAP TRAINING Y ETIQUETA, CLASE 41.

improcedente, consiguientemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 280/25 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 GAP (ITM) INC contra WILLIAN ANTOLIN GUILLEN FLORES sobre oposición al registro de la marca GAP TRAINING Y ETIQUETA clase 41. Expediente n° 2409961 solicitada por WILLIAN ANTOLIN GUILLEN FLORES.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GAP TRAINING Y ETIQUETA clase 41. Expediente n° 2409961 solicitada por WILLIAN ANTOLIN GUILLEN FLORES.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001008

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" CLASE 41.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA contra INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) sobre oposición al registro de marca "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" clase 41, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base a la marca CEA CONSORCIO DE GANADEROS PARA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA en la clase 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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





Resolución D.A.M.I. n.° 001008

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" CLASE 41.

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indistintamente confusable con la marca base de oposición CEA CONSORCIO DE GANADEROS PARA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA, 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.



Resolución D.A.M.I. n.° 001008

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CIA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUITA" CLASE 41.

Que, adicionalmente, el solicitante no compareció al 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.

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe 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 "f" 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 continuar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción,



Resolución D.A.M.I. n.° 001008

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" CLASE 41.

Inutilización o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho uso del signo".

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias 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° 244/24, 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 CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA contra INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) sobre oposición al registro de marca "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 1924584 solicitada por INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.)



Resolución D.A.M.I. n.º

001008

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN
AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS
AMERICANA Y ETIQUETA" CLASE 41.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CEA CENTRO DE
EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n.º 1924584
solicitada por INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.)

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula

ADG. JADEYI ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcas Litigiosas



Resolución D.A.M.L. n.° 001009

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" CLASE 42.

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA contra INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) sobre oposición al registro de marca "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" clase 42, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42, en base a la marca CEA CONSORCIO DE GANADEROS PARA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA en la clase 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

¹ Artículo 44°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo, confiere el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios comprendidos en la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001009

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CIA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CIA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" CLASE 42.

el signo no se encuentre incluido dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/96, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 "CIA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confusable con la marca base de oposición CIA CONSORCIO DE GANADEROS PARA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA, 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.



Resolución D.A.M.I. n.° 001009

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" CLASE 42.

Que, adicionalmente, el solicitante no comentó 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.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La desvirtuación 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 "f" 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, modificación,



Resolución D.A.M.I. n.°

001009

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" CLASE 42.

transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, necesariamente asociados en el sector pertinente del público, que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo".

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias 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.° 238/24, 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 CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA contra INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.) sobre oposición al registro de marca "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n.° 1924588 solicitada por INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA (INCADE S.A.)



Resolución D.A.M.I. n.° **001009**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONSORCIO DE GANADEROS PARA LA EXPERIMENTACIÓN AGROPECUARIA - CEA CONTRA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA (INCADE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" CLASE 42.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CEA CENTRO DE EXPERIENCIAS AMERICANA Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 1724588 solicitada por INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANÓNIMA (INCADE S.A.)

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADRY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Departamento de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001010

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. CONTRA NEW
AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDON"
CLASE 01.**

Asunción, 17 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. contra
NEW AGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "CORDON" clase 01, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CORDON",
solicitada para la clase 01, en base a la marca CORON 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentra inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 1º.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
relacionados con la clase en que figura, siempre que exista relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 001010

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. CONTRA NEW AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDON" CLASE 01.

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CORDON" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición CORON, 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.I. n.° 001010

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. CONTRA NEW AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDON" 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 "f" 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, transcripción o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medios 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.° 191/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.



Resolución D.A.M.I. n.° 001010

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. CONTRA NEW
AGRO S.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CORDON"
CLASE 01.**

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
MARUBENI SPECIALTY CHEMICALS INC. contra NEW AGRO S.S. sobre
oposición al registro de marca "CORDON" clase 01, Expediente n° 2135099 solicitada
por NEW AGRO S.S.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CORDON" clase 01,
Expediente n° 2135099 solicitada por NEW AGRO S.S.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



DRG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001011**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLLANDA
LTD. CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAPPY" CLASE 29.**

Asunción, 17 SEP 2005

VISTO:

El expediente capitulado: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLLANDA LTD. contra ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. sobre oposición al registro de marca "CAPPY" clase 29, y;

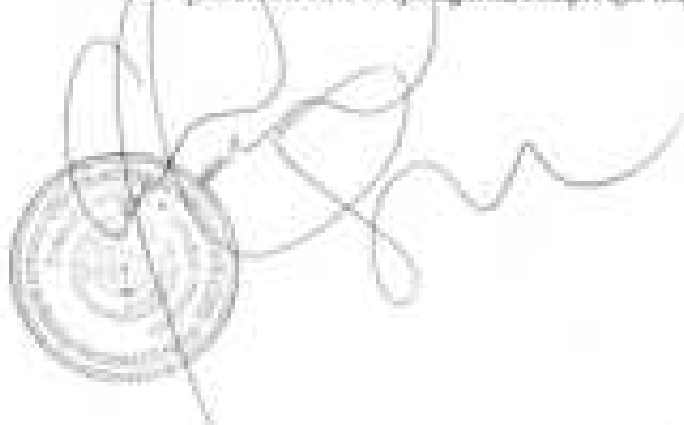
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CAPPY", solicitada para la clase 29, en base a la marca CAPPY en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles;

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 24.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien intente su empleo. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L. n.° 001011

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA
LTD. CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAPPY" CLASE 29.**

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición, 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 marcado entre la denominación solicitada "CAPPY" se observa a
simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición
CAPPI, 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.I. n.° **001011**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA
LTD. CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAPPY" 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 existe el riesgo de
asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen
un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "Y"
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 incura en
la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá
registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción,
modificación o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente
conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar
confusión o un riesgo de asociación con el tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiere hecho conocido el signo*".

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta
Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en 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.I. n.°

001011

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. CONTRA ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAPPY" CLASE 29.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 266/25, 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 COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. contra ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC. sobre oposición al registro de marca "CAPPY" clase 29, Expediente n.° 2476624 solicitada por ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CAPPY" clase 29, Expediente n.° 2476624 solicitada por ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.


ABG. JADIVI ALVARENGA MUÑOZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001012

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILIMOON Y ETIQUETA" CLASE
35.

Asunción, 10 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: TEXPA LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre
oposición al registro de marca "LILIMOON Y ETIQUETA" clase 35, y:

CONSIDERANDO:

Que, se presentaron oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LILIMOON
Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca LILIMOON (extranjero) en la clase
35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 18°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesionar sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.L.n.° 001012

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILIMOON Y ETIQUETA" CLASE 14.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 "LILIMOON" se observa a simple vista que la misma es indeliblemente confundible con la marca base de oposición LILIMOON, 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 compareció al traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de en 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 propia. —





Resolución D.A.M.I. n.° 001012

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILIMOON Y ETIQUETA" CLASE 35.

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

Que, por las similitudes 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 incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 mantener la oposición.

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

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarlo vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en 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.I. n.° 001012

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILIMOON Y ETIQUETA" CLASE 35,

correspondiendo confirmar el Dictamen n.° 257/25, 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 TEXPA LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposición al registro de marca "LILIMOON Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2384710 solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LILIMOON Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2384710 solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.


ABG. JADHYT AINABÉNGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

001013

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILIMOON Y ETIQUETA" CLASE
25.

Asunción, 18 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: TEXPA LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre
oposición al registro de marca "LILIMOON Y ETIQUETA" clase 25, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LILIMOON
Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la marca LILIMOON (extranjero) en la clase
25 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 19: El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien intente copiarla. Asimismo concede el derecho a oponer al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
caracterizados por la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001013

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILIMOON Y ETIQUETA" CLASE 25.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a una instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 "LILIMOON" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LILIMOON, 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 compareció al 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. 48 y 49 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no derrotó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desmoronamiento 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.I. n.° 001013

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILIMDON Y ETIQUETA" CLASE 25.

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

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" 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 éxito en sustentar la oposición.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001013

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TEXPA LTDA. CONTRA GREGORIO DIANA LESMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LILIMOON Y ETIQUETA" CLASE 25.

correspondiente confirmar el Dictamen n.° 256/25, 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 TEXPA LTDA. contra GREGORIO DIANA LESMO sobre oposición al registro de marca "LILIMOON Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n.° 2384705 solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "LILIMOON Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n.° 2384705 solicitada por GREGORIO DIANA LESMO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001014

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REGINA REGUERA ADDONE CONTRA GANADERA ALBORADA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA, CLASE 31.

Asunción, 10 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado REGINA REGUERA ADDONE contra GANADERA ALBORADA S.A. sobre oposición al registro de marca "GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA" clase 31, y:

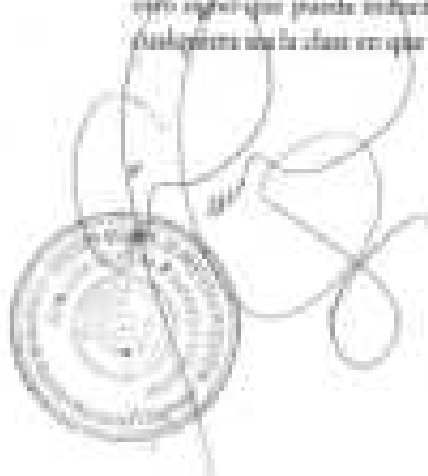
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 31, en base al registro de la marca ALBORADA clase 31, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confusibles.

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

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

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados en la clase en que figura, siempre que sepan relacionados entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001014

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REGINA REGUERA ADDONE CONTRA GANADERA ALBORADA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA, CLASE 31.

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

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

Que, al comparar las marcas solicitada GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA y ALBORADA oponente, se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confusable 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 (jurar 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 (*Productos agrícolas, semillas, hortalizas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, entre otros*), 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 "GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA" y la marca oponente "ALBORADA" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente



Resolución D.A.M.I. n.° 001014

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REGINA REGUERA ADDONE CONTRA GANADERA ALBORADA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA, CLASE 31.

(qualis, lo cual las hace totalmente confusibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 247/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Resolución D.A.M.I. n.°

001014

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR REGINA REGUERA ADDONE CONTRA GANADERA ALBORADA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA, CLASE 31.

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por REGINA REGUERA ADDONE contra GANADERA ALBORADA S.A. sobre oposición al registro de marca "GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n° 2337548 solicitada por GANADERA ALBORADA S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GANADERA ALBORADA Y ETIQUETA" clase 31, Expediente n° 2337548 solicitada por GANADERA ALBORADA S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

AMG. EADIYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **001015**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS CONTRA RED BULL GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORO ROJO Y ETIQUETA", CLASE 32.

Asunción, 11 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS contra RED BULL GMBH sobre oposición al registro de la marca, TORO ROJO Y ETIQUETA, clase 32,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TORO ROJO Y ETIQUETA solicitada para la clase 32, en base a la marca TORO DE ORO en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran regulados 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° **001015**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS CONTRA RED BULL GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORO ROJO Y ETIQUETA", CLASE 32.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, y determinar si la misma se encuadra dentro de las instrucciones 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 TORO ROJO Y ETIQUETA y la marca oponente TORO DE ORO 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: TORO ROJO Y ETIQUETA (solicitada) vs. TORO DE ORO (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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





Resolución D.A.M.I. n.° — 001015

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS CONTRA RED BULL GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORO ROJO Y ETIQUETA", CLASE 32.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coincidencia 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 arroja 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 profundizar en las diferencias entre TORO ROJO Y ETIQUETA (solicitada) vs. TORO DE ORO (oposente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada. —

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de las signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y ortográficas. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 03, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de uno de sus elementos."* —

Que, también cabe señalar que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oposente. Así podemos hacer énfasis al resaltar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la





Resolución D.A.M.I. n.° **001015**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS CONTRA RED BULL GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORO ROJO Y ETIQUETA", CLASE 32.

diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.



TORO DE ORO

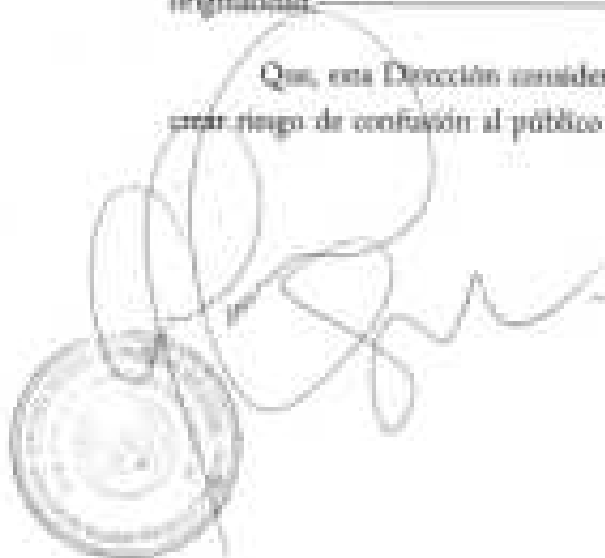
Solicitada

Denominativa - Oponente

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna no presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causas prohibitorias de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n.° 1.254/98, 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





Resolución D.A.M.L. n.° **001015**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS CONTRA RED BULL GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TORO ROJO Y ETIQUETA", CLASE 32.

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente; consecuentemente, corresponde confirmar el Decretum n° 423/24 emitido por la Cámara 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 HUGO GABRIEL BOGADO ROJAS contra RED BULL GMBH sobre oposición al registro de la marca TORO ROJO Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 2241567 solicitada por RED BULL GMBH.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TORO ROJO Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 2241567 solicitada por RED BULL GMBH.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADRY ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001016**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AJ Y ETIQUETA, CLASE 01.

Asunción, 10 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra AJINOMOTO CO. INC sobre oposición al registro de la marca AJ Y ETIQUETA clase 01, y.

CONSIDERANDO:

Que, se presentara oposición contra la solicitud de registro de la marca AJ Y ETIQUETA, solicitada para la clase 01, en base a la marca A.J. VIERCI en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 1º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° ~~001016~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AJ Y ETIQUETA, 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, entre las marcas en pugna: AJ Y ETIQUETA (solicitada) vs. A.J. VIERCI (opositor), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es crucial 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 son de 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 observarse la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada A.J. VIERCI en la clase 29 protege productos tales como: *Carnes, picada, carne de ave y carne de vaca; extractos de carnes; frutas y verduras; hortalizas y legumbres en conserva; congeladas entre otros*. Por otro lado, la marca solicitada "AJ Y ETIQUETA" en la clase 01, protege productos: *"Productos químicos; productos químicos industriales; ácido glutámico para fines industriales; aminoácido para uso industrial; proteínas (materia prima); proteínas para la industria alimentaria; alcohol; glucosa para la*

Resolución D.A.M.I. n.° 001016

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AJ Y ETIQUETA, CLASE 01.

industria alimentaria; gluten para la industria alimentaria; sales de sodio [sarcopasto químico]; preparaciones bacteriológicas entre otros. La distancia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. A.J. VIERCI opone en la clase 29, se enfoca en productos alimenticios, mientras que AJ solicitada en la clase 01, está más orientada hacia productos químicos entre otros, lo que deja aún más la diferenciación entre ambas marcas. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° **001016**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AJ Y ETIQUETA, CLASE 01.

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

Que, atendiendo aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: "Habiendo dadas 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"

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causas prohibitorias de registro estipuladas el artículo 7° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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

* MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley. 2015. Asociación. págs. 104-105.



Resolución D.A.M.I. n.° 001016

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AJ Y ETIQUETA, CLASE 01.

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 31/25 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 AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra AJINOMOTO CO. INC sobre oposición al registro de la marca AJ Y ETIQUETA clase 01, Expediente n° 1758561 solicitada por AJINOMOTO CO. INC.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca AJ Y ETIQUETA clase 01, Expediente n° 1758561 solicitada por AJINOMOTO CO. INC.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ARG. JADITI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001017

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO.
INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA",
CLASE 30, _____

Asunción, 18 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra AJINOMOTO
CO. INC sobre oposición al registro de la marca AJ Y ETIQUETA, clase 30, y _____

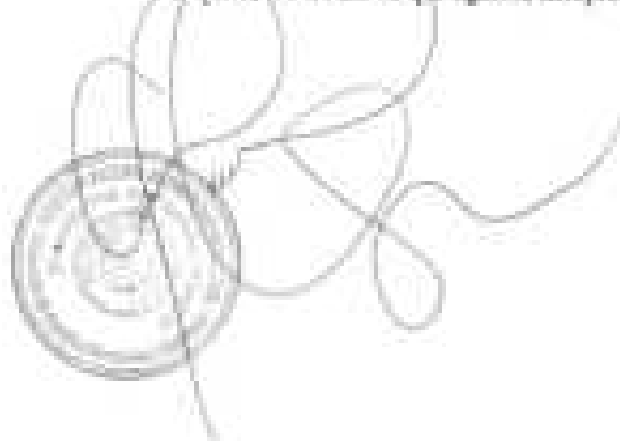
CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislación marcatoria, 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
clasificados en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.°

001017

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", CLASE 30.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 AJ Y ETIQUETA y A.J. VIERCI 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 (*ver 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 (productos alimenticios entre otros)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además el oponente A.J. VIERCI ya es una marca registrada en nuestro país con Registro n°/407.482 en la clase 30 y otros, como así también corresponde mencionar que dicha marca es una notoria en nuestro país para productos alimenticios, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de AJ Y ETIQUETA.



Resolución D.A.M.I. n.° 001017

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJENOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", CLASE 30.

Que, en relación a la alegación del solicitante respecto a la supuesta posibilidad de existencia de la sigla "AJ", corresponde señalar que dicho argumento carece de validez, en tanto las existencias invocadas corresponden a registros otorgados en clases diferentes a la solicitada en autos, lo cual impide su aplicación al presente caso. Asimismo, debe destacarse que el oponente ya cuenta con registro concedido en dicha clase, lo que otorga prelación y refuerza la procedencia de la solicitud en examen.

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

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

Que, en 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 improbadamente que la solicitud presentada se halla incurso en las prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad



Resolución D.A.M.I. n.° **001017**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA AJINOMOTO CO. INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AJ Y ETIQUETA", CLASE 30.

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 inmersa en las causales prohibitorias 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° 30/25, 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 AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra AJINOMOTO CO. INC sobre oposición al registro de marca "AJ Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1758555 solicitada por AJINOMOTO CO. INC.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AJ Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 1758555, solicitada por AJINOMOTO CO. INC.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABIG JADITI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 001018

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TSE I LIAO CONTRA DERLIS JOEL PEÑA VALENZUELA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TACTICA SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

Asunción, 18 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: TSE I LIAO contra DERLIS JOEL PEÑA VALENZUELA sobre oposición al registro de la marca, TACTICA SPORT Y ETIQUETA, clase 25.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TACTICA SPORT Y ETIQUETA solicitada para la clase 25, en base a la marca EVO TACTICAL en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien incurra sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001018

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TSE I LIAO CONTRA DIERIS JOEL PEÑA VALENZUELA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TÁCTICA SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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: TÁCTICA SPORT Y ETIQUETA y la marca oponente: EVO TACTICAL, 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: TÁCTICA Y ETIQUETA (solicitada) vs. EVO TACTICAL (oponente), en conjunto y sustratamente, 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. Resultar 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 son de la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

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



Resolución D.A.M.I. n.°

001018

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TSE I LIAO CONTRA DIERIS JOEL PEÑA VALENZUELA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TÁCTICA SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

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 desmembramientos, 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 profundizar en las diferencias entre TÁCTICA SPORT Y ETIQUETA (solicitada) vs. EVO TACTICAL (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada. —

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada TÁCTICA SPORT 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



Resolución D.A.M.I. n.° **001018**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TSE I LIAO CONTRA DERLIS JOEL PENA VALENZUELA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TÁCTICA SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

Táctica



Solicitada

Oponente

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

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

Que, 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° 175/25 emitido por la





Resolución D.A.M.I. n.° **001018**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TSE I LIAO CONTRA DIERIS JOEL PEÑA VALENZUELA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TACTICA SPORT Y ETIQUETA", CLASE 25.

plazara de primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por TSE I LIAO contra DIERIS JOEL PEÑA VALENZUELA sobre oposición al registro de la marca TACTICA SPORT Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2440443 solicitada por DIERIS JOEL PEÑA VALENZUELA.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TACTICA SPORT Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 2440443 solicitada por DIERIS JOEL PEÑA VALENZUELA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por oficio.

ARG. JADIVI ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **001019**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHIROSAWA COMPANY S.A.L.C. CONTRA HYO EUN, CHOL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YESH, PLEASE! Y ETIQUETA" CLASE 29.

- Asunción, 10 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado SHIROSAWA COMPANY S.A.L.C. contra HYO EUN, CHOL sobre oposición al registro de marca "YESH, PLEASE! Y ETIQUETA" clase 29.

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "YESH, PLEASE! Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base a la marca YES YES en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 18°.- El registro de una marca hace de acuerdo con esta ley, otorgando a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien violare los derechos. Asimismo otorga el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 001019

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHIROSAWA COMPANY S.A.LC. CONTRA HYO EUN, CHOL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YESH, PLEASE! Y ETIQUETA" CLASE 29.

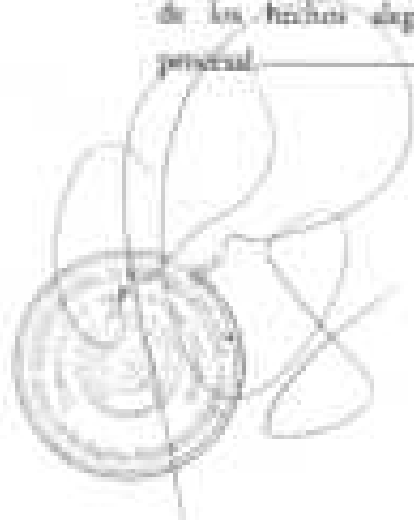
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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 "YESH, PLEASE! Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición YES YES, 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.I. n.° 001019

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. CONTRA HYD EUN, CHOL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YESH, PLEASE! Y ETIQUETA" CLASE 29.

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L. n.° 001019

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. CONTRA HYO EUN, CHOL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YESH, PLEASE! Y ETIQUETA" CLASE 29.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 211/25, 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 SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. contra HYO EUN, CHOL sobre oposición al registro de marca "YESH, PLEASE! Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2072201 solicitada por HYO EUN, CHOL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "YESH, PLEASE! Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n° 2072201 solicitada por HYO EUN, CHOL.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **001020**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA ANGEL RAMON VARGAS BERNAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 36.

Asunción, 10 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra ANGEL RAMON VARGAS BERNAL sobre oposición al registro de la marca, GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA, clase 36, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA solicitada para la clase 36, en base a la marca INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.º

001020

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA ANGEL RAMON VARGAS BERNAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 36.

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA y la marca opONENTE INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) 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: GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA (solicitada) vs. INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) (opONENTE), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es crucial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una inflexión más adentrada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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



Resolución D.A.M.I. n.°

001020

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA ANGEL RAMÓN VARGAS BERNAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 36.

Que, al realizar el estudio sobre la posible consistencia 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 arroja 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 profundizar en las diferencias entre GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA (solicitada) vs. INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.

Que, Jorge Oramendi señala que: "La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijo o sufijo comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 03, donde el uso de prefijo genérico o descriptivo es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."

Que, también cabe señalar que la marca solicitada GEO AV INMOBILIARIA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca

Resolución D.A.M.I. n.°

001020

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA ANGEL RAMON VARGAS BERNAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 36.

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.



INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (BLOQUE)

Solicitada

Oponente - denominativa

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas en pugna, no presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 7° de la Ley de marcas n° 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° 344/25 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.



Resolución D.A.M.L. n.° **001020**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA ANGEL RAMON VARGAS BERNAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA", CLASE 36.

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

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra ANGEL RAMON VARGAS BERNAL sobre oposición al registro de la marca GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n° 2436797 solicitada por ANGEL RAMON VARGAS BERNAL.

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca GEO AV INMOBILIARIA Y ETIQUETA, clase 36, Expediente n° 2436797 solicitada por ANGEL RAMON VARGAS BERNAL.

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



ABG. JADHYT ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001021

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA.
CONTRA MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA "DAFU" CLASE 03;

Asunción, 10 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS
LTDA. contra MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ sobre oposición al registro de
marca "DAFU" clase 03, y;

CONSIDERANDO:

Que, se postula la oposición contra la solicitud de registro de la marca DAFU,
solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca extranjera DAFU clase 03, por lo que
corresponde determinar si las marcas son o no confundibles;

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.254/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia
legislación marcania, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas

¹ Artículo 11°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir error o induciblemente a confusión o asociación con los productos o servicios
cualquiera sea la clase a la que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 001021

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA. CONTRA MARIO RAMON MELGAREJO QUIÑONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAFU" CLASE 03.

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

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

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

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en su país de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 03 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "DAFU", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 03, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente a la empresa DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA. una empresa brasileña reconocida en el mercado por su trayectoria y

Resolución D.A.M.I. n.° **001021**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA. CONTRA MARIO RAMON MELGARILLO QUINONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAFU" CLASE 03.

funcionamientos dentro del rubro de productos cosméticos de belleza — cremas, bases, lápices, etc.

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

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

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: "Las llamadas marcas notorias [...] pueden ser defendidas extensamente fuera del país en que están registradas (excepto al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepto al principio de especialidad)". Expresa además "la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicitó su marca a la registro en el país le haya hecho en forma consciente de que se trataba de un

"DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Médica. Arcahna Eds., 2007 – Pág. 193.

Resolución D.A.M.I. n.°

001021

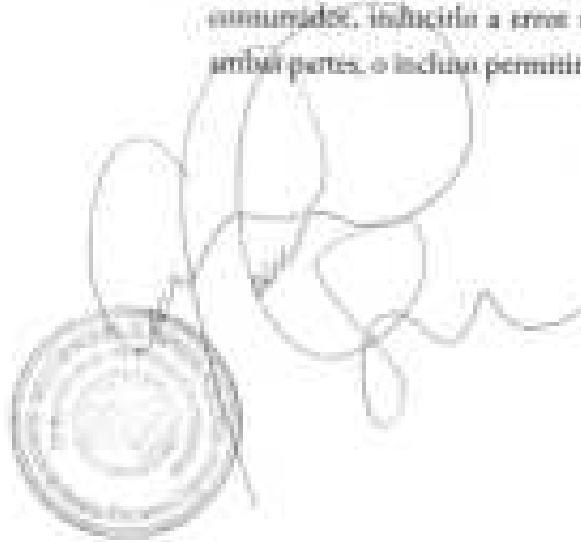
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA. CONTRA MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAFU" CLASE 03.

signo que pertenecía a otra, con lo que quedaría incursa en la prohibición del Art. 3 inc. 1.º, basando su pretensión en el hecho del apoderamiento de un signo ajeno, con la mala fe concomitante."

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

Por tanto, teniendo en cuenta que la marca solicitada "DAFU" reproduce de manera idéntica un signo notoriamente conocido a nivel internacional, cuya titularidad se vincula al grupo empresarial DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE EENS LTDA. La promoción de los signos notoriamente conocidos constituye un principio fundamental del derecho marcario internacional y nacional, orientado a preservar la lealtad comercial y estas prácticas que perjudiquen los intereses legítimos de los titulares de marcas reconocidas. En consecuencia, y conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "DAFU" para productos de la clase 03, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas.

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





Resolución D.A.M.I. n.° ~~001~~ 021

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE EENS LTDA. CONTRA MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAFU" CLASE 03.

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 asimismo se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art 2° inc. i) de la Ley n° 1.294/98 de Marcas que preceptúa: "*los signos que se hallasen solicitados o registrados por quien no tuviera legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero*".

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marplatense vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla inmersa en las causas 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.° 280/245 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 DAFU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DE EENS LTDA. contra MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ sobre oposición al registro de marca "DAFU" clase 03. Expediente n° 2450645 solicitada por MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DAFU" clase 03. Expediente n° 2450645, solicitada por MARIO RAMON MELGAREJO QUINONEZ.

Resolución D.A.M.I. n.°

001021

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR DAFU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE TENS LTDA.
CONTRA MARIO RAMÓN MELGAREJO QUINONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL
REGISTRO DE LA MARCA "DAFU" CLASE 03.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ARG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcas y Litigios

Resolución D.A.M.I. n.° 001022

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CAELUM S.A. CONTRA MAUTAZ KHATIB SOBRE OPOSICIÓN
AL REGISTRO DE LA MARCA "AGRI PES Y ETIQUETA" CLASE 05.**

Asunción, 10 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado "CAELUM S.A. contra MAUTAZ KHATIB sobre oposición al
registro de marca "AGRI PES Y ETIQUETA" clase 05,

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
calificados en la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° **001022**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAELUM S.A. CONTRA MAUTAZ KHATIB SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGRI PES Y ETIQUETA" CLASE 05.

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

Que, realizado el cotejo puntual entre la denominación solicitada "AGRI PES Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AGRIS, 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 cumplió 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 ese 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 sólo 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.I. n.° **001022**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAELUM S.A. CONTRA MAUTAZ KHATIB SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGRI PES Y ETIQUETA" CLASE 05.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La demostración solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas las signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 incura en 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.° 507/24, 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.I. n.° **001022**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAELUM S.A. CONTRA MAUTAZ KHATIB SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGRI PES Y ETIQUETA" CLASE 05.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por JEAN CAELUM S.A. contra MAUTAZ KHATIB sobre oposición al registro de marca "AGRI PES Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2242383 solicitada por MAUTAZ KHATIB.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AGRI PES Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2242383 solicitada por MAUTAZ KHATIB.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADHYT ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001023

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VÍCTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA INSTITUTO ESPAÑOL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" CLASE 03.

Asunción, 19 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado VÍCTOR RICARDO FRANCO BENEGAS contra INSTITUTO ESPAÑOL S.A. sobre oposición al registro de marca "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" clase 03, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca INSTITUTO ESPAÑOL, clase 03, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 18°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir diversa o indistintamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que negar relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.°

001023

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VÍCTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA INSTITUTO ESPAÑOL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" CLASE 03.

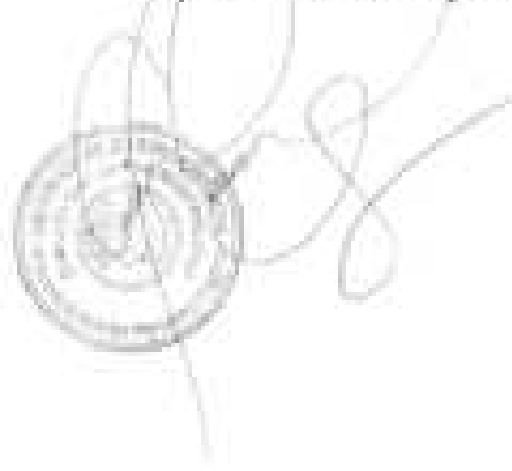
Limitaciones a la falta de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos e intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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

Que, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 03 y los antecedentes obrantes en autos y de la documentación acompañada, surge que la denominación solicitada "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" corresponde a la sociedad Instituto Español S.A., constituida y con domicilio en Hinejos, Huelva, España, entidad dedicada desde el año 1903 a la elaboración y comercialización de productos cosméticos, de perfumería y cuidado personal, dentro de la clase 03.

Que, si bien obra en autos la oposición interpuesta por el señor VÍCTOR RICARDO FRANCO BENEGAS, quien invoca derecho de prioridad en la presentación de la denominación "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" en nuestro país, corresponde señalar que la mera posterior temporal en la solicitud de registro no resulta suficiente cuando se encuentra en juego la protección de una marca notoria reconocida a nivel internacional.

Que, tal como se ha expuesto, la denominación "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" se encuentra vinculada a la sociedad extranjera Instituto Español S.A., fundada en 1903 en Hinejos, España, con una trayectoria consolidada de más de un siglo en la fabricación y comercialización de productos cosméticos y de cuidado personal de la clase 03, contando con





Resolución D.A.M.I. n.° **001023**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VÍCTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA INSTITUTO ESPAÑOL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" CLASE 03.

registros marcarios en su país de origen y en múltiples jurisdicciones extranjeras, así como con una amplia distribución internacional que abarca más de sesenta países.

Que, la convergencia empresarial de la citada compañía, así como los reconocimientos obtenidos en su trayectoria, constituyen elementos que acreditan de manera suficiente su notoriedad marcaria, circunstancia que confiere a su titular una protección especial y reforzada conforme a lo dispuesto por la normativa nacional e internacional aplicable en materia de propiedad industrial.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 03, es una marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente al reconocido INSTITUTO ESPAÑOL S.A. cuya notoriedad trasciende fronteras.

Que, corresponde también mencionar que la denominación "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al artículo 8 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan a rechazar o invalidar el registro, y a prohibir el uso, de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida en su territorio, aun cuando dicha marca no esté registrada.

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





Resolución D.A.M.I. n.° **001023**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA INSTITUTO ESPAÑOL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" CLASE 01.

territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad).¹

Que, el Dr. Carmelo Médica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: "*Las llamadas marcas notorias (...) pueden ser defendidas extensamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)*". Expresa además "*la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que utilizó su marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incursa en la prohibición del Art. 2 inc. 1.º, basando su pretensión en el hecho del apoderamiento de un signo ajeno con la mala fe consuetudinaria*".

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

Que, en consecuencia, aun cuando la marca oponente se haya presentado previamente en el territorio nacional, lo cierto es que el carácter notorio de la marca "INSTITUTO ESPAÑOL", con trayectoria centenaria y reconocimiento internacional, otorga a su titular una protección preferente. En este sentido, la notoriedad y el prestigio alcanzados por la denominación deben prevalecer sobre la mera prolación registral, a fin de salvaguardar la verdadera función de la marca,

¹ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Médica. Arandura Edit. 2007 - Pág. 191.

Resolución D.A.M.I. n.°

001023

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VÍCTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA INSTITUTO ESPAÑOL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" CLASE 03.

que consiste en garantizar la identificación cierta de los productos con su auténtico origen empresarial y evitar toda forma de confusión en el público consumidor.

Que, conforme al artículo 6 bis del Convenio de París y al artículo 2, inciso g), de la Ley n.° 1294/98 "De Marcas", la presente Dirección considera procedente la solicitud de registro de la marca "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" para productos de la clase 03, en resguardo de los principios legales aplicables y de la protección reforzada que asiste a las marcas notoriamente conocidas, la oposición planteada deviene improcedente.

Que, por lo expuesto 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 1294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 75/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VÍCTOR RICARDO FRANCO BENEGAS contra INSTITUTO ESPAÑOL S.A. sobre oposición al registro de marca "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n.° 23107122, solicitada por INSTITUTO ESPAÑOL S.A.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de la solicitud de registro de la marca "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n.° 23107122, solicitada por INSTITUTO ESPAÑOL S.A.



Resolución D.A.M.L. n.° **001023**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VÍCTOR RICARDO FRANCO BENEGAS CONTRA INSTITUTO ESPAÑOL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO ESPAÑOL DESDE 1903 Y ETIQUETA" CLASE 01.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ARG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcas Litigiosas



Resolución D.A.M.I. n.° 001024

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 41.

Asunción, 22 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS contra CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposición al registro de marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 41, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO", solicitada para la clase 41, en base a la marca AMIPYMES en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uno de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001024

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 41.

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, restando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición AMIPYMES, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, 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



Resolución D.A.M.I. n.°

001024

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 41.

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 desvirtúa 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 existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos ajenos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean las



Resolución D.A.M.I. n.° 001024

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 41.

productos y servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de un 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 incura en las causales prohibitorias 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.° 119/24, 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 JEAN ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS contra CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposición al registro de marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 41. Expediente n.° 1677598 solicitada por CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY).

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 41. Expediente n.° 1677598 solicitada por



Resolución D.A.M.I. n.°

001024

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN
AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE
41.

CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL
PARAGUAY (CAMIPYMES - PY).

Artículo 1.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADHY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001025

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 35.

Asunción, 22 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS contra CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposición al registro de marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO", solicitada para la clase 35, en base a la marca AMIPYMES en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confusas;

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

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





Resolución D.A.M.I. n.° **001025**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 15.

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. —

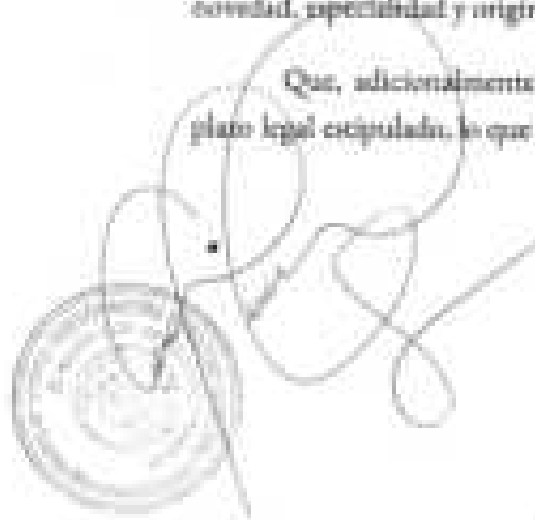
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n.° 1.294/78, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar 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 mérito y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. —

Que, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición AMIPYMES, 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, especificidad 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



Resolución D.A.M.I. n.° **001025**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 14.

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. Tam 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 existe 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 "f" 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 sumitar 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 distintivos alfabéticos o sonoros, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean las



Resolución D.A.M.I. n.° 001025

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 35.

productos o servicios a los que se aplique el signo; cuando en uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del 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 causas 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.° 118/24, 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 JEAN ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS contra CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposición al registro de marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 35, Expediente n.° 1679544 solicitada por CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY).

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 35, Expediente n.° 1679544 solicitada por



Resolución D.A.M.I. n.° 001025

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 35.

* CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY)

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ADD. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Defensora

Defensora de Ausentes Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001026**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 35.

Asunción, **22 SEP 2023**

VISTO:

El expediente caratulado: ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS contra CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposición al registro de marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 35, y:-----

"CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO", solicitada para la clase 35, en base a la marca AMIPYMES en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo confiere el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados en la clase en que figuran, siempre que se tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001026

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 35.

el signo no se encuentre previsto dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/88, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" se observa a simple vista que la misma es indistinguiblemente confundible con la marca base de oposición AMIPYMES, 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 cumplió el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en



Resolución D.A.M.I. n.° 001026

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 35.

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. En refuerzo 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 incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, adaptación, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el interior permanente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los



Resolución D.A.M.I. n.°

001026

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 35.

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del 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 sujeta en 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° 164/21, 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 JEAN ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS contra CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) sobre oposición al registro de marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 35, Expediente n° 1677594 solicitada por CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY).

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" clase 35, Expediente n° 1677594 solicitada por

Resolución D.A.M.I. n.° **001026**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CONTRA CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CAMIPYMES - PY (CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY) Y LOGOTIPO" CLASE 35.

CÁMARA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PARAGUAY (CAMIPYMES - PY)

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADITH ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Lingüísticos



Resolución D.A.M.I. n.° —001027

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" CLASE 03.

Asunción, 22 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 03,

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base a la marca GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 1º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados en la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001027

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GHIS GHISLAINE 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 "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confusable con la marca base de oposición GHIS - GRANDE HAY UNO SOLO, 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.I. n.°

001027

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" CLASE 01.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001027

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GREAT CUP S.A. CONTRA LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GHIS GHISLAINE Y
ETIQUETA" CLASE 03.**

*corresponde confirmar el Dictamen n.° 357/25, 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 JEAN
GREAT CUP S.A. contra LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA sobre oposición al
registro de marca "GHIS GHISLAINE Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2339698
solicitada por LUIZ FERNANDO PERES PEREIRA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GHIS GHISLAINE Y
ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2339698 solicitada por LUIZ FERNANDO
PERES PEREIRA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADHY ALVARENGA SCAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001028**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIULIANA SCAVONE DOMÍNGUEZ CONTRA MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO SOBRE OPOSICIÓN AL RÉGISTRO DE LA MARCA ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA, CLASE 44.

Asunción, **22 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: GIULIANA SCAVONE DOMÍNGUEZ contra MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO sobre oposición al registro de la marca ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA clase 44, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 44, en base al registro de la marca NUESTRA ESENCIA BY GIU 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentra inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la 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 19º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con una ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios cualquiera sea la clase o clases figurar, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001028

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIULIANA SCAVONE DOMÍNGUEZ CONTRA MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA, CLASE 44.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA solicitada en clase 44 y la registrada NUESTRA ESENCIA BY GIU en clase 03.

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, ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 44 específicamente: "Servicios de odontología"; mientras que la marca registrada "NUESTRA ESENCIA BY GIU" proteger productos de la clase 03, específicamente: "Endulzamientos COSMÉTICOS, ESENCIAS, ACEITES ESENCIALES". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de productos ofrecidos por las marcas en pugna.

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





Resolución D.A.M.I. n.° **001028**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIULIANA SCAVONE DOMÍNGUEZ CONTRA MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA, CLASE 44.

similitud implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distinguen cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. —

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

Que, abundando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Mórdica, en su obra **DIRECCIÓN PARAGUAYO DE MARCAS** cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo clara diferencia entre los productos por un lado y servicios, por otro que comparten dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ideográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confundirán si ambas marcas llegan a coexistir en el mercado"*. —

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

² MÓRDICA, Carmelo. *Derecho paraguayo de marcas*. Editorial La Ley, 2017. Asunción, págs. 104-105.





Resolución D.A.M.I. n.°

001028

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIULIANA SCAVONE DOMÍNGUEZ CONTRA MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA 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° 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° 186/25 emitido por la primera de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder al en derecho.

– Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por GIULIANA SCAVONE DOMÍNGUEZ contra MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO sobre oposición al registro de la marca ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA clase 44, Expediente n° 2429900 solicitada por MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO.





001028

Resolución D.A.M.I. n.º

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GIULIANA SCAVONE DOMÍNGUEZ CONTRA MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA, CLASE 44.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ESSENCE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA Y ETIQUETA clase 44, Expediente n.º 242990 solicitada por MARTHA GRACIELA MENDOZA PERDOMO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ADG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001029

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CIMED & CO. S.A. CONTRA MARCIO JOSÉ FRANZ SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CIMED" CLASE 05.

Asunción, 22 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CIMED & CO. S.A. contra MARCIO JOSÉ FRANZ sobre
oposición al registro de marca "CIMED" clase 05, y:

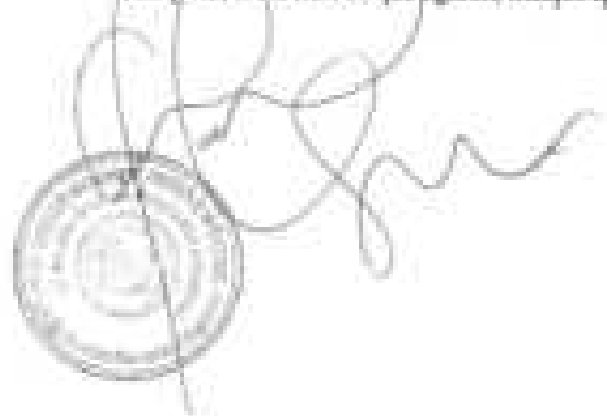
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "CIMED",
solicitada para la clase 05, en base a la marca CIMED 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 ley¹ a una dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora,
velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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
prevenir otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a continuar 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien violare sus derechos. Asimismo, concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que surgan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 001029

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CIMED & CO. S.A. CONTRA MARCIO JOSÉ FRANZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CIMED" 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, resultado el cotejo matricario entre la denominación solicitada "CIMED" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confusable con la marca base de oposición CIMED; 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 devirtió los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte opovente 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 sólo otorga validez a los argumentos de la opovente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.





Resolución D.A.M.I. n.° 001029

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR CIMED & CO. S.A. CONTRA MARCIO JOSÉ FRANZ SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CIMED" CLASE 05.**

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" del artículo 7 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 sentido queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 7 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos, que constituyan una reproducción imitación, traducción, transcripción o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notablemente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 158/23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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



Resolución D.A.M.I. n.º

001029

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CIMED & CO. S.A. CONTRA MARCIO JOSÉ FRANZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CIMED" CLASE 05.

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CIMED & CO. S.A. contra MARCIO JOSÉ FRANZ sobre oposición al registro de marca "CIMED" clase 05, Expediente n° 22109044 solicitada por MARCIO JOSÉ FRANZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CIMED" clase 05, Expediente n° 22109044 solicitada por MARCIO JOSÉ FRANZ.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SHÁREZ

Directora

Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001030**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 22 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IMPORTADORA AUDI S.A. contra P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en face al registro de la marca MEGA ELECTRONICOS, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 13°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir a error o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios catalogados en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° **001030**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 15.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 marcanio, en artificialidades 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 "MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA" y la marca oponente "MEGA ELECTRÓNICOS", se advierte que la solicitud de registro está compuesta por cuatro palabras, mientras que el oponente cuenta con dos palabras, donde la palabra MEGA es común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarse 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 confusión es si existe coexistencia previa en el denominador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA (solicitada), y MEGA ELECTRÓNICOS (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que



Resolución D.A.M.I. n.° 001030

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

cuantas con denominaciones similares. En ese sentido, conforme al escrito de constatación el solicitante manifiesta: *"La denominación MEGA ya se encuentra registrada en la misma clase que la del oponente y en clases relacionadas, a nombre de titulares diferentes, conviviendo pacíficamente con ella. Por lo que fíjase el riesgo de que también pueden existir con la de mi mandante. Cito algunas de modo de ejemplo: MEGASHOP, Reg. n° 336.944 clase 35, MEGA SYSTEM, Reg. n° 467.259 clase 35, MEGA HOME, Reg. n° 596.3961 clase 35".* Extenso que demuestra la coexistencia pacífica de las marcas 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 crean una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, para evitar 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 marcadamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien la percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las marcas. —

Que, así también el Dr. Fernando Novoa, menciona: *"Una de las reglas más frecuentemente repetidas 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 *"se debe dar lugar preferente al que propugna una visión de conjunto sinérgica, desde la totalidad de los*



Resolución D.A.M.I. n.° 001030

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

elementos integrados de cada marca confrontada, sin desconponer su unidad fonética y gráfica.

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 causas prohibitivas de registro estipuladas al artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 337/25 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

¹ Dr. Hernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199



Resolución D.A.M.I. n.° **001030**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY 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 IMPORTADORA AUDI S.A. contra P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2445903 solicitada por P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MEGA SHOPPING VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2445903 solicitada por P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.


ARG. JADITI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **001031**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 22 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: IMPORTADORA AUDI S.A. contra P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MEGA ELECTRÓNICOS, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.°

001031

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 15.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 marcanio, sin artificiales desdoblaciones 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 "MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA" y la marca oponente "MEGA ELECTRÓNICOS", se advierte que la solicitud de registro está compuesta por tres palabras, mientras que el oponente cuenta con dos palabras, donde la palabra MEGA 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 el estar constituida por la en el comercializador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA (solicitada), y MEGA ELECTRÓNICOS (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, conforme al escrito de contestación el solicitante

Resolución D.A.M.I. n.° 001031

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

manifiesta: "La denominación MEGA ya se encuentra registrada en la misma clase que la del oponente y en clases relacionadas; a nombre de titulares diferentes, coexistiendo pacíficamente con ella. Por lo que fácil es concluir que también pueden coexistir con la de mi mandante. Cito algunos de modo de ejemplo: MEGASHOP, Reg. n° 556.944 clase 35, MEGA SYSTEM, Reg. n° 467.959 clase 35, MEGA HOME, Reg. n° 5963961 clase 35". Entiendo 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 conjuo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio, ambas vocables de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evita que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el tránsito.

Que, al respecto, la doctrina más denotada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamos inmersa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésa 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 repetidas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas en arreglo a su visión en su conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "ocupa un lugar preponderante el que propaga una visión de conjunto armónica, desde la totalidad de las



Resolución D.A.M.I. n.°

001031

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 15.

elementos integrados de cada marca unificada, sin desconocer su unidad fonética y gráfica

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

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

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida resulta improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 338/25 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

*Dr. Fernando Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 159.

Resolución D.A.M.I. n.º

001031

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA VESTCASA PARAGUAY 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 IMPORTADORA AUDI S.A. contra P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35. Expediente n° 2445899 solicitada por P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MEGA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35. Expediente n° 2445899 solicitada por P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

001032

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 22 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: IMPORTADORA AUDI S.A. contra P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL, sobre oposición al registro de la marca MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, y.

CONSIDERANDO:

Que, se premunee oposición contra la solicitud de registro de la marca MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MEGA ELECTRÓNICOS, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confusibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados por la clase o que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.°

001032

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY 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 "MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA" y la marca oponente "MEGA ELECTRÓNICOS", se advierte que la solicitud de registro está compuesta por tres palabras, mientras que el oponente cuenta con dos palabras, donde la palabra MEGA es común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarse 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 MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA (solicitada), y MEGA ELECTRÓNICOS (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, conforme al escrito de contestación el

Resolución D.A.M.I. n.°

001032

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

solicitante manifiesta: "La denominación MEGA ya se encuentra registrada en la misma clase que la del oponente y en clases relacionadas, a nombres de titulares diferentes, conviviendo pacíficamente con ella. Por lo que fácil es imaginar que también pueden coexistir con la de mi mandante. Cito algunas de modo de ejemplo: MEGASHOP, Reg. n° 536.944 clase 35, MEGA SYSTEM, Reg. n° 467.959 clase 35, MEGA HOME, Reg. n° 5363961 clase 35". Entiendo 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 acervo de las marcas en praga, 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 materialmente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y por reflexiva pura, ésta contagia a quien lo 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 fuertemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su título en su conjunto", y que... para la comparación de dos marcas en conflicto "sepa en lugar preferente el que propague una visión de conjunto armónica, desde la totalidad de su



Resolución D.A.M.I. n.º **001032**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA, CLASE 35.

elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica¹.

Que, luego del estudio peritajeado 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 inmersa en las causas prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º 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.º 336/25 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

¹ Dr. Fernando Novas, Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.

Resolución D.A.M.I. n.° **001032**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY 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 IMPORTADORA AUDI S.A. contra P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL sobre oposición al registro de la marca MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2445895 solicitada por P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL.

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MEGA TIENDA VESTCASA PARAGUAY Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2445895 solicitada por P Y X INTERNACIONAL E.A.S. UNIPERSONAL.

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



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001033

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR FENICIA IMPORT & EXPORT CONTRA CLEBERSON
CRISTIANO POLOTO FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA "EMPORIO Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

23 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: FENICIA IMPORT & EXPORT contra CLEBERSON
CRISTIANO POLOTO FERREIRA sobre oposición al registro de marca "EMPORIO Y
ETIQUETA" clase 35, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EMPORIO
Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca EMPORIO-IV¹ 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 ley² a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 19°.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
para proteger los mismos derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.º 001033

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FENICIA IMPORT & EXPORT CONTRA CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EMPORIO 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 "EMPORIO Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición EMPORIO DV, 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.I. n.° **001033**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FENICIA IMPORT & EXPORT CONTRA CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EMPORIO Y ETIQUETA" CLASE 35.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001033

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FENICIA IMPORT & EXPORT CONTRA CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EMPORIO Y ETIQUETA" CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 243/24, 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 JEAN FENICIA IMPORT & EXPORT contra CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA sobre oposición al registro de marca "EMPORIO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1857527 solicitada por CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "EMPORIO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1857527 solicitada por CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA.

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

ABG. JADEVI ALVARENGA SEÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001034**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTEROLIFE" CLASE 05.

Asunción,

21 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI contra MEGA LABS S.A. sobre oposición al registro de marca "ENTEROLIFE" clase 05, fr.

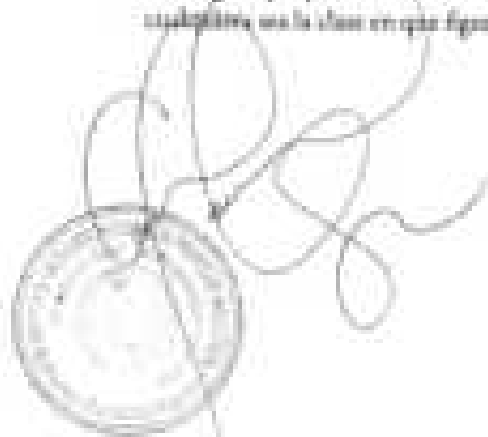
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ENTEROLIFE", solicitada para la clase 05, en base a las marcas ENTERO-GAS y ENTEROLYTE, ambas en la clase 05 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹Artículo 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios indicados en la clase en que figura, siempre que surgan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 001034

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTEROLIFE" 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 "ENTEROLIFE", se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con las marcas base de oposiciones ENTERO-GAS y ENTEROLYTE, 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 continuó el trámite 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 desistimiento 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.I. n. 001034

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTEROLIFE" CLASE 05.

Que, de acuerdo con la anteriormente expuesta, la declaración de rebeldía no sólo 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 similitudes 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 "f" 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, transcripción o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, anteriormente utilizados en el sector pertinente del público, que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o significar un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiera hecho conocido el signo".

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marplatense vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitorias 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.I. n.° 001034

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI CONTRA MEGA LABS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTEROLIFE" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 99/24, 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 VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. Y SANOFI contra MEGA LABS S.A. sobre oposición al registro de marca "ENTEROLIFE" clase 05, Expediente n° 1864128 solicitada por MEGA LABS S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ENTEROLIFE" clase 05, Expediente n° 1864128 solicitada por MEGA LABS S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001035

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLUX Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: AKTIEBOLAGET ELECTROLUX contra JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO DE GAVILÁN sobre oposición al registro de marca "ELECTROLUX Y ETIQUETA" clase 35, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ELECTROLUX Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca ELECTROLUX en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 18°.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



001035

Resolución D.A.M.I. n.°

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLUX Y ETIQUETA" CLASE 11.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 marcado entre la denominación solicitada "ELECTROLUX Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indolentemente confundible con la marca base de oposición ELECTROLUX, 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 cometió 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.I. n.° ~~001~~ 035

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLUX Y ETIQUETA" CLASE 35.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no sólo 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 similitudes 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 "f" 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 distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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.I. n.° **001035**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AKTIEBOLAGET ELECTROLUX CONTRA JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO DE GAVILÁN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLUX Y ETIQUETA" CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 492/24, 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 AKTIEBOLAGET ELECTROLUX contra JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO DE GAVILÁN sobre oposición al registro de marca "ELECTROLUX Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1850081 solicitada por JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO DE GAVILÁN.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ELECTROLUX Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1850081 solicitada por JACQUELINE ELIZABETH CARDOZO DE GAVILÁN.

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

ARG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **001036**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO., LTD., CONTRA TSE I
LIAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EARMOR" CLASE
10.**

Asunción, **23 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO., LTD., contra TSE I
LIAO sobre oposición al registro de marca "EARMOR" clase 10, p/

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EARMOR",
solicitada para la clase 10, en base a la marca EARMOR en la clase 10, por lo que corresponde a
esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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
preservar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 19°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien hubiere un duplicado. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.°

001036

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO., LTD., CONTRA TSE I LIAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EARMOR" CLASE 10.

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

Que, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "EARMOR" se observa a simple vista que la misma es indeseablemente confundible con la marca base de oposición EARMOR, 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. En refuerzo 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.I. n.° 001036

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO., LTD., CONTRA TSE I
LIAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EARMOR" CLASE
10.**

Que, por las señalamas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" 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 reanudar la oposición.

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

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias 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° 237/24, 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



Resolución D.A.M.I. n.° **001036**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO., LTD., CONTRA TSE I
LIAO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EARMOR" CLASE
10.

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por JEAN
GUANGZHOU OPSMEN TECH. CO., LTD., contra TSE I LIAO sobre oposición al
registro de marca "EARMOR" clase 10, Expediente n° 2146792 solicitada por TSE I
LIAO.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "EARMOR" clase 10,
Expediente n° 2146792 solicitada por TSE I LIAO.

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

ABG. JADRYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcas Litigiosas

Resolución D.A.M.I. n.° 001037

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES CONTRA ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECO Y ETIQUETA" CLASE 12.

Asunción, 21 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES contra ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA sobre oposición al registro de marca "ECO Y ETIQUETA" clase 12, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ECO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 12, en base a la marca ECO en la clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que corresponden contra quien infrinja sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que surga relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001037

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES CONTRA ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECO Y ETIQUETA" CLASE 12.

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "COMBATE HD Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefiniblemente confundible con la marca base de oposición COMBAT, 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 cumplió 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.I. n.° **001037**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES CONTRA ALBERTO MARTÍN MARTÍN-ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECO Y ETIQUETA" CLASE 12.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" 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 mérito en sustentar la oposición.

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

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias 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.I. n.°

001037

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES CONTRA ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ECO Y ETIQUETA" CLASE 12.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 686/24, 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 MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES contra ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA sobre oposición al registro de marca "ECO Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2356621 solicitada por ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ECO Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2356621 solicitada por ALBERTO MARTÍN MARTÍN ULZURRUN DE ASANZA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADYÍ ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001038**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 25.

Aunción, **23 SEP 2005**

VISTO:

El expediente caratulado: MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ sobre oposición al registro de marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 25, y:

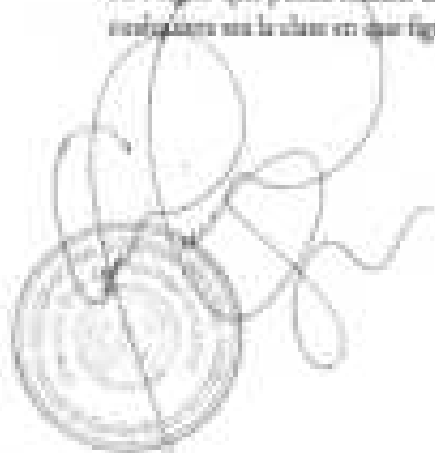
CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "G GAUCHO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a las marcas GAUCHO AVENTURA (Y OTROS) y O GAUCHO, en las clases 25 y 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentra inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien intente usar derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios señalados en la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.° 001038

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO 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 encuentra dentro de las excepciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. —

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "G GAUCHO Y ETIQUETA", se observa a simple vista que la misma es indolentemente confundible con las marcas base de oposiciones GAUCHO AVENTURA (Y OTROS) y O GAUCHO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. —

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

Que, adicionalmente, el solicitante no consensó 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.I. n.° 001038

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 25.

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 incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 001038

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 25.

corresponde revocar el Dictamen n.° 378/24, 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 MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ sobre oposición al registro de marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 1748310 solicitada por PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 1748310 solicitada por PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

001039

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

21 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ sobre oposición al registro de marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 35, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "G GAUCHO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a las marcas GAUCHO AVENTURA (Y OTROS) y D GAUCHO, en las clases 35 y 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien violare sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir dentro o indistintamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase(s) que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

001039

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 35.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 marcado entre la denominación solicitada "G GAUCHO Y ETIQUETA", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones GAUCHO AVENTURA (Y OTROS) y O GAUCHO, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. —

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

Que, adicionalmente, el solicitante no cumplió 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.°

001039

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKAULA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUEL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 15.

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

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

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.° **001039**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL CONTRA PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "G GAUCHO Y ETIQUETA" CLASE 35.

corresponde revocar el Dictamen n.° 379/26, 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 MARKARIA S.A. Y ELISEU CLOVIS MUHL contra PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ sobre oposición al registro de marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1748311 solicitada por PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "G GAUCHO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1748311 solicitada por PEDRO BOBADILLA MARTÍNEZ.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por título.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

001040

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS
S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMBATE H3 Y
ETIQUETA" CLASE 05.

Asunción,

11 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HENKEL CORPORATION contra H3
AGROCHEMICALS S.A. sobre oposición al registro de marca "COMBATE H3 Y
ETIQUETA" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "COMBATE
H3 Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a la marca COMBAT 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
velando siempre por el interés general;

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° **001040**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMBATE H3 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 sus orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "COMBATE H3 Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición COMBAT, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. —

Que, resulta evidente la idéntidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 usó 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 CIN. 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.I. n.° **001040**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMBATE H3 Y ETIQUETA" CLASE 09.

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

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

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° **001040**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HENKEL CORPORATION CONTRA H3 AGROCHEMICALS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COMBATE H3 Y ETIQUETA" CLASE 05.

corresponda confirmar el Dictamen n.° 134/25, 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 HENKEL CORPORATION contra H3 AGROCHEMICALS S.A. sobre oposición al registro de marca "COMBATE H3 Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2125999 solicitada por H3 AGROCHEMICALS S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COMBATE H3 Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2125999 solicitada por H3 AGROCHEMICALS S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.°

001041

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asunción,

27 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. contra EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "ENA Y ETIQUETA" clase 05, y.

CONSIDERANDO:

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

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

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

¹ Artículo 11°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesionó sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir error o inducirse a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001041

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la usualidad en tránsito y la oposición, 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 ENA Y ETIQUETA (solicitada) y ENO EMMA (opositoras), 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 marcario.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001041

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y ETIQUETA, CLASE 05.

ENO Y ETIQUETA y ENA / EMMA en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.

Que, al realizar el cotejo entre las marcas ENO Y ETIQUETA (solicitada) y ENA / EMMA (oponentes), 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 idencias expresadas 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 ENO Y ETIQUETA y ENO / EMMA 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.I. n.° **001041**

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 227/25, 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 procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. contra EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. sobre oposición al registro de marca "ENA Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2400627 solicitada por EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~00104~~ ↑

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (UK) IP LIMITED Y GUTIS LTDA. CONTRA EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ENA Y ETIQUETA, CLASE 05.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ENA Y ETIQUETA" clase 05. Expediente n° 2400627 solicitada por EMPRESA DE NUTRICIÓN ARGENTINA S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" CLASE 44.

Anuncián, 23 SEP 2025

VISTO:

El expediente circulado: ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA contra CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA sobre oposición al registro de marca "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" clase 44, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base a la marca JAPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA en la clase 44 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien violare sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 001042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCÍO ALESSANDRA ARLANDA AVILA CONTRA CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" CLASE 44.

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

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

Que, realizando el cotejo marcado entre la denominación solicitada "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición JAPUKÁ CLÍNICA ODONTOLÓGICA, 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 devolvió los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte opovente 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.I. n.° 001042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" CLASE 44.

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

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitoria de registro estipulada en el inciso "f)" 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 mérito en sustentar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, naturalmente asociados en el sector pertinente del público, que pervenidos a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro hacen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del 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 expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico material vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias de registro contempladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que



Resolución D.A.M.I. n.° 001042

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA CONTRA CRISTINA
NOEMI ARIAS ALMEIDA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"EPUKA CLÍNICA ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" CLASE 44.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 88/24, 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
ROCIO ALESSANDRA ARANDA AVILA contra CRISTINA NOEMI ARIAS
ALMEIDA sobre oposición al registro de marca "EPUKA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2248299 solicitada por
CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EPUKA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2248299 solicitada por
CRISTINA NOEMI ARIAS ALMEIDA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001043**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO
ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA
MARCA "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" CLASE 39.**

Asunción,

21 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., contra
DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO sobre oposición al registro de marca "EL
CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" clase 39, p.

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EL CORRE
CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 39, en base a la marca ROAD
RUNNER O CORRICAMINOS (DERECHO DE AUTOR), por lo que corresponde a esta
Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 1º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, otorga a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede al derecho a registrarse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir a error o induzca a confusión o asociación entre los productos o servicios
colocados en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001043

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO ARMANDO CARRAL BARRÉTO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" CLASE 39.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confusable con la marca base de oposición ROAD RUNNER, O CORRECAMINOS (DIRECHO DE AUTOR), se percibe que entre las mismas existen similitudes 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 ese 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 opovente 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.I. n.° 001043

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" CLASE 39.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.°

001043

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., CONTRA DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" CLASE 39.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 586/23, 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 MARCAOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., contra DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO sobre oposición al registro de marca "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2052042 solicitada por DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EL CORRE CAMINO PY TURISMO Y ETIQUETA" clase 39, Expediente n° 2052042 solicitada por DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcados Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

001044

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARÍO MEDINA
GALLANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM
MEGAELECTRIC" CLASE 35.

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBÉN DARÍO
MEDINA GALLANO sobre oposición al registro de marca "MRM MEGAELECTRIC" clase
35.

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MRM
MEGAELECTRIC", solicitada para la clase 35, en base a la marca MEGA ELECTRÓNICOS
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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora,
velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 19.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y recursos que correspondan
contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
colacionados con la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001044

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARÍO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 35.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 marcado entre la denominación solicitada "MRM MEGAELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición MEGA ELECTRÓNICO, 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 compareció al 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 invocada 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.I. n.° 001044

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALLANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 15.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no sólo 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 incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "V" 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 incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo".

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en 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.° 001044

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 35.

Corresponde revocar el Dictamen n.° 318/25, de la Jefatura de la Terreta 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 IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO sobre oposición al registro de marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 35, Expediente n° 3426487 solicitada por RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 35, Expediente n° 3426487 solicitada por RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO.

Artículo 3.- **NOTIFIQUESE** por cédula

ABG. JADRY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001045

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 14.

Asunción, 23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO sobre oposición al registro de marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 14.

CONSIDERANDO:

Que, se presentaron oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MRM MEGAELECTRIC", solicitada para la clase 38, en base a la marca MEGA ELECTRONICOS 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al titular el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios amparados por la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001045

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARÍO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGA-ELECTRIC" CLASE 38.

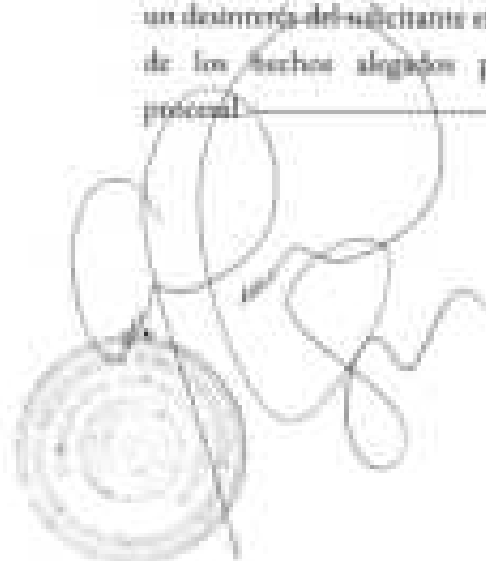
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precavilar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "MRM MEGA-ELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MEGA ELECTRÓNICO, 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 consumó 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 devinó 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.I. n.° **001045**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" 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 existe 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 "1" 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 prohibición establecida en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción idéntica, traducida, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo".

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en 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.I. n.° **001045**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IMPORTADORA AUDI S.A. CONTRA RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MRM MEGAELECTRIC" CLASE 38.

corresponde revocar el Dictamen n.° 314/25, 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 IMPORTADORA AUDI S.A. contra RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO sobre oposición al registro de marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 38, Expediente n° 2426485 solicitada por RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MRM MEGAELECTRIC" clase 38, Expediente n° 2426485 solicitada por RUBÉN DARIO MEDINA GALEANO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADHYT ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001046

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"EXPERIENCE GAMING" CLASE 35.

Asunción, 7.2 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY
S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING"
clase 35, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
"EXPERIENCE GAMING", solicitada para la clase 35, en base a la marca EXPERIENCE en la
clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o
no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 1º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda producir directa o indirectamente confusión o asociación entre los productos o servicios
completos o la clase o clases figuras, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° **001046**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"EXPERIENCE GAMING" CLASE 35.**

Imitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcado se extenderán para
precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor,
corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la
oposición; 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 "EXPERIENCE
GAMING" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confusable con la marca
base de oposición EXPERIENCE, 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 técnicas 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
procedal. —





Resolución D.A.M.L. n.° 001046

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINYM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"EXPERIENCE GAMING" 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 similitudes 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 "f"
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
intención de 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 las signos que constituyan una reproducción imitación, traducción,
transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, naturalmente
vinculada en el sector pertinente del público, que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los
productos y servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar
confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad
del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se
hubiere 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.I. n.° **001046**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 14/20, de la Jefatura de la Torera 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 JEAN BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING" clase 35, Expediente n° 1773715 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EXPERIENCE GAMING" clase 35, Expediente n° 1773715 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001047

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 09.

Asunción, 13 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING" clase 09, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "EXPERIENCE GAMING", solicitada para la clase 09, en base a la marca EXPERIENCE 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios protegidos con la clase en que figura, siempre que surgan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001047

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINUM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"EXPERIENCE GAMING" CLASE 09.**

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

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

Que, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "EXPERIENCE
GAMING" se observa a simple vista que la misma es indolentemente confundible con la marca
base de oposición EXPERIENCE, 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 cumplió 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, presumiendo que se presuma la veracidad
de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa
procesal. —

Resolución D.A.M.I. n.°

001047

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINYM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" 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 similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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, previniendo la falta de interés en sustentar la oposición.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001047

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 16/20, 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 JEAN BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING" clase 09, Expediente n° 1773717 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EXPERIENCE GAMING" clase 16, Expediente n° 1773717 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **0-01048**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.
CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"EXPERIENCE GAMING" CLASE 16.**

Asunción, **11 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY
S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING"
clase 16, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
"EXPERIENCE GAMING", solicitada para la clase 16, en base a la marca EXPERIENCE en la
clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o
no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir producciones 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 1º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre las producciones o servicios
ampliamente sea la calidad que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001048

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 16.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "EXPERIENCE GAMING" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confusable con la marca base de oposición EXPERIENCE, 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 compareció al 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.I. n.° 001048

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN INDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINYM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 16.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no sólo anula y valida a los argumentos de la oposición, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro;

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La discontinuación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similar, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fueran susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un acercamiento de la notoriedad del signo a la delación de un fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 incura en 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.I. n.° **001048**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. CONTRA PLATINVM S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EXPERIENCE GAMING" CLASE 16.

corresponde confirmar al Dictamen n.° 15/20, 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 JEAN BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. contra PLATINVM S.A. sobre oposición al registro de marca "EXPERIENCE GAMING" clase 16, Expediente n° 1773716 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EXPERIENCE GAMING" clase 16, Expediente n° 1773716 solicitada por PLATINVM S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADHYL ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción,

23 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado WISDOM PRODUCT S.A. contra SHYRLEY KARINA BARRIOS SALINAS sobre oposición al registro de marca "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA" clase 35, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca ELECTROFACIL en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecha de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien violare sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios que figurara en la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

001049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 35.

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

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la Institución, se puede constatar que la marca base de oposición N° 1419511, correspondiente a la segunda oposición, no fue renovada, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma. —

Que, lo que respecta a la primera oposición, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confundible con la marca base de oposición ELECTROFÁCIL, 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. 48 y 49 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

Resolución D.A.M.I. n.°

001049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 35.

oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desistimiento 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 "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/78 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 distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo".



Resolución D.A.M.I. n.°

001049

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WISDOM PRODUCT S.A. CONTRA SHYRLEY KARINA BARRIOS SALINAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ELECTRONHOUSE Y ETIQUETA" CLASE 35.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla inmersa en las causales prohibitorias 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° 907/24, 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 JEAN CALUM S.A. contra MAUTAZ KHATIB sobre oposición al registro de marca "AGRI PIS Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2242383 solicitada por MAUTAZ KHATIB.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AGRI PIS Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2242383 solicitada por MAUTAZ KHATIB.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por citula.

ABG. JADRY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.°

001050

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO., KG
CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA
"BOSSI Y ETIQUETA" CLASE 09.**

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO., KG contra TEH HUEI CHANG sobre oposición al registro de marca "BOSSI Y ETIQUETA" clase 09, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BOSSI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca BOSS 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general;

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° **001050**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO., KG CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSI 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 encuentra 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 "BOSSI Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BOSS, 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 cumplió 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 deroga 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.I. n.° 001050

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO., KG CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSI 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 existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitoria de registro estipulada en el inciso "1" 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 intentos en sustentar la oposición.

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

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitorias 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.I. n.° 001050

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO., KG CONTRA TEH HUEI CHANG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BOSSI Y ETIQUETA" CLASE 09.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 182/25, 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 HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO., KG contra TEH HUEI CHANG sobre oposición al registro de marca "BOSSI Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2397026 solicitada por TEH HUEI CHANG.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BOSSI Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2397026 solicitada por TEH HUEI CHANG.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABC, JADEY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

001051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.I.F.L.A. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA
S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAMASISTIN" CLASE
05.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TUTEUR S.A.C.I.F.L.A. contra LABORATORIO
VARIFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "MAMASISTIN" clase 05, y:

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.296/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 13°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesionó sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
señal que pueda inducir a error o induciblemente a confusión o asociación entre los productos o servicios
designados en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.I.F.A. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAMASISTIN" 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 "MAMASISTIN" se observa a simple vista que la misma es indudablemente confundible con la marca base de oposición MAZIMET, 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, especificidad 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.I. n.° 001051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.I.E.L.A. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAMASISTIN" CLASE 05.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que subsiste el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 incura en 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° 223/25, 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





Resolución D.A.M.I. n.°

001051

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR TUTEUR S.A.C.I.F.A. CONTRA LABORATORIO VARIFARMA
S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAMASISTIN" CLASE
05.

RESUTIVO:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por
TUTEUR S.A.C.I.F.A. contra LABORATORIO VARIFARMA S.A. sobre oposición
al registro de marca "MAMASISTIN" clase 05, Expediente n° 2393656 solicitada por
LABORATORIO VARIFARMA S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MAMASISTIN"
clase 05, Expediente n° 2393656 solicitada por LABORATORIO VARIFARMA S.A. —

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcas y Logos



Resolución D.A.M.I. n.º

001052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" CLASE 05.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: TRANSAGRO S.A. contra TRANS AGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base a la marca TRANSAGRO clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" CLASE 03.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confusable con la marca base de oposición TRANSAGRO, 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.I. n.°

001052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" CLASE 05.

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

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe 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 "f" 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 contestar 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, imitación, transcripción o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiera 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.I. n.°

001052

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TRANSAGRO S.A. CONTRA TRANS AGRO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 578/24, 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 HUGO TRANSAGRO S.A. contra TRANS AGRO S.A. sobre oposición al registro de marca "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2141254 solicitada por TRANS AGRO S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TRANS AGRO PUERTO DON JOAQUIN Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2141254 solicitada por TRANS AGRO S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADHY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FÚTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMON ALVISO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" CLASE 41.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: FÚTBOL CLUB BARCELONA contra OSCAR IVAN SIMON ALVISO sobre oposición al registro de marca "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" clase 41, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base a la marca BARÇA 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con una ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.°

001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FÚTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMON ALVISO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" CLASE 41.

limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encontrarían para precaruar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a construir una marca. —

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición BARÇA, 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, especificidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. —

Que, adicionalmente, el solicitante no cumplió 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.I. n.° 001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FÚTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMÓN ALVISO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" CLASE 41.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe 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 "f" 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, transcripción o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en sus y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo".

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

001053

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FÚTBOL CLUB BARCELONA CONTRA OSCAR IVAN SIMON ALVISO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" CLASE 41.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 211/25, 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 FÚTBOL CLUB BARCELONA contra OSCAR IVAN SIMON ALVISO sobre oposición al registro de marca "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 21106320 solicitada por OSCAR IVAN SIMON ALVISO.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BARZ ACADEMY Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 21106320 solicitada por OSCAR IVAN SIMON ALVISO.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001054

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCARB" CLASE 05.

Asunción, 24 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "BIOCARB" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

Que, se presentaron oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BIOCARB", solicitada para la clase 05, en base a las marcas BIOCAD y BIOCORT, ambas en la clase 05 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles;

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001054

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.L.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCARB" 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 "BIOCARB", se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confusable con las marcas base de oposiciones BIOCAD y BIOCRET, 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 cumplió 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 ese 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.I. n.° 001054

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMEA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.L.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCAB" CLASE 05.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo integra 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 similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro contemplada en el inciso "f" 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, previniendo la falta de interés en sustentar la oposición.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001054

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BIOCARE" CLASE 05.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 230/25, 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 JOINT STOCK COMPANY BIOCAD Y QUIMFA S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "BIOCARE" clase 05, Expediente n° 2153564 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BIOCARE" clase 05, Expediente n° 2153564 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABC: JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente catalogado: MANUFACTURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., sobre oposición al registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 05, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base a la marca PREMIX NUTRIÇÃO DE RESULTADOS 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

¹ Artículo 11º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, conlleva a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a quevar ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo conlleva el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.º

001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA, CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.———

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA y la marca oponente PREMIX NUTRICAÇÃO DE RESULTADOS, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético; las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas. ———

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma masiva y no simétrica y el resultado que arroja 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 deja 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.I. n.° **001055**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA., CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

Que, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA" y la registrada "PREMIX NUTRIÇÃO DE RESULTADOS" cuentan con elementos que las hacen totalmente diferentes; del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada se encuentran al ser analizadas en su conjunto.

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; ambas marcas de fantasía crean una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evita que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.

Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "PREMIX NUTRIÇÃO DE RESULTADOS" (registrada) y la marca "BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca solicitada, en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada.





Resolución D.A.M.I. n.°

001055

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 05.

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

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

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamos interés, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y por reflexiva pues, ésta contagia a quien la 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 causas prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

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



Resolución D.A.M.I. n.° **001055**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, 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 confirmar el Dictamen n° 353/2025 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 MANUFACTURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTDA., contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC., sobre oposición al registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2435093 solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC.

Artículo 2.- DISPONER la presentación de víñetas de la solicitud de registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 09, Expediente n° 2435093 solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABIGAILNY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º 001056

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 04.**

Aunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre
oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 04, y:

— CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE
MARCOS MENDES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 04, en base al registro de la marca
LUBRAX en la clase 04, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o
no confundibles.

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.° **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

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

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

Que, desde un análisis ortográfico, se advierte que las denominaciones "LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA" y "LUBRAX" comparten elementos sustanciales. Lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo precedente. —

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA y LUBRAX, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo ese enfoque, ambos signos comparten un evidente "air de familia" que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas). —

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

¹ Carlos Fernández Noya - "Tratado sobre Derechos de Marcas" pág. 273



Resolución D.A.M.I. n.°

001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Niño de Abeja" y "La Colmena" recién citado (395), "al ser expresados ante un agente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la una la que puede producir confusión"*.

Que, en cuanto al alcance de la protección solicitada; la solicitud de registro LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase 04, específicamente: *"Todos los productos"* Tales como: *"aceites y grasas para uso industrial, aceites lubricantes; compuestos para absorber, regar y aislar el polvo, combustibles y materiales de alambreado; cables y mechas de alambreado"*. Mientras que el opONENTE LUBRI-X, protege productos de la clase 04, específicamente: *"aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y aislar el polvo, combustibles (incluyendo gasolina para motores), y materiales de alambreado; cables y mechas para el alambreado"*.

Que, el Dr. Ortízendi manifiesta: *"... Confusión entre productos y servicios. Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que se puedan producir..."*. De ello se colige que

¹ Jorge Ortízendi - Derecho de Marcas

² "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Ortízendi 1ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007



Resolución D.A.M.I. n.° **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo.

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

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.

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Latin Nore. Argentina. 2012. Páa. 64.

Resolución D.A.M.I. n.° 001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGÍA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

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

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los jueces Bertone y Calasallas de las Cuevas: "Las tres principales cosas en las cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar si eventual similitud confusiva en el gráfico, el fonético y el ideológico es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido".

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

Que, esta Dirección estima que no resulta atendible la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo opONENTE. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ideográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión.

* Eduardo Bertone y Guillermo Calasallas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28

Resolución D.A.M.I. n.° **001056**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRIX DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *"El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la existencia de marcas confundibles. Por ello en el texto 'debe darse más a las semejanzas que a las diferencias', ya que estas han de prevenir la confusión. Como explica Becker-Moreno, 'La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejanza dispositiva de uno elemento'".*

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

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

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, naturalmente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un territorio, independientemente que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese territorio, o signifiquen*

Jorge Quiroendi - Derecho de marcas



Resolución D.A.M.I. n.º 001056

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 04.

en aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida 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.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 97/25, 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 VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 04, Expediente n.º 23103066 solicitada por MARCOS MENDES.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 04, Expediente n.º 23103066 solicitada por MARCOS MENDES.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADRY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001057

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

Aunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 39, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 39, en base al registro de la marca LUBRI-X en la clase 04, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 19.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda producir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.°

001057

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

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

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

Que, desde un análisis ortográfico, se advierte que las denominaciones "LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA" y "LUBRAX" comparten elementos sustanciales. Lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el opusante. Esta coincidencia no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo precedente. —

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA y LUBRAX, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente "aire de familia" que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambos). —

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

¹ Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273





Resolución D.A.M.I. n.° **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGÍA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRIX DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la misma. 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 entre un agente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la una la que puede producir confusión"*.

Que, en cuanto al alcance de la protección solicitada; la solicitud de registro LUBRIX DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 39, específicamente: *"Servicio de transporte, empaque, empacotado, envío, reparto, depósito y almacenamiento de productos tales como aceites y lubricantes"*. Mientras que el oponente LUBRAX, protege productos de la clase 04, específicamente: *"aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y conservar el pasto, combustibles (incluyendo gasolina para motores), y materias de alumbrado, bujías y mechas para el alumbrado"*.

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

⁵⁹⁵ Jorge Diamendi - Derecho de Marcas

⁵⁹⁶ DERECHO DE MARCAS - Jorge Diamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, III/7



Resolución D.A.M.I. n.°

001057

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

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

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 confusable con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sumada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.

Que, resulta particularmente relevante destacar que, si bien las marcas en cuestión no son idénticas, comparten elementos sustanciales que no pueden ser ignorados. Estos elementos coincidentes, sumados a la identidad de clases en las que se pretende el registro, configuran similitudes relevantes en el plano denominativo. Dicha concurrencia, en el contexto de

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Albatros Perrot Lusa Sicos, Argentina, 2012. Pág. 14.



Resolución D.A.M.I. n.° 001057

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

productos dirigidos al mismo público objetivo, refuerza la percepción de un vínculo empresarial o una unidad de origen, generando un riesgo cierto de confusión, tanto directa como indirecta.

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

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

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

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *"El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la existencia de marcas confundibles. Por ello en el cotejo debe darse más*

* Eduardo Bertore y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28



Resolución D.A.M.I. n.° **001057**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

a las semejanzas que a las diferencias”, ya que éstas han de prevenciar la confusión. Como explica Javier Moreno, “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de sus elementos”.

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

Que, por consiguiente, esta Dirección estima que la marca solicitada incurre en las causas prohibidas previstas en el artículo 2, inciso “f”, de la Ley n.° 1.294/98 de Marcas, por cuanto la denominación solicitada es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida con una marca preexistente. —

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: “No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitativa, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente asociados en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un acercamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo”. —

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

Jorge Ortízotti - Derecho de marcas



Resolución D.A.M.I. n.º

001057

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 39.

contempladas en la Ley n.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 96/25, 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 VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 39, Expediente n.º 23103068 solicitada por MARCOS MENDES.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 39, Expediente n.º 23103068 solicitada por MARCOS MENDES.

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

ABG. JADYI ALVARENGA MUÑOZ
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001058**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, **24 SEP 2025**

VISTO:

El expediente caratulado: VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 35, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca LUBRAX en la clase 04, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 11°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesionar sus derechos. Asimismo, concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios etiquetados con la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.°

001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

Que, desde un análisis ortográfico, se advierte que las denominaciones "LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA" y "LUBRAX" comparten elementos sustanciales. Lo que constituye una apropiación parcial del signo previamente registrado por el oponente. Esta contradicción no puede considerarse meramente incidental, dado que afecta la capacidad distintiva del signo procedente.

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA y LUBRAX, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente "aire de familia" que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas).

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

¹ Carlos Fernández Norcia - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273

Resolución D.A.M.L n.°

001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la configuración marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (395), "al ser expresados ante un agente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata asociación de la una la que puede producir confusión"*¹.

Que, en cuanto al alcance de la protección solicitada, la solicitud de registro LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Importación, exportación, comercialización, abastecimiento a terceros, compra y venta de aceites y lubricantes, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial"*. Mientras que el oponente LUBRAX, protege productos de la clase 04, específicamente: *"aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concitar al polvo, combustibles (incluyendo gasolina para motores), y materias de alumbrado, lámpas y bombas para el alumbrado"*.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: *"... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir..."*². De ello se colige que

¹ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

² DERECHO DE MARCAS - Jorge Otamendi, 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007

Resolución D.A.M.I. n.° 001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGÍA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 33.

las marcas en pugna no podrían coexistir, ya que las marcas son altamente confusibles desde el punto de vista denominativo.

Que, abordando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: *"En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una 'marcada similitud', una 'indudable proximidad', una 'afinidad', o bien un 'arremojado' o 'naturalmente vinculados por su función'... Más allá de esto fallan también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente 'a repuestas de mala fe, deslealtad comercial', o 'marcas nuevas'. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."*

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 confusable 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.

¹ OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Alhambra Perrot-Latini Senta, Argentina, 2002. 89a Ed.

Resolución D.A.M.I. n.° 001058

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA VIBRA ENERGÍA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y
ETIQUETA, CLASE 11.**

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

Que, habiendo analizado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Beruete y Cabanellas de las Cuevas: "Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar la eventual similitud confusionalista son el gráfico, el fonético y el ideológico; es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión o plágio en cualquiera de los tres campos para que el signo registre no sea admitido".

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

Que, esta Dirección estima que ~~no resulta sensible~~ la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo opuesto. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión

¹ Eduardo Beruete y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág. 28



Resolución D.A.M.I. n.° 001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 14.

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: "El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la existencia de marcas confusibles. Por ello en el campo "debe darse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de prevenir la confusión. Como replica Benito Moreno, "La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparecen en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los elementos".

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

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

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en sus registros fueran susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen

 Jorge Ojassendi - Director de marcas

Resolución D.A.M.L.n.°

001058

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA VIBRA ENERGIA S.A. CONTRA MARCOS MENDES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA, CLASE 35.

en aprovechamiento de la notoriedad del 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 inmersa en las causales prohibitorias 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° 95/25, 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 VIBRA ENERGIA S.A. contra MARCOS MENDES sobre oposición al registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 23103071 solicitada por MARCOS MENDES.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca LUBRI-X DE MARCOS MENDES Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 23103071 solicitada por MARCOS MENDES.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADY ALVARANGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001059**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 21.

Astunción, 74 SEF 2025

VISTO:

El expediente caratulado: VILUX S.A. contra COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) sobre oposición al registro de marca "BRILUX" clase 21, y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BRILUX", solicitada para la clase 21, en base a la marca VILUX clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 preservar 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 oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 001059

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 21.

Que, en sus orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "BRILUX" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición VILUX, 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 cumplió 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.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature.

Resolución D.A.M.I. n.° **001059**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COMPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 21.

Que, por las 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 "f" 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 distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en 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° 234/25, 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



Resolución D.A.M.I. n.º **001059**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 21.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VILUX S.A. contra COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) sobre oposición al registro de marca "BRILUX" clase 21, Expediente n° 2432316 solicitada por COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA).

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BRILUX" clase 21, Expediente n° 2432316 solicitada por COMPAÑÍA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA).

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JAENNY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Lingüísticos

Resolución D.A.M.I. n.° 001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC.,
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KANNAFREEZE" CLASE
05.

Asunción, 21 SEP 2015

VISTO:

El expediente catalogado KANNAWAY LLC., contra PURE SCIENCE REMEDIES,
INC., sobre oposición al registro de marca "KANNAFREEZE" clase 05, y:

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 e 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 ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directo o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que existan relaciones entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001060

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC.,
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KANNAFREEZE" 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, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "KANNAFREEZE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición KANNAWAY, 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 compareció al 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 opositora 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 opositora, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.



Resolución D.A.M.I. n.°

001060

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KANNAFREEZE" CLASE 05.

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.296/98 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 incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 Inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos identitarios o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueran susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un acercamiento de la notoriedad del 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 expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.296/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 221/25, 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



Resolución D.A.M.I. n.° **001060**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KANNAWAY LLC., CONTRA PURE SCIENCE REMEDIES, INC., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KANNAFREEZE" CLASE 05.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por KANNAWAY LLC., contra PURE SCIENCE REMEDIES, INC., sobre oposición al registro de marca "KANNAFREEZE" clase 05, Expediente n° 1924805 solicitada por PURE SCIENCE REMEDIES, INC.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "KANNAFREEZE" clase 05, Expediente n° 1924805 solicitada por PURE SCIENCE REMEDIES, INC.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADYVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcas Litigiosas



Resolución D.A.M.I. n.° 001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente suscriptado: HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., contra RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL sobre oposición al registro de marca "BIOBOR," clase 01,

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BIOBOR", solicitada para la clase 01, en base a la marca extranjera BIOBOR, 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inscrito dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, relando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesionar sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios designados en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.

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

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre "BIOBOR" (solicitada en clase 01) y "BIOBOR", (con registro en el extranjero clase 01).

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales dismembraciones, 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.

BIOBOR (solicitud)

BIOBOR (oposición)

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitud y la marca oponente, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en todas las letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca



Resolución D.A.M.I. n.° 001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.

indicada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior, lo cual podría generar confusión en el público consumidor.

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

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

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

Que, abordando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Médica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "Las llamadas marcas notorias (...) pueden ser defendidas extensamente fuera del país en que están registradas (exceptuando al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (exceptuando al principio de especialidad)."

¹ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Médica. Arandura Edit., 2007 - Pág. 193.

Resolución D.A.M.I. n.° 001061

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor¹.

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 similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla inmersa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas. —

Que, en tal supuesto queda comprobado que la solicitud presentada se halla inmersa en las prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 inmersa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que:

¹ Opasinski, Jorge, "Derecho de Marcas", Buenos Aires, Albinado Perrot, 2012. 8va. Ed. Pg. 243.



Resolución D.A.M.I. n.° **001061**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., CONTRA RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOBOR, CLASE 01.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 108/28, 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 procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por HAMMOND FUEL ADDITIVES, INC., contra RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL sobre oposición al registro de marca "BIOBOR" clase 01. Expediente n° 23100696 solicitada por RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BIOBOR" clase 01. Expediente n° 23100696 solicitada por RUBÉN DE JESÚS JULIÁN PEÑA MARSAL.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ARG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BLAU FARMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE
05.

Asunción, 24 SEP 2005

VISTO:

El expediente caratulado: BLAU FARMACÉUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A.
sobre oposición al registro de marca "BEAUVEMAXX" clase 05, y;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.296/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir 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 18°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien infrinja sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.°

001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FARMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" 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 "BEAUVEMAXX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BLAUBIMAX, 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 omite 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.I. n.° 001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FARMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE 05.

Que, por las similitudes mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 3 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en las prohibiciones establecidas en el Art. 3 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, naturalmente asociados en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando se usen y registren fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 267/25, 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



Resolución D.A.M.I. n.°

001062

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BLAU FARMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE
05.

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BLAU FARMACÉUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A. sobre oposición al registro de marca "BEAUVEMAXX" clase 05, Expediente n° 2473302 solicitada por AGROFERTIL S.A.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BEAUVEMAXX" clase 05, Expediente n° 2473302 solicitada por AGROFERTIL S.A.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcas Litigiosas



Resolución D.A.M.I. n.° 001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BLAU FARMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE 01.

Asunción, 24 SEP 2015

VISTO:

El expediente caratulado: BLAU FARMACÉUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A. sobre oposición al registro de marca "BEAUVEMAXX" clase 01, y;

CONSIDERANDO:

Que, se presentan oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "BEAUVEMAXX", solicitada para la clase 01, en base a la marca BLAUBEMAX clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 marcial se encuentran para preservar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

¹ Artículo 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien intente su derecho. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cubiertos en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.I. n.° 001 063

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BLAU FARMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE
01.**

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la definición del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "BEAUVEMAXX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BLAUBIMAX, 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 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. Eso 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.I. n.° 001063

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BLAU FARMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE
01.**

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 275/25, 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



Resolución D.A.M.I. n.º

001063

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR BLAU FARMACÉUTICA S.A. CONTRA AGROFERTIL S.A. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BEAUVEMAXX" CLASE
01.

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por BLAU
FARMACÉUTICA S.A. contra AGROFERTIL S.A. sobre oposición al registro de marca
"BEAUVEMAXX" clase 01, Expediente n.º 2473299 solicitada por AGROFERTIL S.A.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BEAUVEMAXX"
clase 01, Expediente n.º 2473299 solicitada por AGROFERTIL S.A.

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

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Directorio de Asesoría Marcas y Denominaciones

Resolución D.A.M.L. n.° **001064**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 35.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado CHACOMER S.A.E. contra MIZUMO MOTOR
PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 35,
y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca FORZA en la clase 12, por
lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven
para distinguir producciones 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 1º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, otorga a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo otorga el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I.n.° 001064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 33.

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

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

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

Que, al realizar el *concepto* comparativo entre las marcas *DIFORZA Y ETIQUETA* y *FORZA*, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente "aire de familia" que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas).



Resolución D.A.M.I. n.° **001064**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMEL S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario, *"una de las prohibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la existencia de un riesgo de confusión con una marca previamente registrada o solicitada"*¹.

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcario. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595), "al ser expresados ante un ojo se presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la una la que puede producir confusión"*².

Que, en cuanto al alcance de la protección solicitada; la solicitud de registro DIFORZA Y ETIQUETA, pretende proteger servicios de la clase 35, específicamente: *"Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de autopartes"*. Mientras que el oponente FORZA, protege productos de la clase 13, específicamente: *"Aparatos de iluminación terrestres, exclusivamente motorizados (moto) y repuestos para motocicletas y autoveículos"*.

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: *"... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima*

¹ Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273

² Jorge Otamendi - Derecho de Marcas



Resolución D.A.M.I. n.°

001064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SI HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

relación y que las marcas son confusibles por lo que no pueden coexistir –⁶. De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confusibles desde el punto de vista denominativo.

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

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, usada a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.

⁶ “DERECHO DE MARCAS” – Jorge Otamendi, 9ª Ed. CABA, Alsedo Perrot, 2017

⁷ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Alsedo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2002, 8da. Ed.



Resolución D.A.M.I. n.° 001064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bernose y Cabanellas de las Cuevas: “Las tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusiva son el gráfico, el fonético y el ideológico; es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido”.

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

Que, esta Dirección estima que no resulta viable la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo opuesto. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión.

* Eduardo Bernose y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28



Resolución D.A.M.I. n.º

001064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: "El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la existencia de marcas confusibles. Por ello es el criterio 'debe darse más a las semejanzas que a las diferencias', ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Benzer Marcos, 'La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparecen en ellas, sino de los elementos semejantes y de la semejanza disposición de sus elementos'".

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, exactitud y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.

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

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando en sus y registros fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen

Jorge Guaraní - Director de marcas





Resolución D.A.M.I. n.°

001064

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 35.

en aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo"

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcartario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/38 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 274/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CHACOMER S.A.E. contra MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2470809 solicitada por MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2470809 solicitada por MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADHI ALVARENGA MUÑOZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 07.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra MIZUMO MOTOR
PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 07.

y:

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca FORZA en la clase 12, por
lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

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

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

Resolución D.A.M.I. n.°

001065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.

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

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

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

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas *DIFORZA Y ETIQUETA* y *FORZA*, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente "aire de familia" que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas).



Resolución D.A.M.I. n.° 001065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.

Que, es pertinente recordar que, conforme a los principios rectores del derecho marcario, *"una de las prohibiciones básicas que impide el acceso de un signo al registro es precisamente la existencia de un riesgo de confusión con una marca previamente registrada o solicitada"*¹.

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Columna" recién citado (525), "al ser expresados ante un sujeto 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"*².

Que, en cuanto al alcance de la protección solicitada, la solicitud de registro DI FORZA Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase 07, específicamente: *"Partes de todo tipo de motores, radiadores de refrigeración para motores, distribuidores (excitadores para arco), bombas de nafta (bombas auto-reguladoras de combustible)".* Mientras que el oponente FORZA, protege productos de la clase 12, específicamente: *"Aparatos de locomoción terrestre, exclusivamente motocicletas (autos) y repuestos para motocicletas y automotores."*

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: *"... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confusibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista una íntima*

¹ Carlos Fernández Noroña - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pag. 273

² Jorge Otamendi - Derecho de Marcas



Resolución D.A.M.I. n.° 001065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.

relación y que las marcas sean confusibles para que no puedan coexistir...¹ De ello se colige que las marcas en pugna no pueden coexistir, ya que las marcas son altamente confusibles desde el punto de vista denominativo.

Que, abundando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: *"En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que empujan las marcas una 'marcada similitud', una 'indudable proximidad', una 'afinidad', o bien con 'semejanzas' o 'notoriamente vinculados por su función'...".* Más allá de esto fallan también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente a "supuestos de mala fe, deshonestad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.²

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.

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007.

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012, 904 Ed.



Resolución D.A.M.I. n.° 001065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.

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

Que, habiendo examinado las marcas, de acuerdo con lo expresado por los juristas Bertone y Cabarellas de las Cuevas: "las tres principales cosas en las cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusional son el gráfico, el fonético y el ideológico; es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido".

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

Que, esta Dirección estima que no resulta suficiente la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo oponente. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión.

* Eduardo Bertone y Guillermo Cabarellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág. 28



Resolución D.A.M.I. n.° **001065**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *"El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la existencia de marcas confundibles. Por ello en el caso debe estar más a las semejanzas que a las diferencias", ya que estas han de provocar la confusión. Como explica Javier Alonso, "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes y de la semejante disposición de sus elementos"*.

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

Que, por consiguiente, esta Dirección estima que la marca solicitada incurre en las causas prohibidas previstas en el artículo 2, inciso "f", de la Ley n.° 1.274/98 de Marcas, por cuanto la denominación solicitada es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación indebida con una marca preexistente.

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: *"No podrá registrarse como marcas las signos que constituyan una reproducción imitación, imitación, manipulación o transcripción total o parcial de signos distintos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecer a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen*

Jorge Ordoñez - Derecho de marcas



Resolución D.A.M.I. n.° 001065

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 07.

en aprovechamiento de la notoriedad del 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 marcarlo vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n.° 1.294/38 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 388/25, 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 CHACOMER S.A.E. contra MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 07, Expediente n.° 2670810 solicitada por MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 07, Expediente n.° 2670810 solicitada por MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.


ABC JADIN ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° **001066**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 11.

Asunción, 24 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra MEZUMO MOTOR
PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 11.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y
ETIQUETA, solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca FORZA en la clase 12, por
lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no
confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.°

001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

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

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

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

Que, al realizar el cotejo comparativo entre las marcas *DIFORZA Y ETIQUETA* y *FORZA*, es posible concluir que existe una similitud que va más allá de lo accesorio o secundario. Si bien el análisis de los signos puede realizarse desde sus elementos individuales, lo determinante es la impresión de conjunto que generan en el consumidor medio. Bajo este enfoque, ambos signos comparten un evidente "air de familia" que puede inducir a error, ya sea por confusión directa (confundir una marca con otra) o confusión indirecta (presuponer un vínculo empresarial o de origen común entre ambas).



Resolución D.A.M.I. n.°

001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

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

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

Que, en cuanto al alcance de la protección solicitada; la solicitud de registro DIFORZA Y ETIQUETA, pretende proteger productos de la clase , específicamente: *"Apósitos e instalaciones de alambreada, específicamente para para automóviles"*. Mientras que el oponente FORZA, protege productos de la clase 12, específicamente: *"Apósitos de locomoción terrestre, especialmente motocicletas (moto) y repuestos para motocicletas y autoschúters"*.....

Que, el Dr. Otamendi manifiesta: *"... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confusibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima*

¹ Carlos Fernández Novoa - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pag. 273

² Jorge Otamendi - Derecho de Marcas



Resolución D.A.M.I. n.°

001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

*relación y que las marcas sean confusibles para que no puedan servirse.*¹⁰ De ello se sigue que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confusibles desde el punto de vista denominativo.

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

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 (equivocadamente) confusable con la marca invocada en la oposición. La reproducción parcial de una expresión distintiva, sujeta a la proximidad en las clases reivindicadas, refuerza el riesgo de asociación indebida por parte del público consumidor.

¹⁰ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

¹¹ OTAMÉNDIZ Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2022. Págs. 14.

Resolución D.A.M.I. n.°

001066

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA,
CLASE 11.**

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

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

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

Que, esta Dirección estima que no resulta viable la alegación de desconocimiento por parte del solicitante, en tanto se ha constatado que el signo solicitado presenta notorias similitudes con el signo opuesto. Tales similitudes abarcan los planos visual, fonético, ortográfico y conceptual, lo que permite afirmar la existencia de un riesgo cierto de confusión

* Eduardo Bernese y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28



Resolución D.A.M.I. n.° 001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MEZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

directa o indirecta en el consumidor medio, circunstancia que el solicitante razonablemente no podía ignorar.

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: "El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la existencia de marcas confusibles. Por ello en el uso 'debe estar más a las semejanzas que a las diferencias', ya que estas han de promover la confusión. Como explica Brewer-Mercer, 'La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparecen en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejanza disposición de un elemento'".

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

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

Que, asimismo, se constata la configuración de la causal prevista en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o imitación total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero o signifiquen

Jorge Oramendi - Director de marcas



Resolución D.A.M.I. n.°

001066

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CHACOMER S.A.E. CONTRA MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DIFORZA Y ETIQUETA, CLASE 11.

en aprehensión de la naturaleza del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 inmersa en los causales prohibitorios de registro estipulados en la Ley n.° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 389/25, 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 CHACOMER S.A.E. contra MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L. sobre oposición al registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 11, Expediente n.° 2470811 solicitada por MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca DIFORZA Y ETIQUETA clase 11, Expediente n.° 2470811 solicitada por MIZUMO MOTOR PARAGUAY S.R.L.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIM ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución n° 001067

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DE LA
OPOSICIÓN A LA MARCA DIGESTAN, clase, 5 expediente N° 2433771 en la,
OPOSICIÓN N° 2471739, INTERPUESTA POR DUTRIEC S.A.

Asunción, 25 SEP 2025

VISTO:

El expediente de oposición contra la marca DIGESTAN, clase, 5 expediente N°
2433771 en la, OPOSICIÓN N° 2471739, INTERPUESTA POR DUTRIEC 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 Actuaría, 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°
2471739, deducida contra la marca DIGESTAN, clase, 5 expediente N° 2433771,
solicitada por BIENVENIDO PINTO.

Artículo 2.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIRA ALVARENGA SUAREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001068

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL INTERIOR S.A.
UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE
32.

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL
INTERIOR S.A. UNIFRISA contra HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. sobre
oposición al registro de la marca GLACIAL Y ETIQUETA, clase 32, y.

CONSIDERANDO:

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la 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 19°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
cuando quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001068

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE 32.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 GLACIAL Y ETIQUETA y GLACIAL, a priori, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confusable con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). —

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

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, "el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el contenido es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como si

¹ Carlos Fernández Noriega: "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 173

Resolución D.A.M.I. n.° 001068

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA CONTRA HNK JR. INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE 32.

dice en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (595): "al ser expresados ante un agente personas la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación, bastamente si esta inmediata evocación de la una la que puede producir confusión".

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la opuesta, 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 32*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además el opuesto: GLACIAL, ya es una marca registrada en nuestro país con Registro n°/570.268 en la clase 32, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de GLACIAL Y ETIQUETA.

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: *"En las oposiciones en una*

⁵ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

⁶ DERECHO DE MARCAS - Jorge Otamendi, 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.I. n.° 001068

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL INTERIOR S.A.
UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE
32.**

*misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que
ampan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o
bien un "resemblante" o "naturalmente vinculados por su función"....Más allá de esos fallos
también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deshonestad
comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza
de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen
común."*

*Que, habiendo cotejado las marcas, de acuerdo con lo expuesto por los jueces Bertone y
Calamellas de las Cuevas: "Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos
marcarios para determinar su eventual similitud confusiva son el gráfico, el fonético y el
ideológico: es la regla jurisprudencial que basta con que la posibilidad de confusión se plasme en
cualquiera de los tres campos para que el nuevo registro no sea admitido".*

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

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

¹ GUARÍN, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Larra Noya, Argentina, 2002, 96a. Ed.

² Eduardo Bertone y Guillermo Calamellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág. 28





Resolución D.A.M.I. n.°

001068

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL INTERIOR S.A.
UNIFRISA CONTRA HNK BR. INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE
OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE
32.**

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

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 579/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,



Resolución D.A.M.I. n.° 001068

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA CONTRA HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLACIAL Y ETIQUETA", CLASE 32.

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

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por UNIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL INTERIOR S.A. UNIFRISA contra HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. sobre oposición al registro de marca "GLACIAL Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2007335 solicitada por HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "GLACIAL Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2007335, solicitada por HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.



ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001069

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRODUCTOS IDEAL Y
ETIQUETA" CLASE 35.

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO,

El expediente caratulado: IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO
CHÁVEZ sobre oposición al registro de marca "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" clase
35, p/

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca
"PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca IDEAL
S.R.L. en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las
marcas son o no confundibles.

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

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

¹ Artículo 13°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios
designados con la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I. n.°

001069

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRODUCTOS IDEAL 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 "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición IDEAL S.R.L., 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.I. n.° **001069**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HÉCTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" CLASE 33.

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo resulta validera 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 incura en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" 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 incura en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenecen a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo".

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en las causales prohibitorias 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.I. n.° 001069

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IDEAL S.R.L. CONTRA HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" CLASE 35.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 51/25, 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 IDEAL S.R.L. contra HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ sobre oposición al registro de marca "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2425539 solicitada por HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PRODUCTOS IDEAL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2425539 solicitada por HECTOR DELFIN ROMERO CHÁVEZ.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001070

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHAMPION Y ETIQUETA*, CLASE 14.

Asunción, 31 DE JUL 2025

VISTO:

El expediente caratulado: HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC contra YUK WAH LAW sobre oposición al registro de la marca, CHAMPION Y ETIQUETA clase 14, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHAMPION Y ETIQUETA solicitada para la clase 14, en base a la marca CHAMPION en la clase 18, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 001 070

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR, HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHAMPION Y ETIQUETA", CLASE 14.

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

Que, al observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca CHAMPION registrada en la clase 18 protege productos tales como: *"comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de otros materiales"*. Por otro lado, la marca solicitada CHAMPION en la clase 14, protege productos: *"principalmente los metales preciosos y ciertos productos de metales preciosos o chapados"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas CHAMPION solicitada en la clase 14, y CHAMPION, registrada en la clase 18, *debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas*. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.

Que, también atendiendo el derecho que invoca en autos el solicitante, podemos dilucidar que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la marca solicitada en nuestro país, CHAMPION, Registro n° 607.342 en la clase 14 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 la misma clase y en otras clases de la marca ya registrada a su nombre.





Resolución D.A.M.I. n.° 001070

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHAMPION Y ETIQUETA*, CLASE 14.

Que, se cumple que el solicitante ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación, siendo así la cuestión, no queda claro que el solicitante sólo pretende ampliar el ámbito de protección de su marca que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.

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

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

Que, 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° 372/25 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 HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC contra YUK WAH LAW sobre oposición al registro de la marca CHAMPION Y ETIQUETA, clase 14, Expediente n° 2454828 solicitada por YUK WAH LAW.





Resolución D.A.M.I. n.º **0001070**

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC CONTRA YUK WAH LAW SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CHAMPION Y ETIQUETA*, CLASE 14.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHAMPION Y ETIQUETA, clase 14, Expediente n.º 2454828 solicitada por YUK WAH LAW.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Anuncios Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

001071

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN
DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA
SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVA
PEAK" CLASE 01.

Asunción,

30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: OLD WORLD INDUSTRIES, LLC contra RAFAEL
OLIVEIRA SOUZA DA SILVA sobre oposición al registro de marca "NOVA PEAK" clase 01,

se

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NOVA
PEAK", solicitada para la clase 01, en base a la marca PEAK 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al
momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que
el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria,
valiendo siempre por sí misma general.

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

¹ Artículo 19°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, otorga a su titular el derecho al uso
exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan
contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede al derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier
otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios
designados en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.





Resolución D.A.M.I.n. ° 001071

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVA PEAK" CLASE 01.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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 "NOVA PEAK" se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de oposición PEAK, 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 desvirtúa 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.I. n.° 001071

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVA PEAK" CLASE 01.

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° **001071**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLD WORLD INDUSTRIES, LLC CONTRA RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVA PEAK" CLASE 01.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 259/25, 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 OLD WORLD INDUSTRIES, LLC contra RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA sobre oposición al registro de marca "NOVA PEAK" clase 01, Expediente n° 2020687 solicitada por RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "NOVA PEAK" clase 01, Expediente n° 2020687 solicitada por RAFAEL OLIVEIRA SOUZA DA SILVA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.


ARG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001072

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALQUIMIA, CLASE 14.

Asunción, 10 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: LOJAS RENNER S.A. contra MARIANA CARDONA NIEDERBERGER, sobre oposición al registro de la marca ALQUIMIA clase 14, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALQUIMIA, solicitada para la clase 14, en base a la marca ALCHEMIA, 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, relando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 11°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo confiere el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación con los productos o servicios designados por la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001072

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALQUIMIA, CLASE 14.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición, 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: ALQUIMIA (solicitada) vs. ALCHEMIA (oponente), en conjunto y simultáneamente, es de relevancia la comparación precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resultar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, potenciando así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias son de 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 observar la naturaleza de los productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada ALCHEMIA en la clase 25 protege productos tales como: *Almohada; batas; bermudas; pantalones cortos; americanas (vestimentas); faldas; calcetines; salsas como batas; tapetes; zapatillas de tenis; zapatillas; sandalias; pantalones; alpargatas; calcavillos; pantalones; bañador (pantalón corto); traje de baño; bikini; bañadores; camisas; camisetitas; zapatos; zapatillas; ropa interior; salsas como corol; pantimedias; enaguas; medias; calcetines (prenda de vestir); chalecos; chaquetas; guantes (prenda de vestir); batas (pantalones); calcetines; medias; pijamas; jersey; ropa de gimnasio; faldas; bragas*



Resolución D.A.M.I. n.°

001072

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA CARDONA NIEDERBERGER, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALQUIMIA, CLASE 14.

mineral; metales; metales preciosos; joyas; relojes; bisutería; joyería; bisutería; pedras preciosas y semipreciosas; artículos de joyería e instrumentos". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.

Que, conforme a la doctrina marcaria, para determinar la coexistencia pacífica de dos marcas, es necesario analizar si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor medio al adquirir los productos o servicios que ambas ofrecen. En este caso, al observar la estructura y el enfoque de los productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. ALHEMIA, inscrita en la clase 25, se enfoca en prendas de vestir, mientras que ALQUIMIA solicitada en la clase 14, está más orientada hacia productos como joyería, bisutería entre otros, lo que deja 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 en pugna *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 puedan eventualmente justificar su rechazo.

En ese sentido, conforme al artículo 7° de la Ley de Marcas, se encuentra vigente en nuestro sistema el principio del Sistema Unificado, el cual establece que cada solicitud de marca debe especificar la clase del nomenclador internacional (Niza) en la cual se

Resolución D.A.M.I. n.° 001072

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALQUIMIA, CLASE 14.

pretende obtener protección, siendo necesario un registro independiente por cada clase de bienes. Este sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada.

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

Que, ahondando aún más en el análisis, al Dr. Carmelo Módica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Platicando sobre diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que asepanan las marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos ortográficos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confunden si ambas marcas llegan a coexistir 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 prohibitorias de registro estipuladas el artículo 7° de la Ley de marcas n.° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

² MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley, 2013. Asociación, págs. 104-105.





Resolución D.A.M.I. n.°

001072

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA MARIANA CARDONA NIEDERBERGER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALQUIMIA, CLASE 14.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas sustanciales 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, consiguientemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 392/25 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 LOJAS RENNER S.A. contra MARIANA CARDONA NIEDERBERGER sobre oposición al registro de la marca ALQUIMIA clase 14, Expediente n° 2481960 solicitada por MARIANA CARDONA NIEDERBERGER.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ALQUIMIA clase 14, Expediente n° 2481960 solicitada por MARIANA CARDONA NIEDERBERGER.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por correo.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **001073**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEROGRIP", CLASE 05.

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de la marca CEROGRIP clase 05, y:

CONSIDERANDO:

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

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

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

¹ Artículo 197: El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a oponer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo, otorga el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre las producciones o servicios comprendidos en la clase en que figuran, siempre que tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° 001073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANÓNIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEROGRIIP", CLASE 05.

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada CEROGRIIP y CERO opuesta, se observa a simple vista que la misma es indetectablemente 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 (asumir una marca por otra) como a la inducción (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). —

Que, en razón de las similitudes existentes entre la marca solicitada y la opuesta, 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 (todos los productos de la clase 05)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. —

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

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de*

¹ Carlos Fernández Novoa- "Tratado sobre Derechos de Marcas" pág. 273

Resolución D.A.M.I. n.° 001073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEROGRIIP", CLASE 05.

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 Abaja" y "La Columna" recién citado (195), "al ser expresados ante un agente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Por tanto es una inmediata evocación de la una la que puede producir confusión".

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

Que, además elponente CERO ya es una marca registrada en nuestro país con Registro n°/488.087 en la clase 05, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de CEROGRIIP.

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, coherencia, especificidad 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

¹ Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

² "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución D.A.M.I. n.° 001073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEROGrip", CLASE 05.

un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley n° 1.274/78 De Marcas.

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.274/78 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 170/25, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





Resolución D.A.M.I. n.° 001073

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CEROGRIIP", CLASE 05.

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION contra LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) sobre oposición al registro de marca "CEROGRIIP" clase 05, Expediente n° 2423140 solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.).

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CEROGRIIP" clase 05, Expediente n° 2423140, solicitada por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.).

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

ADG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Departamento de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 001074

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ contra ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA sobre oposición al registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 35, y

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca COPPELIA 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001074

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELLA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios prenegociados por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada COPPELLA en la clase 41 protege exclusivamente servicios tales como: "educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales y en forma especial lo prestado por una academia de danza". Por otro lado, la marca solicitada "COPPELLA" en la clase 35, protege servicios: "Servicios de publicidad, seguros, importación, exportación, comercialización y venta de mercancías, tales como ropa masculina, fomentos y aceites, artículos de vestir, bijutería, calcados, suministro de información comercial por otros web". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.

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



Resolución D.A.M.I. n.° 001074

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLAUDIA SELINE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

Que, abundando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Médica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS cita doctrina aplicable a nuestro caso: *"Habiendo claro diferencias entre los productos por un lado y servicios, por otro que acompañan dos marcas en conflicto, no se requiere entrar a analizar los elementos fonéticos o las figurativas de las mismas, ya que los consumidores no se confunden si ambas marcas llegan a existir en el mercado"*.

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

Que, es importante señalar que la marca solicitada COPPELIA 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.

¹ MÉDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley, 2014. Asunción, págs. 104-105.



Resolución D.A.M.I. n.° 001074

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GOMEZ CONTRA ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.



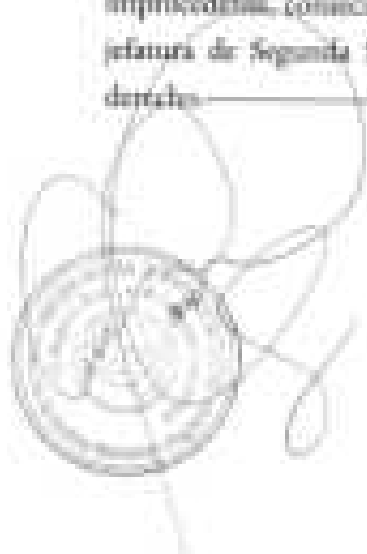
SOLICITADA

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 tocada en las causas prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.394/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere para 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° 295/25 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,





Resolución D.A.M.I. n.° 001074

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLAUDIA SELENE VILLALBA GÓMEZ CONTRA ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COPPELIA Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CLAUDIA SELENE VILLALBA GÓMEZ contra ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA sobre oposición al registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 35. Expediente n° 2489605 solicitada por ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA.

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 35. Expediente n° 2489605 solicitada por ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 001075

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 26.

Asunción, 28 SET 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ sobre oposición al registro de la marca COPPELIA Y ETIQUETA clase 26, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promoviere oposición contra la solicitud de registro de la marca "COPPELIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 26, en base a la solicitud anterior de la marca COPPELIA 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° ~~001075~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 26.

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidores, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en mérito y la oposición; 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 COPPELIA Y ETIQUETA y COPPELIA oponente, se observa a simple vista que la misma es indetectablemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). —

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

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, "el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (395), "al ser expresados ante un agente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de

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



Resolución D.A.M.I. n.° ~~001~~ 075

POR LA CUAL SE DECLARA PROCIDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 24.

asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la otra la que puede producir confusión".

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

Que, además el oponente COPPELIA goza del derecho de prioridad ya que fue solicitada con anterioridad a la solicitada, lo que le otorga protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de COPPELIA Y ETIQUETA.

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

Conforme lo señala la doctrina, en el cotejo marcario debe prevalecer la impresión global que los signos generan en el consumidor medio, quien no realiza un examen detallado sino que retiene en la memoria una imagen general del signo. Por ello, la similitud en los elementos

¹ Jorge Otamendi - Derecho de Marca

² "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007

³ Eduardo Bernone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28



Resolución D.A.M.I. n.° 001075

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPELIA Y ETIQUETA", CLASE 26.

~~distintos servicios puede ser suficiente para provocar confusión, aun cuando existan diferencias sustanciales.~~

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

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: "El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la existencia de marcas confundibles. Por ello en el artículo "debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias", ya que éstas han de provocar la confusión. Como explica Breuer Moreno, "la similitud general entre dos marcas no depende de las diferencias distintas que aparezcan en ellas, sino de las semejanzas o de la semejanza dispendiosa de sus elementos".

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

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

* Jorge Otárola - Director de marcas



Resolución D.A.M.I. n.° **001075**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 24.

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 sentido queda comprobado que 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 distintivos idénticos o similares, notoriamente conocidos en el sector pertinente del público, que pertenec a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueren susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere hecho conocido el signo"*

Que, por lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitorias 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.° 294/25, 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 ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ sobre oposición al registro de marca "COPPELIA Y



Resolución D.A.M.I. n.°

001075

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPELIA Y ETIQUETA", CLASE 26.

ETIQUETA" clase 26, Expediente n° 2491691 solicitada por CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COPELIA Y ETIQUETA" clase 26, Expediente n° 2491691, solicitada por CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° **001076**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELLA Y ETIQUETA", CLASE 25.

Asunción, 30 SEP 2025

VISTO:

El expediente caratulado: ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ sobre oposición al registro de la marca COPPELLA Y ETIQUETA, clase 25, y.

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COPPELLA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base a la solicitud anterior de la marca COPPELLA 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 ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre incluido dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 19°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesionar sus derechos. Asimismo reconoce el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios catalogados en la clase en que figuren, siempre que existan relaciones entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° **001076**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA 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 Marca.

Que, al cotejar las marcas solicitada COPPELIA Y ETIQUETA y COPPELIA oponente, se observa a simple vista que la misma es indudablemente 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 (nombrar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).

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

Que, el contenido conceptual también adquiere especial relevancia en la comparación marcaria. Como lo sostiene la reconocida doctrina, *"el contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Como se dijo en el caso de "Nido de Abeja" y "La Colmena" recién citado (1995), "al ser expresados ante un ojo se presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de*

¹ Carlos Fernández Novoa. "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 173

Resolución D.A.M.I. n.° 001076

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 25.

asociación. Justamente es esta innata evocación de la cual la que puede producir confusión".

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

Que, 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 25 (prendas de vestir)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, además el oponente COPPELIA goza del derecho de prelación ya que fue solicitada con anterioridad a la solicitada, lo que le otorga protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición, contra la solicitud de COPPELIA Y ETIQUETA.

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

¹ Jorge Ocamendi - Derecho de Marcas

² "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Ocamendi, 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007

Resolución D.A.M.I. n.° **001076**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COFFELLA Y ETIQUETA", CLASE 25.

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

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

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

Que, en igual sentido, el mismo autor afirma que: *"El objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la existencia de marcas confundibles. Por ello en el texto 'debe darse más a las semejanzas que a las diferencias', ya que estas han de prevenir la confusión. Como explica Becker-Moreno, 'La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de sus elementos'".*

¹ Eduardo Berroa y Guillermo Calandellus de las Cuevas - Derecho de Marcas, Vol II, Pág 28

² Jorge Otamendi - Derecho de marcas



Resolución D.A.M.I. n.° 001076

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GOMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPIA Y ETIQUETA", CLASE 25.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existe el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla inmersa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" 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 ventenar la oposición.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla inmersa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción (imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente asociados en el sector pertinente del público, que pertenezcan a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fueran susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con un tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiere 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 inmersa en 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.I. n.° **001076**

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA CONTRA CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "COPPELIA Y ETIQUETA", CLASE 25.

corresponde confirmar el Dictamen n.° 293/25, 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 ANDREA BELEN GONZALEZ MAIDANA contra CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GÓMEZ sobre oposición al registro de marca "COPPELIA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2491681 solicitada por CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GÓMEZ.

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "COPPELIA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2491681, solicitada por CLAUDIA SELENE ELENICE VILLALBA GÓMEZ.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADHYA EVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos