

Resolución D.A.M.L. n.° 000140

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, CLASE 24.**

Asunción, 03 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: DA S.R.L. contra IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de la marca DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA clase 24, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 24, en base a la marca DA S.R.L. en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda incurrir directa o indirectamente a confusión 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.° 000140

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, CLASE 24.**

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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: DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA (solicitada) vs. DA S.R.L. (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000140

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, CLASE 24.**

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 observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada DA S.R.L. en la clase 35 protege servicios tales como: *"Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de productos alimenticios en general, servicios prestados por un supermercado"*. Por otro lado, la marca solicitada "DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO" en la clase 24, protege productos: *"productos comprendidos en la clase 24 exclusivamente sabanas"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores. -----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas solicitada DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO en la clase 24, y DA S.R.L., registrada en la clase 35, *debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas*. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaría, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. -----

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000140

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, CLASE 24.

DA  
DISEÑO AMERICANO  
DA  
BY TOGNATO



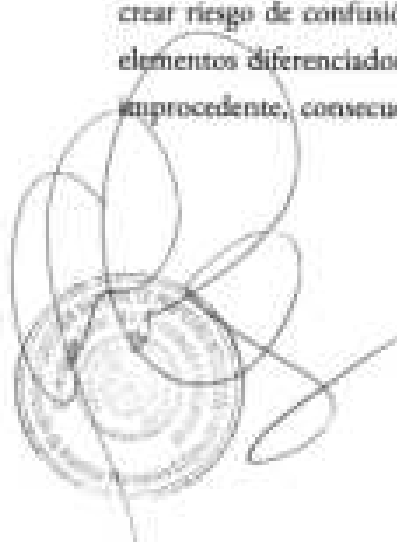
*SOLICITADA*

*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 incurso 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 revocar el Dictamen n° 18/25 emitido por la





Resolución D.A.M.I. n.º 000140

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DA S.R.L. CONTRA IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA, CLASE 24.**

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 DA S.R.L. contra IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA sobre oposición al registro de la marca DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA clase 24, Expediente n° 2375095 solicitada por IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DA DISEÑO AMERICANO BY TOGNATO Y ETIQUETA clase 24, Expediente n° 2375095 solicitada por IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.° 000141

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUIÑONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITAL" CLASE 32.**

Asunción, 03 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. contra GAVIER RAMON QUIÑONEZ sobre oposiciones al registro de marca "VITAL" clase 32, y:

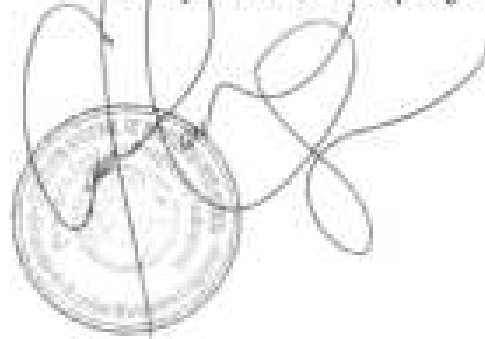
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VITAL", solicitada para la clase 32, en base a las marcas VITALY AGUA MINERAL slogan y VITA, en la clase 32 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confiables.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000141~~

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUINONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITAL" CLASE 32.**

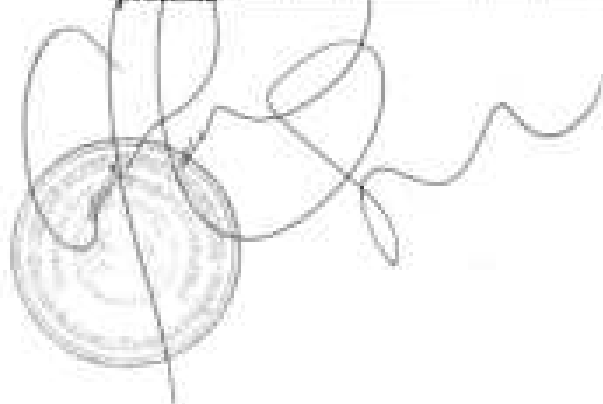
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ———

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VITAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de oposiciones VITALY AGUA MINERAL slogan y VITA , 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. Esta 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.° 000141

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUIÑONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITAL" CLASE 32.**

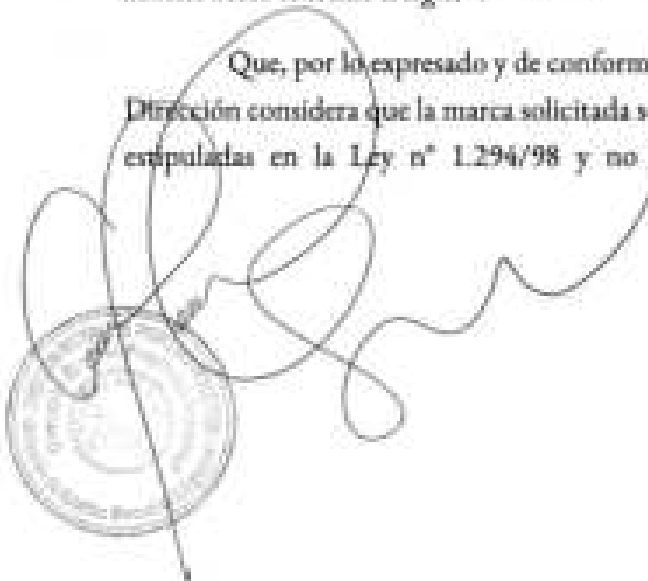
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 pertenece 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 marcarío 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 000141

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. CONTRA GAVIER RAMON QUIÑONEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VITAL" CLASE 32.**

corresponde confirmar el Dictamen n.º 29/26, 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 EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E Y SELTZ S.A. contra GAVIER RAMON QUIÑONEZ sobre oposiciones al registro de marca "VITA" clase 32, Expediente n.º 2414074 solicitada por GAVIER RAMON QUIÑONEZ.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VITA" clase 32, Expediente n.º 2414074 solicitada por GAVIER RAMON QUIÑONEZ.

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

**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

000142

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO DAY" CLASE 35.**

Asunción, 03 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: CALTECH S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "TECNO DAY" clase 35, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TECNO DAY", solicitada para la clase 35, en base a la marca TECNODAY en la clase 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcarío se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir 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. 000142

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO DAY" 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 marzario entre la denominación solicitada "TECNO DAY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TECNODAY, 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.° 000142

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO DAY" CLASE 35.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 marcarío 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.° 250/25, 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.° 000142

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CALTECH S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TECNO DAY" CLASE 35.**

**Artículo 1.-** DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CALTECH S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposición al registro de marca "TECNO DAY" clase 35, Expediente n° 2294982 solicitada por TECNOMYL S.A.

**Artículo 2.-** RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TECNO DAY" clase 35, Expediente n° 2294982 solicitada por TECNOMYL S.A.

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



**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000143

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSANE LABZ" CLASE 05.**

Asunción, 03 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC sobre oposición al registro de marca "INSANE LABZ" clase 05,

**CONSIDERANDO:**

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000143

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSANE LABZ" CLASE 05.**

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, realizado el cotejo marcarlo entre la denominación solicitada "INSANE LABZ" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición INDANE, 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.° 000143

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSANE LABZ" CLASE 05.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión a un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 marcarío 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.° 000143

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA S.A.C.I. CONTRA RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INSANE LABZ" CLASE 05.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 609/23, 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 HEISECKE & CIA S.A.C.I. contra RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC sobre oposición al registro de marca "INSANE LABZ" clase 05, Expediente n° 21108398 solicitada por RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "INSANE LABZ" clase 05, Expediente n° 21108398 solicitada por RETAIL EXCLUSIVE DISTRIBUTION, INC.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000144

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.**-----

Asunción, 03 MAR 2028

**VISTO:**

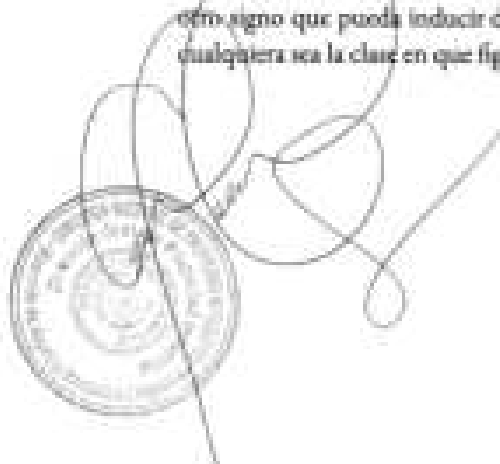
El expediente caratulado: BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC Y INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) contra INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. sobre oposiciones al registro de la marca CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA clase 33, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 33, sobre la base del DENOMINACION DE ORIGEN (COGNAC), por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

<sup>1</sup> Artículo 15<sup>o</sup>.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000144

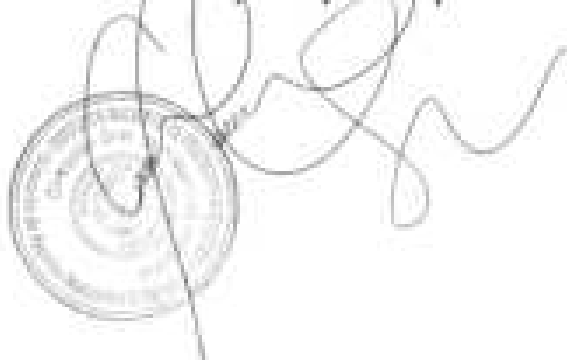
**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.**

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

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

Que, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 33 y los antecedentes obrantes en autos y de la documentación acompañada, surge que la denominación solicitada "CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA" corresponde a la empresa de la INDUSTRIA DE BEBIDAS JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO, dedicado al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. -----

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA, (marca solicitada) vs. DENOMINACIÓN DE ORIGEN GEOGRÁFICA (marca oponente), la marca solicitada es una expresión singular y constituye un signo para distinguir productos, conforme lo estipula el Art. 1° de la Ley de Marcas 1294/98, es por ello que en forma expresa esta disposición legal continúa diciendo que son marcas " *...los nombres, vocablos de fantasía, combinaciones y consistir en una o más palabras...* " por lo que corresponde precisar que la denominación solicitada "CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO





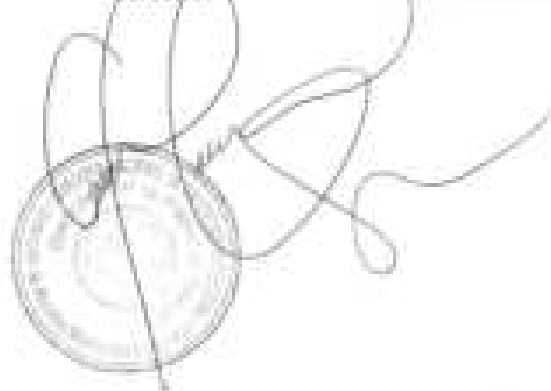
Resolución D.A.M.I. n.° 000144

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.**

"JOÃO DA BARRA" no reproduce ni utiliza la expresión "COGNAC" en su forma exacta, ni pretende presentarse como producto originario de la región protegida por dicha indicación geográfica. Que, si bien el término "CONHAQUE" constituye la traducción o adaptación lingüística utilizada en idioma portugués para designar cierto tipo de bebida, ello no implica una apropiación indebida de la Indicación Geográfica "COGNAC", máxime cuando el signo solicitado incorpora una referencia geográfica propia y específica "SÃO JOÃO DA BARRA" que remite a un territorio determinado distinto de la región francesa protegida.

Que, asimismo, consta que la denominación "CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO JOÃO DA BARRA" cuenta con registro concedido en la República Federativa del Brasil, circunstancia que refuerza su carácter distintivo y su reconocimiento en su jurisdicción de origen, por lo 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, pretender extender la protección de la IG "COGNAC" a toda traducción o término genérico empleado en otros idiomas implicaría otorgar un alcance expansivo no previsto en la normativa aplicable, desnaturalizando el régimen especial de protección de las Indicaciones Geográficas, en consecuencia la oposición planteada por el Bureau National Interprofessionnel du Cognac no puede prosperar, debiendo la solicitud de la marca "CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO JOÃO DA BARRA" proseguir con su trámite registral conforme a derecho.





Resolución D.A.M.L. n.° 000144

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.**-----

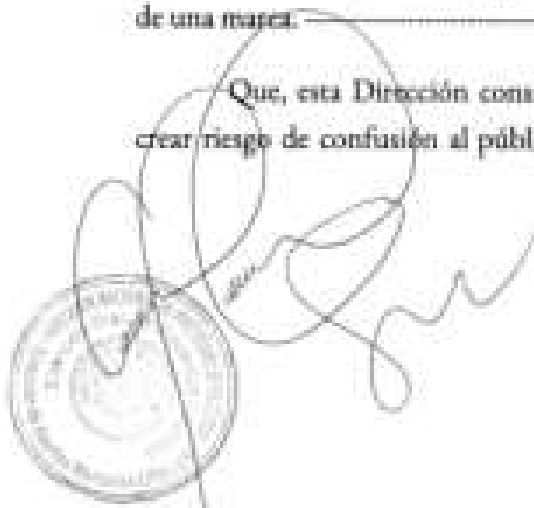
Que, en ese sentido, la protección de una Indicación Geográfica se circunscribe a la denominación específicamente reconocida y vinculada a un territorio determinado, en este caso la IG Cognac, cuya tutela fue invocada por el Bureau National Interprofessionnel du Cognac. Sin embargo, la denominación solicitada no reproduce dicha indicación en forma literal ni induce a considerar que el producto provenga de la región francesa amparada por la misma.-----

Que, la sola utilización del término "CONHAQUE", empleado en idioma portugués para designar cierto tipo de bebida espirituosa, no implica automáticamente apropiación, usurpación ni evocación indebida de la indicación geográfica protegida, especialmente cuando el signo incorpora una referencia territorial propia y específica "SÃO JOÃO DA BARRA", situada en la República Federativa del Brasil, lo cual excluye razonablemente cualquier riesgo de confusión respecto del verdadero origen del producto.-----

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 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



Resolución D.A.M.L. n.° 000144

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) CONTRA INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. SOBRE OPOSICIONES AL REGISTRO DE LA MARCA CONHAQUE DE ALCATRAO SAO DA BARRA Y ETIQUETA CLASE 33.**

elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 518/24 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** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC E INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) contra INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A. sobre oposición al registro de la marca CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO JOÃO DA BARRA Y ETIQUETA clase 33, Expediente n° 1865821 solicitada por INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONHAQUE DE ALCATRÃO SÃO JOÃO DA BARRA Y ETIQUETA clase 33, Expediente n° 1865821 solicitada por INDS. DE BEBS. JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A.

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

  
**ABG. JADYV ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000145

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 08.**

Asunción, 03 MAR 2023

**VISTO:**

El expediente caratulado: THE BLACK & DECKER CORPORATION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 08, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "DEKECR-V Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base a la marca BLACK & DECKER en la clase 08 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000145

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 08.**

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DEKECR-V" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BLACK & DECKER, 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 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.° 000145

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 08.**-----

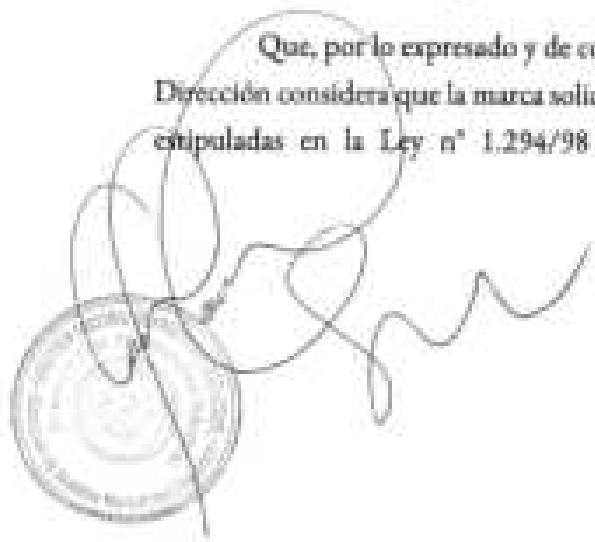
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.-----

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 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 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 fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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 marcarío 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.°

000145

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 08.**

corresponde revocar el Dictamen n.° 23/26, 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 THE BLACK & DECKER CORPORATION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2502932 solicitada por NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2502932 solicitada por NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000146

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 07.**

Asunción, 03 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado THE BLACK & DECKER CORPORATION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 07, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "DEKECR-V Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base a la marca BLACK & DECKER en la clase 07 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000146

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 07.**\_\_\_\_\_

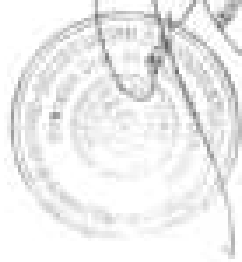
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. \_\_\_\_\_

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "DEKECR-V" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BLACK & DECKER, 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.° ~~000146~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 07.**

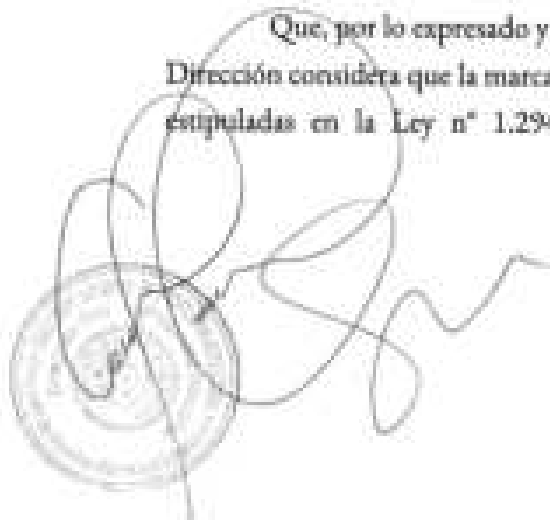
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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 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.º 000146

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE BLACK & DECKER CORPORATION CONTRA NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEKECR-V Y ETIQUETA" CLASE 07.**

corresponde revocar el Dictamen n.º 22/26, 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 THE BLACK & DECKER CORPORATION contra NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD. sobre oposición al registro de marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n.º 2502933 solicitada por NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DEKECR-V Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n.º 2502933 solicitada por NINGBO GUANJIANG TOOLS CO. LTD.

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

  
**ABC JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.°

000147

**POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN n° 1142 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITASILO", CLASE 05, EXPEDIENTE n° 2138283.**

Asunción, 03 MAR 2025

**VISTO:**

El Recurso de Aclaratoria Acta n° 25110574 presentado en fecha 12 de diciembre de 2025, por la ABG. RAQUEL TONÁNEZ, y;

**RESULTA:**

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: *"Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión."*

**CONSIDERANDO :**

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra *Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria* expresa: *"nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene*



Resolución D.A.M.I. n.º 000147

**POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN n.º 1142 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITASILO", CLASE 05, EXPEDIENTE n.º 2138283.**

*por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)*<sup>1</sup>

Que, por un error involuntario, se ha consignado el nombre de uno de los oponentes como UNISAL S.A. siendo lo correcto NUTRIPLAN S.A., conforme a escrito n.º 2277079 de fecha 05 de septiembre de 2022, por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.

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

**Artículo 1.- HACER LUGAR** al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución n.º 1142 de fecha 14 de octubre de 2025 dictada por la Dirección Asuntos Marcarios Litigiosos.

**Artículo 2.- RECTIFICAR** la Resolución referida.

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

**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

<sup>1</sup> FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000148~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.

Asunción, 04 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "FIXTEC Y ETIQUETA" clase 08, y;

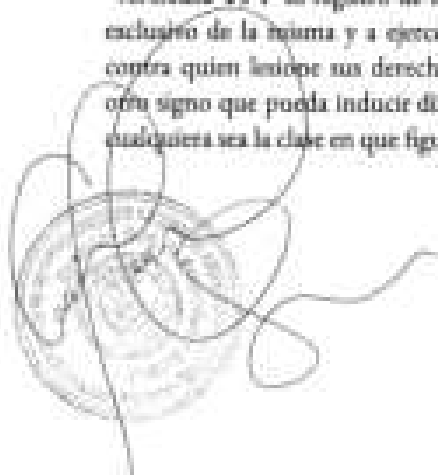
**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 148

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.**

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, FIXTEC (marca solicitada) y FLXTEC (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 08 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación FLXTEC es una marca registrada de herramientas y accesorios propiedad de la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compañía fabricante establecida en China desde 2003 que se especializa en productos de ferretería y herramientas eléctricas, manuales y accesorios para uso DIY, semi-industrial e industrial.

Que, asimismo, la referida empresa no solo comercializa productos bajo la marca FLXTEC, sino que también opera bajo modalidades de fabricación para terceros (OEM), lo que evidencia una estructura empresarial con proyección internacional. En consecuencia, puede

Resolución D.A.M.I. n.° 000148

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD, CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.**

afirmarse que FIXTEC identifica en el tráfico comercial una línea específica de herramientas y equipos de ferretería, asociada empresarialmente a EBIC Tools Co., Ltd., y destinada a un público amplio que abarca tanto usuarios particulares como profesionales, constituyendo un signo distintivo con presencia en distintos mercados extranjeros.

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 - Pág. 193.

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.I. n.° 000148

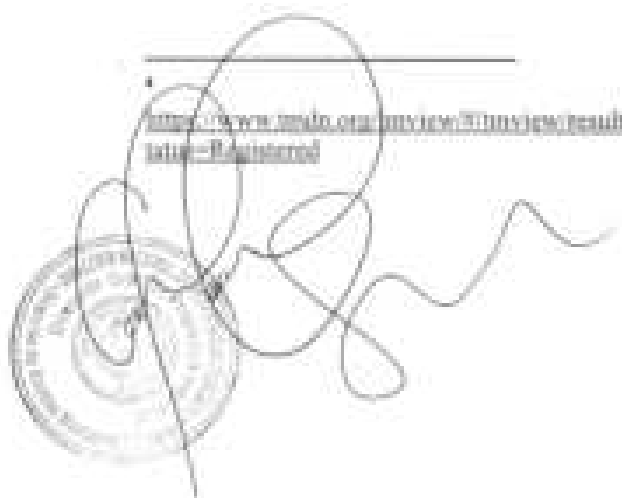
**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO, LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.**

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera FIXTEC perteneciente a la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compañía fabricante establecida en China y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas<sup>4</sup>, tenemos que se encuentra registrada la marca FIXTEC, en la clase 08, en diferentes países, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.

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

<sup>4</sup> <http://www.mido.org.ar/view/fullview/results?page=1&pageSize=10&criteria=C&search=fixtec&int5=0&int6=0>



Resolución D.A.M.I. n.° 000148

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.**

Que, la protección de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares esenciales del derecho marcario, tanto en el ámbito internacional como en el ordenamiento jurídico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena fe objetiva y los intereses legítimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento en el mercado. Tal tutela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la eventual generación de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como con el artículo 2, inciso g), de la Ley n.° 1294/98 "De Marcas", corresponde otorgar protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamiento, trascienden el principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de afectar su distintividad o reputación.

Que, por último, la notoriedad de la marca "FIXTEC" determina que su protección jurídica no se encuentre supeditada exclusivamente a la existencia de un registro previo en el territorio nacional, sino que se activa por el solo hecho de su conocimiento efectivo por el público pertinente y del prestigio adquirido en el tráfico comercial, circunstancias que le otorgan una tutela reforzada conforme a los principios que rigen el derecho marcario, en tal contexto, la eventual admisión de un registro posterior idéntico o similar importaría habilitar un uso susceptible de generar riesgo de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, induciéndolo a creer erróneamente en la existencia de un vínculo económico, empresarial o de patrocinio entre las partes. Asimismo, podría configurarse un supuesto de aprovechamiento indebido del crédito, reputación y fuerza distintiva del signo notoriamente conocido, así como una posible dilución de su capacidad identificatoria, afectando de manera injustificada los derechos legítimos de su titular.



Resolución D.A.M.I. n.º 000148

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 08.**

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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 79/25, 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 EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "FIXTEC" clase 08, Expediente n.º 2037521, solicitada por BOMSONO S.R.L.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FIXTEC" clase 08, Expediente n.º 2037521, solicitada por BOMSONO S.R.L.

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



**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000149

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.**

Asunción, 04 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "FIXTEC Y ETIQUETA" clase 35, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca FIXTEC Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca extranjera FIXTEC clase 08, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcarío se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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





Resolución D.A.M.L n.º 000149

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.**

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, FIXTEC (marca solicitada) y FIXTEC (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 08 productos muy relacionados con la registrada en el extranjero; esta circunstancia agrava la posibilidad de confusión/asociación de las mismas, pues los productos que desean identificar se dirigirán al mismo sector del público consumidor.

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta dependencia administrativa expedirse sobre la oposición planteada, y, en primer término surge que la denominación solicitada, y del análisis realizado, se observa que la denominación FIXTEC es una marca registrada de herramientas y accesorios propiedad de la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compañía fabricante establecida en China desde 2003 que se especializa en productos de ferretería y herramientas eléctricas, manuales y accesorios para uso DIY, semi-industrial e industrial.

Que, asimismo, la referida empresa no solo comercializa productos bajo la marca FIXTEC, sino que también opera bajo modalidades de fabricación para terceros (OEM), lo que evidencia una estructura empresarial con proyección internacional. En consecuencia, puede



Resolución D.A.M.I. n.°

000149

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO, LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.**

afirmarse que FIXTEC identifica en el tráfico comercial una línea específica de herramientas y equipos de ferretería, asociada empresarialmente a EBIC Tools Co., Ltd., y destinada a un público amplio que abarca tanto usuarios particulares como profesionales, constituyendo un signo distintivo con presencia en distintos mercados extranjeros.

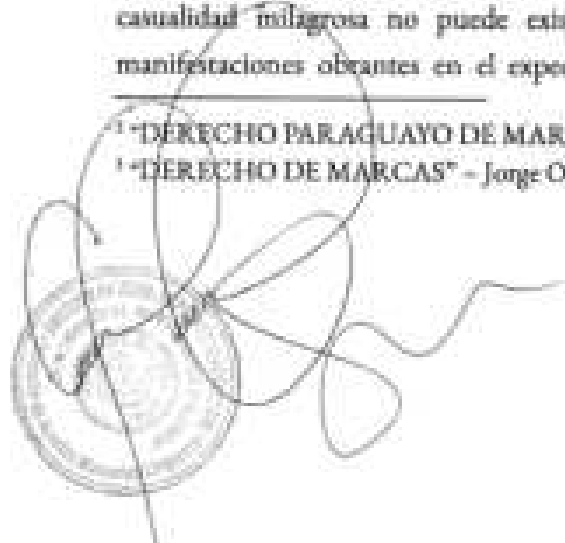
Que, la marca "FIXTEC", goza de un reconocimiento generalizado en el mercado internacional, constituyendo un signo distintivo notoriamente conocido, conforme al artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que los países de la Unión se obligan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

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Mónica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: "*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).*"<sup>1</sup>

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca internamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el otorgo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"<sup>2</sup> y en este sentido la casualidad involuntaria 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

<sup>1</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Mónica. Arandura Edit., 2007 - Pág. 193.

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. C.A.B.A. Abeledo Perrot, 2017.



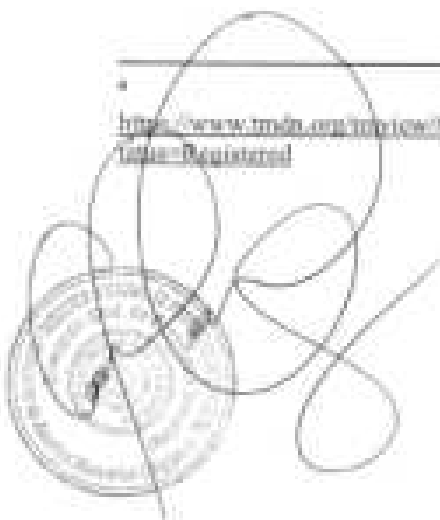
Resolución D.A.M.I. n.º 000149**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO, LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.**

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera FIXTEC perteneciente a la empresa EBIC Tools Co., Ltd., una compañía fabricante establecida en China y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas\*, tenemos que se encuentra registrada la marca FIXTEC, en diferentes países, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.

Que, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)".* Expresa además *"la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicitó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incurso en la prohibición del Art. 2 inc. 1... 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".

\* <http://www.tmdn.org/imp/cow/3/interior/resulta?pass=1&pageSize=20&criteria=C&busc/Search=fixtec&md5=146a=Registered>



Resolución D.A.M.I. n.° 000149**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC Y ETIQUETA" CLASE 35.**

Que, la protección de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares esenciales del derecho marcario, tanto en el ámbito internacional como en el ordenamiento jurídico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena fe objetiva y los intereses legítimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento en el mercado. Tal tutela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la eventual generación de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como con el artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", corresponde otorgar protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamiento, trascienden el principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de afectar su distintividad o reputación.

Que, por último, la notoriedad de la marca "FIXTEC" determina que su protección jurídica no se encuentre supeditada exclusivamente a la existencia de un registro previo en el territorio nacional, sino que se activa por el solo hecho de su conocimiento efectivo por el público pertinente y del prestigio adquirido en el tráfico comercial, circunstancias que le otorgan una tutela reforzada conforme a los principios que rigen el derecho marcario, en tal contexto, la eventual admisión de un registro posterior idéntico o similar importaría habilitar un uso susceptible de generar riesgo de confusión directa o indirecta en el consumidor medio, induciéndolo a creer erróneamente en la existencia de un vínculo económico, empresarial o de patrocinio entre las partes. Asimismo, podría configurarse un supuesto de aprovechamiento indebido del crédito, reputación y fuerza distintiva del signo notoriamente conocido, así como una posible dilución de su capacidad identificatoria, afectando de manera injustificada los derechos legítimos de su titular.





Resolución D.A.M.L n.° 000149

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EBIC TOOLS CO. LTD. CONTRA BOMSONO S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIXTEC 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 incurrida en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 80/25, 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 EBIC TOOLS CO. LTD. contra BOMSONO S.R.L. sobre oposición al registro de marca "FIXTEC" clase 35, Expediente n° 2037519, solicitada por BOMSONO S.R.L.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FIXTEC" clase 35, Expediente n° 2037519, solicitada por BOMSONO S.R.L.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000150

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KRUK" CLASE 25.**

Asunción, 04 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: NHS INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca KRUK, clase 25, y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcarío se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

<sup>1</sup> Artículo 15°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000150

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KRUK" CLASE 25.**

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GLOBEL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GLOBE, 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.° 000150

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KRUK" CLASE 25.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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 marcarío 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.° 31/26, 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:**



Resolución D.A.M.L n.° 000150

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KRUK" CLASE 25.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por NHS INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "KRUK" clase 25, Expediente n° 2491414 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KRUK" clase 25, Expediente n° 2491414 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000151

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.**

Asunción, 04 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES contra IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI sobre oposición al registro de marca "RUE BROCA Y ETIQUETA" clase 03, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca RUE BROCA, solicitada para la clase 03, sobre la marca solicitada RUE BROCA clase 03, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15° - El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000151

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA 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, la marca solicitada ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 03 y otros y los antecedentes obrantes en autos y de la documentación acompañada, surge que la denominación solicitada "RUE BROCA" corresponde a una marca registrada para fragancias y perfumes con origen registrado en los Emiratos Árabes Unidos, identificada como una casa de perfumes contemporánea inspirada en la estética perfumista de tipo europeo y oriental.-----

Que, si bien obra en autos la oposición interpuesta por SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES quien invoca derecho de prioridad en la presentación de la denominación "RUE BROCA" en nuestro país, corresponde señalar que la mera prelación 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, asimismo, la marca goza de una imagen comercial consolidada, basada en una identidad visual elegante y moderna que refuerza su posicionamiento dentro del sector cosmético. En consecuencia, se trata de un signo con capacidad distintiva plena y valor marcario elevado, que se asocia a productos de perfumería de procedencia extranjera, distinguiéndose claramente por su origen, calidad y prestigio en el mercado internacional.-----



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000151~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.**

Que, en cuanto a su rubro, la marca RUE BROCA cuenta con una colección de más de 30 fragancias registradas en bases internacionales de perfumería, lo que demuestra una actividad continua en el mercado de perfumes. En consecuencia, la marca cumple adecuadamente su función distintiva en el mercado, vinculándose a un ámbito productivo específico y claramente diferenciado.

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

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo 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).*"<sup>1</sup>

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el otorgo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"<sup>2</sup> y en este sentido la

<sup>1</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Mónica. Arandura Edit., 2007 - Pág. 193.

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución D.A.M.I. n.° 000151

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.**

casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca solicitada extranjera RUE BROCA perteneciente a una empresa de Emiratos Árabes Unidos, identificada como una casa de perfumes contemporánea inspirada en la estética perfumista de tipo europeo y oriental, y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas<sup>1</sup>, tenemos que se encuentra registrada la marca RUE BROCA, en la clase 03, en su país de origen demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.

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

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

<https://www.mdn.gov.py/moview/moview/resulta?img=1&page5ize=70&criteria=C&hasu:Search=rue%20broca&infotatus=Registrada>





Resolución D.A.M.I. n.° 000151

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.**

elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido 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 "RUE BROCA", 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 prelación registral, a fin de salvaguardar la verdadera función de la marca, 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, en conclusión, efectivamente la marca solicitada no se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, no existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente no 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: "las signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien amaría 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 no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 510/25, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Resolución D.A.M.L. n.° 000151

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES CONTRA IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA Y ETIQUETA" CLASE 03.**

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SEIDHON SAAD SEIDHOM MORKES contra IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI sobre oposición al registro de marca "RUE BROCA Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2452870 solicitada por IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "RUE BROCA Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2452870, solicitada por IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI.

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000152

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.**

Asunción, 04 MAR 2023

**VISTO:**

El expediente caratulado: IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI e IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI contra SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES sobre oposición al registro de marca "RUE BROCA" clase 03, y:

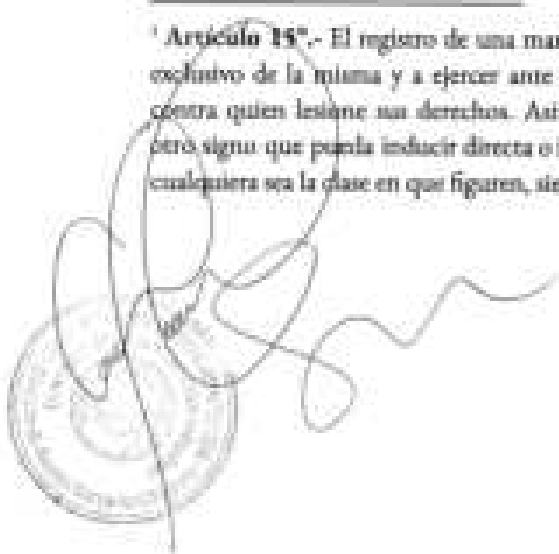
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca RUE BROCA solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca extranjera RUE BROCA y RUE BROCA clase 03, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 152

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORRES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.**

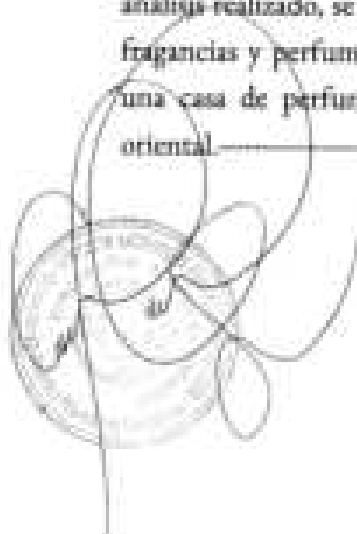
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ———

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, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, RUE BROCA (marca solicitada) y RUE BROCA, RUE BROCA (marca extranjera oponentes) 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 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 RUE BROCA es una marca registrada de para fragancias y perfumes con origen registrado en los Emiratos Árabes Unidos, identificada como una casa de perfumes contemporánea inspirada en la estética perfumista de tipo europeo y oriental. ———





Resolución D.A.M.I. n.° 000152

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.**

Que, asimismo, la marca fue creada alrededor de 2015 y hasta 2025 cuenta con una colección de más de 30 fragancias registradas en bases internacionales de perfumería, lo que demuestra una actividad continua en el mercado de perfumes.

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

Que, 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)."*

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Mónica. Arandura Edit., 2007 - Pág. 193.

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000152~~

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.**

adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera. Los perfumes RUE BROCA se comercializan en tiendas especializadas en perfumería online y física, tanto en regiones de América Latina como en mercados globales de perfumería, a través de distribuidores, tiendas de fragancias árabes y plataformas de venta online, su presencia se ha consolidado mediante colecciones amplias y lanzamientos continuos a lo largo de varios años, lo cual aporta indicios de cierta actividad comercial sostenida en el sector de perfumería.

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

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"*.

Que, la protección de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares esenciales del derecho marcario, tanto en el ámbito internacional como en el ordenamiento



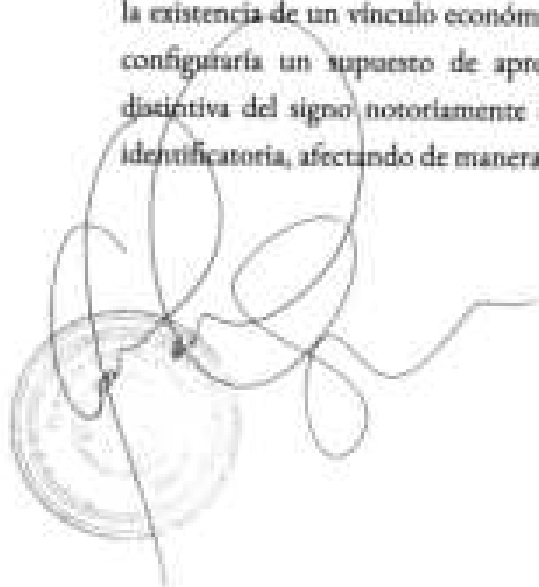
Resolución D.A.M.I. n.°

000152

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.**

jurídico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena fe objetiva y los intereses legítimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento en el mercado. Tal tutela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la eventual generación de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como con el artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", corresponde otorgar protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamiento, trascienden el principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de afectar su distintividad o reputación.

Que, por último, la notoriedad de la marca "RUE BROCA" implica que su protección jurídica no depende únicamente de la existencia de un registro previo en el territorio nacional, sino que se activa por el solo hecho de ser conocida por el público pertinente y del prestigio que ha logrado consolidar en el tráfico comercial. Esta circunstancia le otorga una tutela reforzada conforme a los principios que rigen el derecho marcario. En tal contexto, la eventual admisión de un registro posterior idéntico o similar podría facilitar un uso que genere riesgo de confusión, tanto directa como indirecta, en el consumidor medio, induciéndolo a creer equivocadamente en la existencia de un vínculo económico, empresarial o de patrocinio entre las partes. Asimismo, se configuraría un supuesto de aprovechamiento indebido del prestigio, reputación y fuerza distintiva del signo notoriamente conocido, así como una potencial dilución de su capacidad identificatoria, afectando de manera injustificada los derechos legítimos del titular de la marca.---

A large, handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is highly stylized and loops around the stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to be an official seal or stamp.



Resolución D.A.M.I. n.° 000152

**POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI E IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI CONTRA SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "RUE BROCA" CLASE 03.**

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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 501/25, de la Jefatura de la primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI e IMRAN MOHAMMED YUNUS FAZLANI contra SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES sobre oposiciones al registro de marca "RUE BROCA" clase 03, Expediente n° 2366060 solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "RUE BROCA" clase 03, Expediente n° 2366060 solicitada por SEIDHOM SAAD SEIDHON MORKES.

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

**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000153

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLOBEL" CLASE 16.**

Asunción, 04 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "GLOBEL" clase 16,

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "GLOBEL", solicitada para la clase 16, en base a la marca GLOBE en la clase 16 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

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



Resolución D.A.M.L. n.° 000153

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLOBEL" CLASE 16.**

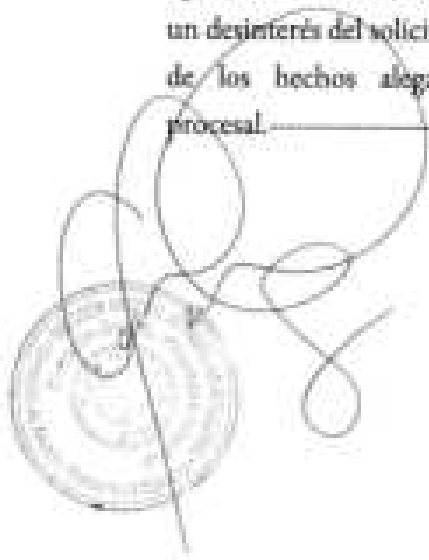
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "GLOBEL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición GLOBE, 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.° 000153

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLOBEL" CLASE 16.**

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 "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 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 pertenecen a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.° 000153

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GLOBE INDUSTRIES CORPORATION CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GLOBEL" CLASE 16.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 530/25, 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 GLOBE INDUSTRIES CORPORATION contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "GLOBEL" clase 16, Expediente n° 2468465 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GLOBEL" clase 16, Expediente n° 2468465 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000154

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIBIT", CLASE 09.**—————

Asunción, 04 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: GOOGLE LLC contra FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ sobre oposición al registro de la marca TRIBIT, clase 09, y.—————

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000154

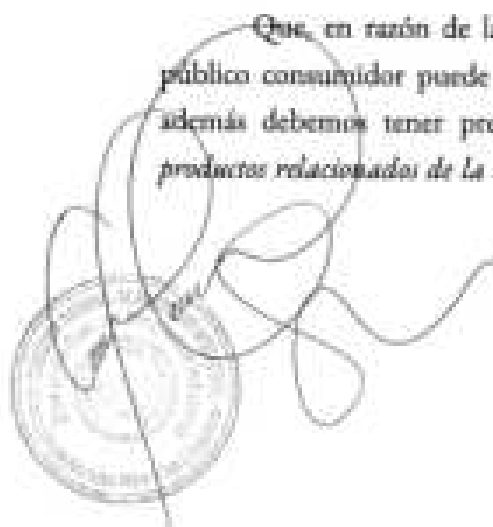
**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIBIT", CLASE 09.**

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

Que, al analizar las marcas en pugna TRIBIT y FITBIT, observadas en conjunto y de manera sucesiva, se advierten semejanzas relevantes en el plano fonético, visual y conceptual. Fonéticamente, ambas denominaciones comparten la terminación "BIT" y una construcción monosilábica inicial similar, lo que puede inducir a que el consumidor perciba una identidad sonora cercana al pronunciar los signos. Visualmente, la disposición gráfica de las letras y la composición breve de cada denominación generan una impresión global comparable, reforzando la posibilidad de asociación. Conceptualmente, ambos signos evocan, en el contexto de la clase 09, la idea de tecnología, dispositivos electrónicos o accesorios inteligentes, lo que aumenta el riesgo de que el público atribuya un origen empresarial común o relacionado a los productos protegidos bajo cada marca.

Que, la coexistencia de ambas marcas podría generar un riesgo de confusión directa o indirecta, induciendo al público a error respecto del fabricante o proveedor de los productos, y afectando la distintividad y el prestigio de las marcas involucradas. En consecuencia, se evidencia la necesidad de evaluar cuidadosamente la registrabilidad de la marca solicitada, considerando la protección reforzada que corresponde a signos que, por su similitud fonética, visual y conceptual, podrían inducir a confusión dentro del mercado pertinente.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos relacionados de la clase 09 (equipos de procesamiento de datos y computadoras; hardware





Resolución D.A.M.I. n.° 000154

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIBIT", CLASE 09.**-----

*de la computadora, entre otros), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.*-----

Que, corresponde destacar que la marca FITBIT se encuentra debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro n° 482.351 en la clase 09, encontrándose vigente y amparado por la protección que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan afectar su esfera jurídica.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar*





000154

Resolución D.A.M.L n.°

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GOOGLE LLC CONTRA FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRIBIT", CLASE 09.**

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla 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.° 160/25, 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 GOOGLE LLC contra FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ sobre oposición al FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ registro de marca "TRIBIT" clase 09, Expediente n° 2222498 solicitada por

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TRIBIT" clase 09, Expediente n° 2222498, solicitada por FEDERICO JOSE SILVERA GONZÁLEZ.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000155

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.**

Asunción, 05 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ sobre oposición al registro de la marca, CHACOTV Y ETIQUETA, clase 41, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y ETIQUETA solicitada para la clase 41, en base a la marca CHACO en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000155

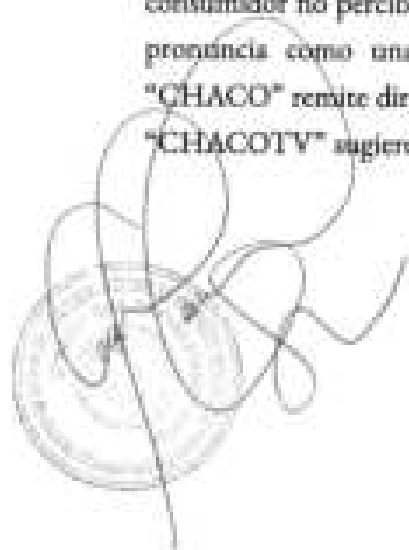
**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUNHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.**

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CHACOTV Y ETIQUETA y la marca oponente CHACO gramaticalmente al primer golpe de vista las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.

Que, al realizar el cotejo integral entre las marcas CHACOTV (solicitado) y CHACO (oponente), se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo CHACO, la marca solicitada incorpora el elemento adicional "TV", el cual introduce una diferenciación relevante en los planos visual, fonético y conceptual. En el aspecto visual, la presencia del sufijo "TV" otorga al signo una estructura más extensa y distintiva, alterando su configuración gráfica general. En el plano fonético, la inclusión de dicha partícula genera una sonoridad diversa, pues el consumidor no percibe únicamente la palabra "CHACO", sino una expresión compuesta que se pronuncia como una unidad diferenciada, desde el punto de vista conceptual, mientras "CHACO" remite directamente a una referencia geográfica ampliamente conocida, la expresión "CHACOTV" sugiere un servicio vinculado al ámbito televisivo o audiovisual, dotando al signo



Resolución D.A.M.I. n.° 000155

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUNHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.**

de un significado específico que no se encuentra presente en la marca base. En consecuencia, el conjunto marcario solicitado posee elementos distintivos suficientes que permiten su diferenciación frente a la marca oponente, reduciendo razonablemente la posibilidad de confusión o asociación indebida en el público consumidor.

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.

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, 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, **Registro n° 441.311, en la clase 38 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.



Resolución D.A.M.I. n.° 000155

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUNHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.**

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, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales."*

Que, también cabe señalar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el visual, podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una etiqueta que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

**CHACO TV**

*solicitada*

**CHACO**

*oponente*



Resolución D.A.M.I. n.º 000155

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUNHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.**

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas CHACOTV Y ETIQUETA vs. CHACO 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 incura en las causales 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 503/25 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUNHOWENZ sobre oposición al registro de



Resolución D.A.M.I. n.° 000155

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUNHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 41.**

la marca CHACOTV Y ETIQUETA , clase 41, Expediente n° 2498953 solicitada por CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUNHOWENZ.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y ETIQUETA, clase 41, Expediente n° 2498953 solicitada por CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUNHOWENZ.

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000156~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.

Asunción, 05 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ sobre oposición al registro de la marca, CHACOTV Y ETIQUETA, clase 38, y.

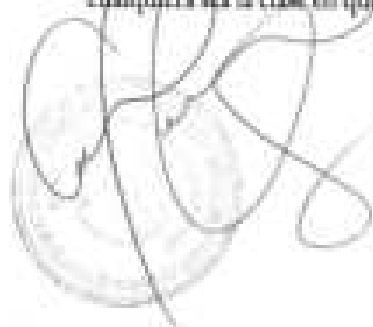
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y ETIQUETA solicitada para la clase 38, en base a la marca CHACO en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.° 000156

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.**

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 o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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

Que, al realizar el cotejo integral entre las marcas CHACOTV (solicitado) y CHACO (oponente), se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten el vocablo CHACO, la marca solicitada incorpora el elemento adicional "TV", el cual introduce una diferenciación relevante en los planos visual, fonético y conceptual. En el aspecto visual, la presencia del sufijo "TV" otorga al signo una estructura más extensa y distintiva, alterando su configuración gráfica general. En el plano fonético, la inclusión de dicha partícula genera una sonoridad diversa, pues el consumidor no percibe únicamente la palabra "CHACO", sino una expresión compuesta que se pronuncia como una unidad diferenciada, desde el punto de vista conceptual, mientras "CHACO" remite directamente a una referencia geográfica ampliamente conocida, la expresión "CHACOTV" sugiere un servicio vinculado al ámbito televisivo o audiovisual, dotando al signo



Resolución D.A.M.L. n.° 000156

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.**

de un significado específico que no se encuentra presente en la marca base. En consecuencia, el conjunto marcario solicitado posee elementos distintivos suficientes que permiten su diferenciación frente a la marca oponente, reduciendo razonablemente la posibilidad de confusión o asociación indebida en el público consumidor.

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.

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, 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, **Registro n° 441.311, en la clase 38 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.



Resolución D.A.M.I. n.° 000156

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.**

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, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales."*

Que, también cabe señalar que, no sólo se analiza el plano gramatical sino también el visual, podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una etiqueta que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

**CHACO TV**

*solicitada*

**CHACO**  
ETIQUETA

*oponente*





Resolución D.A.M.I. n.° 000156

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.**

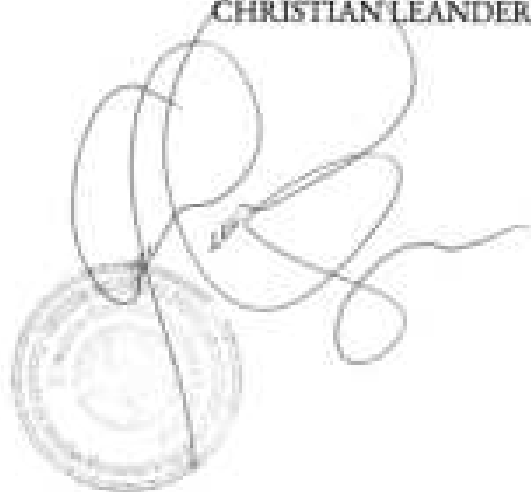
Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas CHACOTV Y ETIQUETA vs. CHACO no presenta riesgo de confusión en el mercado. Por lo que su coexistencia no representa ningún inconveniente legal.

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 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 confirmar el Dictamen n° 502/25 emitido por la Jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA contra CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ sobre oposición al registro de





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000156~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA CONTRA CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHACOTV Y ETIQUETA", CLASE 38.**

la marca CHACOTV Y ETIQUETA , clase 38, Expediente n° 2498957 solicitada por CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CHACOTV Y ETIQUETA, clase 38, Expediente n° 2498957 solicitada por CHRISTIAN LEANDER FRIESEN KAUEHOWENZ.

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

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000157

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PETROCIAN" CLASE 29.**

Asunción, 05 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: CAVIAR PETROSSIAN contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "PETROCIAN" clase 29, y:\_\_\_\_\_

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PETROCIAN", solicitada para la clase 29, en base a la marca PETROSSIAN en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.\_\_\_\_\_

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000157~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PETROCIAN" CLASE 29.**

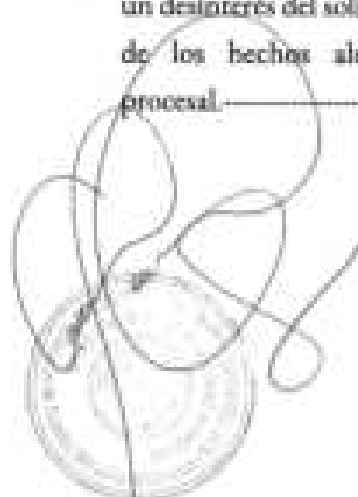
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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 "PETROCIAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición PETROSSIAN, 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.° ~~000~~ 157

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PETROCIAN" CLASE 29.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 marcarío 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.° 000157

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CAVIAR PETROSSIAN CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PETROCIAN" CLASE 29.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 36/26, 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 CAVIAR PETROSSIAN contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "PETROCIAN" clase 29, Expediente n° 2472216 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PETROCIAN" clase 29, Expediente n° 2472216 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

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



**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000158

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISOTAN, CLASE 05.**

Asunción, 05 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: SCAVONE & CIA. S.A.E. contra HUINCAN S.A. Y VALUGE S.A. sobre oposición al registro de la marca ISOTAN, clase 05 y

**CONSIDERANDO:**

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000158

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISOTAN, CLASE 05.**-----

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 158

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISOTAN, CLASE 05.**

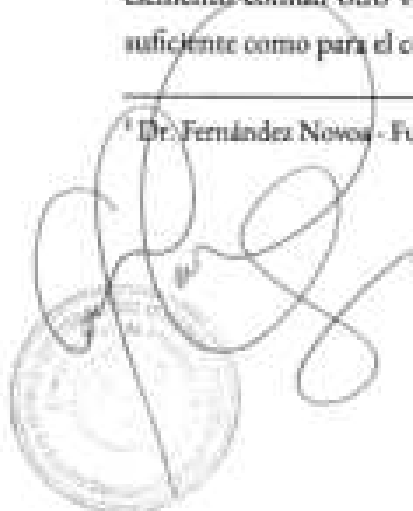
dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. -----

Que, haciendo un estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes IBU, que es de uso común, habiendo ya otras denominaciones con registros coexistiendo en el mercado en la misma clase 05: ISOBUTIL Registro n° 491.579, ISOCLIN Registro n° 433.753, ISOCLAST Registro n° 602.304, entre otros, respectivamente, todos coexistiendo con la marca oponente ISOTAN lo que nos da la pauta que no existe impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto como en el caso de autos. -----

Que, así también el Dr. Fernández Novoa, menciona: *"Una de las reglas más frecuentemente requeridas por el Tribunal supremo es que las marcas han de ser analizadas con arreglo a su visión en su conjunto"*, y que... para la comparación de dos marcas en conflicto *"ocupa un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica"*<sup>3</sup>. -----

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. -----

<sup>3</sup> Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 158

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISOTAN, CLASE 05.**

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso 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 confirmar el Dictamen n° 241/23 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,**

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





Resolución D.A.M.I. n.º ~~000158~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ISOTAN, CLASE 05.**

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SCAVONE & CIA. S.A.E. contra HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %) sobre oposición al registro de la marca ISOTAN clase 05, Expediente n° 1983031 solicitada por HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %).

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ISOTAN clase 05, Expediente n° 1983031 solicitada por HUINCAN S.A. (50%) Y VALUGE S.A. (50 %).

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000159

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. CONTRA INCOMEX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCOLAX Y ETIQUETA" CLASE 05.**

Asunción, 05 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. contra INCOMEX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "INCOLAX Y ETIQUETA" clase 05, y:

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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

Resolución D.A.M.L. n.° 000159

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. CONTRA INCOMEX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCOLAX Y ETIQUETA" CLASE 05.**

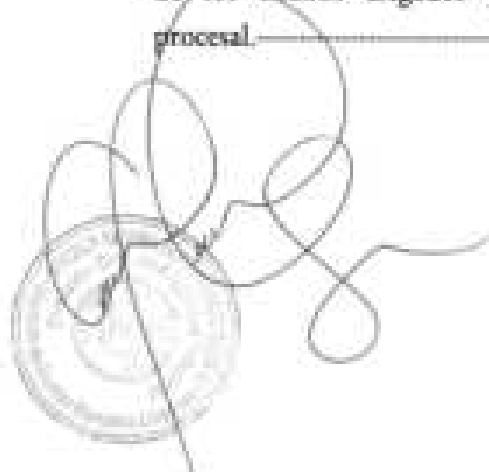
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "INCOLAX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición INCOX ELEA, 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. 000159

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. CONTRA INCOMEX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCOLAX Y ETIQUETA" CLASE 05.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 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.I. n.° 000159

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. CONTRA INCOMEX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCOLAX Y ETIQUETA" CLASE 05.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 35/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A. contra INCOMEX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "INCOLAX Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2486073 solicitada por INCOMEX PARAGUAY S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "INCOLAX Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2486073 solicitada por INCOMEX PARAGUAY S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000160

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UMEVIL, CLASE 05.**

Asunción, 05 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: V Y T FARMA S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca UMEVIL, clase 05, y.

**CONSIDERANDO:**

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 constituir una marca.

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000160

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UMEVIL, CLASE 05.**

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada UMEVIL y la marca UMEVILAN oponente 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: UME/VIL (solicitada) vs. UME/VI/LAN (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 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 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





Resolución D.A.M.I. n.° 000160

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UMEVIL, CLASE 05.**

posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. \_\_\_\_\_

Que, al profundizar en las diferencias entre UMEVIL (solicitada) vs. UMEVILAN (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, también cabe señalar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el visual, podemos notar que, la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que lo identifica, siendo de esta manera claramente distinguible con la del oponente, por ende, inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente. \_\_\_\_\_

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

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

<sup>1</sup> Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.





Resolución D.A.M.I. n.°

000160

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UMEVIL, CLASE 05.**

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

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

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 incurso 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° 398/24 emitido por la

Resolución D.A.M.I. n.º

000160

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA UMEVIL, CLASE 05.**

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 V Y T FARMA S.A. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca UMEVIL, clase 05, Expediente n° 2247965 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca UMEVIL, clase 05, Expediente n° 2247965 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000161

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MI. KCRON ELECTRIC" CLASE 09.**

Asunción, 03 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: MICRON TECHNOLOGY, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "MI. KCRON ELECTRIC" clase 09, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MI. KCRON ELECTRIC", solicitada para la clase 09, en base a la marca MICRON en la clase 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000161~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ML KCRON ELECTRIC" CLASE 09.**

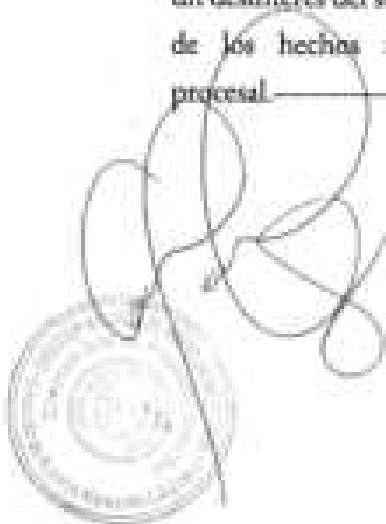
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

Que, en este orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 "ML KCRON ELECTRIC" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MICRON, 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.° ~~000~~ 161

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ML. KCRON ELECTRIC" CLASE 09.**

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

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarío 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.°

000161

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MICRON TECHNOLOGY, INC CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MI KCRON ELECTRIC" CLASE 09.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 32/26, 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 MICRON TECHNOLOGY, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "MI KCRON ELECTRIC" clase 09, Expediente n° 2470453 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MI KCRON ELECTRIC" clase 09, Expediente n° 2470453 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000162

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.**

Asunción, 05 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 05, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO solicitada para la clase 01, en base a las marcas VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY en las clases 05 y 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.°

000162

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.**

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

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VITTA RHIZO y las marcas oponentes VITA CARBON y ECO RIZOSPRAY, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.

Que, 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 VITTA RHIZO (solicitada) y VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY (oponentes), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque en la primera oposición las mismas comparten el prefijo **VITTA**, ello no demuestra que las mismas causarían confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, las desinencias son muy diferentes RHIZO - CARBÓN, como podemos notar existe una diferencia muy notable entre las mismas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 162

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.**

Que, aunque compartan la misma partícula "VITA", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas en la misma clase 05, entre ella podemos mencionar: VITTARIUM, Registro n° 485.645, VITALFERT Registro n° 553.866, VITTA AZO Registro n° 565.905, VITTALYA TM Registro n° 465.994, entre otros.

Que, asimismo, debemos mencionar que entre las marcas VITTA RHIZO y ECO RIZOSPRAY introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, en este sentido, el prefijo VITTA y ECO son muy distinguibles entre las mismas por lo que la coexistencia entre VITTA RHIZO y ECO RIZOSPRAY es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas VITTA RHIZO y ECO RIZOSPRAY 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. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.



Resolución D.A.M.L. n.° 000162

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 05.**

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

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

Que, 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 incurso 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.° 000162

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, 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 las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 193/24 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** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 05, Expediente n° 2348490 solicitada por TECNOMYL S.A.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO clase 05, Expediente n° 2348490 solicitada por TECNOMYL S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.° 000163

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.**-----

Asunción, 06 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 01, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO solicitada para la clase 01, en base a las marcas VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY en las clases 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000163

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VITTA RHIZO y las marcas oponentes VITA CARBON y ECO RIZOSPRAY, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.

Que, 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 VITTA RHIZO (solicitada) y VITA CARBÓN y ECO RIZOSPRAY (oponentes), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque en la primera oposición las mismas comparten el prefijo VITTA, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, las desinencias son muy diferentes RHIZO - CARBÓN, como podemos notar existe una diferencia muy notable entre las mismas. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.





Resolución D.A.M.I. n.° 000163

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.**-----

Que, aunque compartan la misma partícula "VITA", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas en la misma clase 01, entre ella podemos mencionar: VITTARIUM, Registro N° 486611, VITTALUS Registro n° 585.866, VITTA AZO Registro n° 565.904, VITTABAC Registro n° 545.952, entre otros.---

Que, asimismo, debemos mencionar que entre las marcas VITTA RHIZO y ECO RIZOSPRAY introduce elementos distintivos adicionales que resultan fácilmente identificables por el consumidor medio, quien está acostumbrado a diferenciar productos en función de pequeñas variaciones fonéticas y gráficas, en este sentido, el prefijo VITTA y ECO son muy distinguibles entre las mismas por lo que la coexistencia entre VITTA RHIZO y ECO RIZOSPRAY es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.-----

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas VITTA RHIZO y ECO RIZOSPRAY 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. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.-----



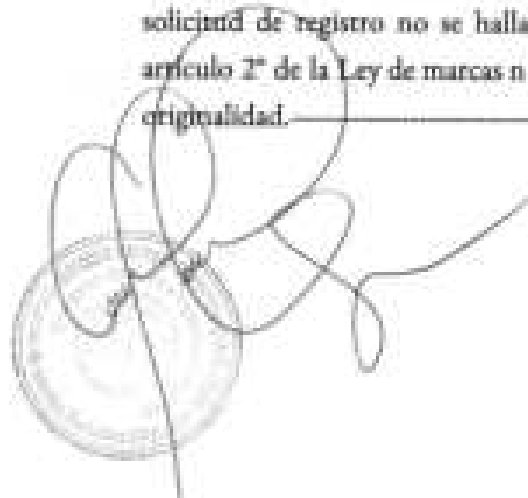
Resolución D.A.M.I. n.° 000163

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, CLASE 01.**

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

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

Que, 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 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.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000163~~

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. CONTRA TECNOMYL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, VITTA RHIZO, 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 las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 194/24 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** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por WERNER GOOSSEN EKKERT Y RIZOBACTER ARGENTINA S.A. contra TECNOMYL S.A. sobre oposiciones al registro de la marca, VITTA RHIZO, clase 01, Expediente n° 2348489 solicitada por TECNOMYL S.A.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VITTA RHIZO clase 01, Expediente n° 2348489 solicitada por TECNOMYL S.A.

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

  
ABC JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000164

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW MOB" CLASE 28.**

Asunción, 06 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: NHS, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW MOB" clase 28, y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000164

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW MOB" CLASE 28.**

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

000164

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW MOB" CLASE 28.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que 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 sustentat 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 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.° 33/26, 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:**





Resolución D.A.M.I. n.° 000164

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NHS, INC. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW MOB" CLASE 28.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por NHS, INC contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW MOB" clase 28, Expediente n° 2491419 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NEW MOB" clase 28, Expediente n° 2491419 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

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

  
ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000165

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS BV. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW LIPTOON" CLASE 32.**

Asunción, 06 MAR 2023

**VISTO:**

El expediente caratulado: EKATERRA GROUP IP HOLDINGS BV, contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW LIPTOON" clase 32,

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NEW LIPTOON", solicitada para la clase 32, en base a la marca LIPTON en la clase 32 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000165

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS B.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW LIPTOON" CLASE 32.**

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NEW LIPTOON" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LIPTON, 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.° 000165

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS B.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW LIPTOON" CLASE 32.**

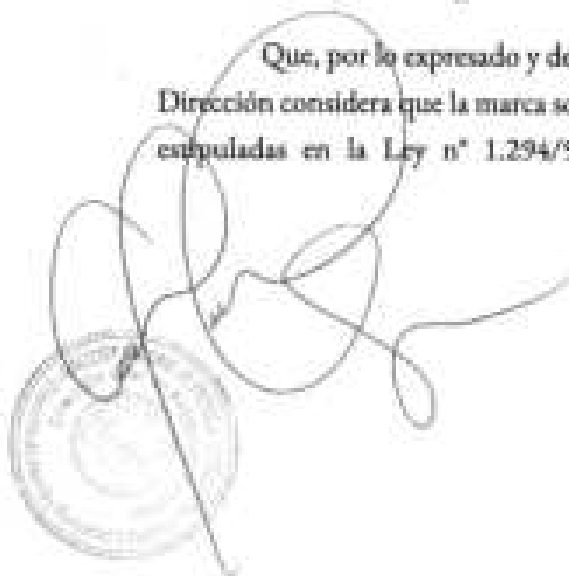
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.I. n.° ~~000165~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EKATERRA GROUP IP HOLDINGS B.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW LIPTOON" CLASE 32.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 34/26, 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 EKATERRA GROUP IP HOLDINGS B.V. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW LIPTOON" clase 32, Expediente n° 2473260 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NEW LIPTOON" clase 32, Expediente n° 2473260 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

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

**ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000166~~

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMEA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.**

Asunción,

06 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: QUIMEA S.A. y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca PANTOP Y ETIQUETA, clase 05, y.

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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 ~~000~~ 166

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.**

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, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada PANTOP y las marcas oponentes PANOTOS y PANTEX 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: PAN/TOP (solicitada) vs. PA/NO/TOS y PAN/TEX (opponentes), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000166

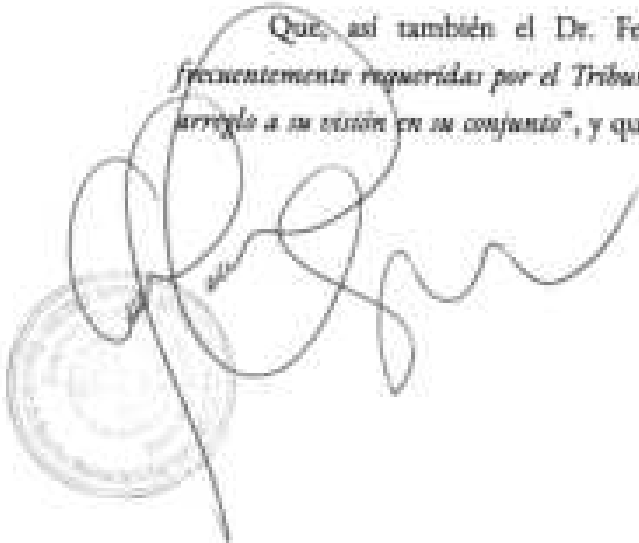
**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMEA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.**

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

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

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, 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

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 166

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMEA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.**

*un lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sincrética, desde la totalidad de los elementos integrados de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica<sup>1</sup>.*

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 las marcas oponentes tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas de las oponentes, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso 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 revocar el Dictamen n° 131/24

<sup>1</sup> Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 199.



Resolución D.A.M.I. n.° **000166**

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR QUIMFA S.A. Y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. CONTRA ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PANTOP Y ETIQUETA, CLASE 05.**

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

Por tanto,

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedentes y no hacer lugar a las acciones deducidas por QUIMFA S.A. y HEISECKE Y CIA S.A.C.I. contra ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION sobre oposición al registro de la marca PANTOP Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2287002 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PANTOP Y ETIQUETA clase 05, Expediente n° 2287002 solicitada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

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

**ABG. JADYVA ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 000167

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW GANSO" CLASE 30.**

Asunción, 09 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW GANSO" clase 30, y:

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° ~~000~~ 167

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW GANSO" CLASE 30.**

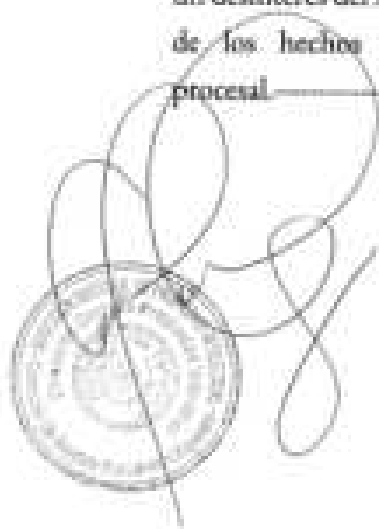
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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

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

000167

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW GANSO" CLASE 30.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 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 signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.I. n.° 000167

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NEW GANSO" CLASE 30.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 37/26, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "NEW GANSO" clase 30, Expediente n° 2493351 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NEW GANSO" clase 30, Expediente n° 2493351 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000168

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

Asunción, 08 MAR 2020

**VISTO:**

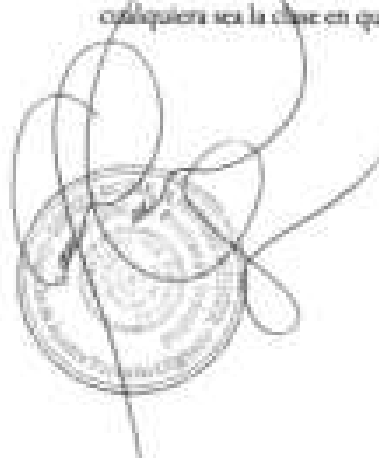
El expediente caratulado: MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC sobre oposición al registro de la marca BIO PREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 35, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca PREMIX NUTRICAO 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 ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.-----

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



Resolución D.A.M.L. n.°

000168

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH 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, entre las marcas en pugna: BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA (solicitada) vs. PREMIX NUTRICAO DE RESULTADOS (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, podemos constatar que las mismas son muy diferenciables: La marca registrada PREMIX



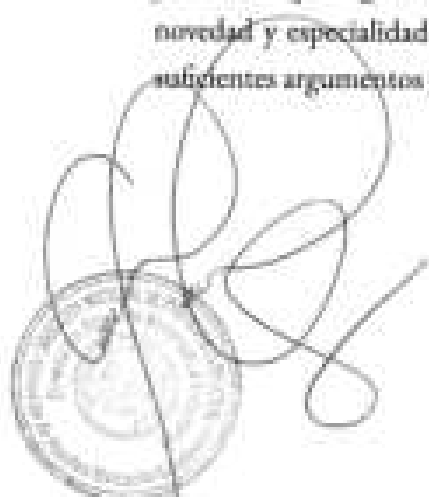
Resolución D.A.M.I. n.° ~~000168~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

NUTRICAO DE RESULTADOS en la clase 05 protege *exclusivamente* productos *tales como*: "Todos los artículos de la clase 5, comprendiendo entre ellos productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, implantos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas". Por otro lado, la marca solicitada "BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH" en la clase 35, protege servicios: "Importación, exportación y comercialización de suplementos nutricionales de uso animal; aditivos de suplementos nutricionales de uso animal; aditivos medicinales para alimentos para animales; aditivo medicinales para alimentos de animales." 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.-----

En consecuencia, si bien ambas descripciones se encuentran formalmente vinculadas, se advierte que *la primera se limita a productos y actividades concretas relacionadas con la nutrición y suplementación animal*, mientras que la segunda comprende un *aspecto mucho más amplio de productos farmacéuticos, médicos, veterinarios e higiénicos, dirigidos tanto al ámbito humano como animal*, lo que evidencia una diferencia sustancial en cuanto a la extensión, naturaleza y finalidad de los servicios y productos protegidos.-----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas solicitada en la clase 35, y, registrada en la clase 05, **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 marcaría, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.-----





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000168~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.

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

Que, también cabe señalar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el visual, podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una etiqueta que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.

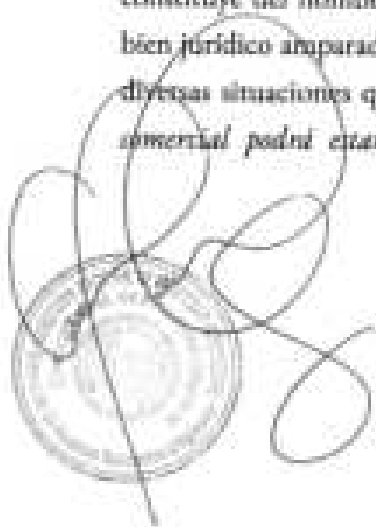


Solicitada



Oponente

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC se constituye del nombre comercial (BIOPREMIX), el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o





Resolución D.A.M.I. n.°

000168

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACION DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

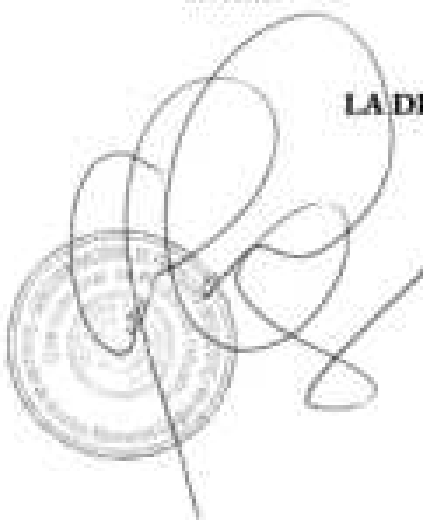
*denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley".*-----

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 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° 42/26 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.° 000168

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD CONTRA BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MANUFACTURACAO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PREMIX LTD contra BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC, sobre oposición al registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2486285 solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC.-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BIOPREMIX RUMINAL FERMENTATION TECH Y ETIQUETA clase 16, Expediente n° 2486285 solicitada por BIOPREMIX TECHNOLOGIES LLC.-----

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.° 000169

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" CLASE 36.**

Asunción, 09 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: INDUSTRIAS LA SERENA S.A. contra INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "INCA" clase 36, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "INCA", solicitada para la clase 36, en base a la marca INCA en la clase 32 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000169~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" CLASE 36.**

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "INCA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición INCA, 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.° 000169

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" CLASE 36.**

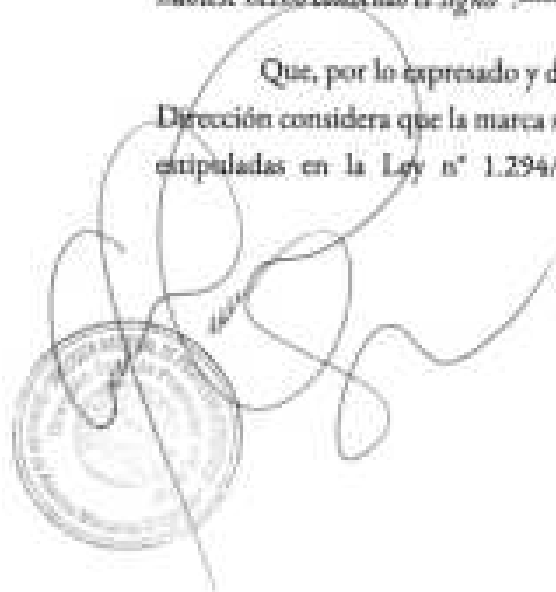
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 marcarío 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.° 000169

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" CLASE 36.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 619/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por INDUSTRIAS LA SERENA S.A. contra INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "INCA" clase 36, Expediente n° 21113401 solicitada por INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "INCA" clase 36, Expediente n° 21113401 solicitada por INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000170

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" CLASE 35.**

Asunción, 09 MAR. 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: INDUSTRIAS LA SERENA S.A. contra INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "INCA" clase 35, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "INCA", solicitada para la clase 35, en base a la marca INCA en la clase 32 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000170

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" CLASE 35.**

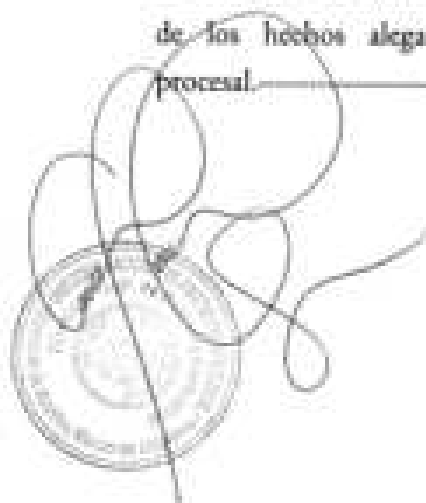
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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 "INCA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición INCA, 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.° 000170

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" 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 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 pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.I. n.° 000170

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIAS LA SERENA S.A. CONTRA INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "INCA" CLASE 35.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 618/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por INDUSTRIAS LA SERENA S.A. contra INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "INCA" clase 35, Expediente n° 21113399 solicitada por INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "INCA" clase 35, Expediente n° 21113399 solicitada por INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000171~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA ANA DE JESUS DIARTE MUÑOZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A ANITTA DIARTE Y ETIQUETA, CLASE 43.**

Asunción, 09 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra ANA DE JESUS DIARTE MUÑOZ sobre oposición al registro de la marca A ANITTA DIARTE Y ETIQUETA clase 43, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca A ANITTA DIARTE Y ETIQUETA, solicitada para la clase 43, en base a la marca ANITA en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000171

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA ANA DE JESUS DIARTE MUÑOZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A ANITTA DIARTE 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, entre las marcas en pugna: A ANITTA DIARTE Y ETIQUETA (solicitada) vs. ANITA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que 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



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000171~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA ANA DE JESUS DIARTE MUÑOZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A ANITTA DIARTE Y ETIQUETA, CLASE 43.**

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada ANITA en la clase 30 protege productos tales como: *"productos alimenticios de origen vegetal, procesados o conservados para el consumo, además de condimentos y aditivos"*. Por otro lado, la marca solicitada "A ANITTA DIARTE" en la clase 43, protege servicios: *"ofrecidos por una pastelería y confitería, decoración de pasteles, servicios de cafetería, servicios de catering"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas solicitada A ANITTA DIARTE en la clase 43, y ANITA, registrada en la clase 30, *debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas*. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.

Que, corresponde también mencionar que la marca solicitada "A ANITTA DIARTE" guarda relación directa con el nombre y apellido de la solicitante ANA DIARTE, circunstancia que permite inferir que la denominación pretendida constituye una variación o estilización del nombre personal de su titular.

Que, es importante señalar que la marca solicitada A ANITTA DIARTE 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



Resolución D.A.M.I. n.° 000171

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA ANA DE JESUS DIARTE MUÑOZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A ANITTA DIARTE Y ETIQUETA, CLASE 43.**

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.

  
*Anitta Diarte*

**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 incurso 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.° 000171

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA ANA DE JESUS DIARTE MUÑOZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA A ANITTA DIARTE Y ETIQUETA, CLASE 43.**

improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 148/24 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 AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra ANA DE JESUS DIARTE MUÑOZ sobre oposición al registro de la marca A ANITTA DIARTE Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 2263536 solicitada por ANA DE JESUS DIARTE MUÑOZ.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca A ANITTA DIARTE Y ETIQUETA clase 43, Expediente n° 2263536 solicitada por ANA DE JESUS DIARTE MUÑOZ.

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

**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.° 000172

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI", CLASE 41.**

Asunción, 13 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: CLUB GUARANI contra EMINSA & CO. S.A. sobre oposición al registro de la marca PASEO GUARANI clase 41, y.

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000172

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI", CLASE 41.**-----

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

Que, al cotejar las marcas solicitada PASEO GUARANI y CLUB GUARANI 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, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera íntegra el vocablo GUARANI, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos "PASEO" y "CLUB" difieren entre sí, tales expresiones cumplen una función complementaria frente al elemento común, que permanece idéntico en ambas configuraciones.-----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios relacionados de la clase 41 (Educación, recreo, entretenimiento, entre otros)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, corresponde destacar que la marca CLUB GUARANI se encuentra debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro n° 411.142 en la clase 41 y otros, encontrándose vigente y amparado por la protección que otorga la normativa marcario nacional. Dicho registro



Resolución D.A.M.I. n.° 000172

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI", CLASE 41.**-----

confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan afectar su esfera jurídica.-----

Que, asimismo, no puede soslayarse que la denominación "GUARANI" se encuentra estrechamente vinculada en nuestro país con el reconocido Club deportivo Club Guarani, institución de amplia trayectoria y arraigo en el ámbito deportivo nacional, cuya denominación ha alcanzado un elevado grado de reconocimiento por parte del público en general. En tal sentido, la presencia del término "GUARANI" dentro de la marca solicitada "PASEO GUARANI" puede generar en los consumidores la impresión de que los servicios o actividades identificados por dicho signo guardan algún tipo de relación, patrocinio, autorización o vínculo institucional con la citada entidad deportiva. Esta circunstancia incrementa el riesgo de asociación indebida, en la medida en que el público podría presumir la existencia de un nexo económico o comercial entre ambas denominaciones, situación que el derecho marcario procura evitar a fin de preservar la transparencia en el mercado y la correcta identificación del origen empresarial de los servicios.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 "1" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.-----



Resolución D.A.M.I. n.° 000172

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI", CLASE 41.**——

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 similar, notoriamente conocido 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 fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 revocar el Dictamen n.° 16/26, 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 CLUB GUARANI contra EMINSA & CO. S.a. sobre oposición al registro de marca "PASEO GUARANI" clase 41, Expediente n° 2351467 solicitada por EMINSA & CO. S.A. ——





Resolución D.A.M.L. n.° 000172

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI", CLASE 41.**

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PASEO GUARANI" clase 41, Expediente n° 2351467 solicitada por EMINSA & CO. S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000173

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI Y ETIQUETA", CLASE 41.**

Asunción, 10 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: CLUB GUARANI contra EMINSA & CO. S.A. sobre oposición al registro de la marca PASEO GUARANI Y ETIQUETA clase 41, y.

**CONSIDERANDO:**

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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 000173

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI Y ETIQUETA", CLASE 41.**

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada PASEO GUARANI Y ETIQUETA y CLUB GUARANI 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, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera íntegra el vocablo GUARANI, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos "PASEO" y "CLUB" difieren entre sí, tales expresiones cumplen una función complementaria frente al elemento común, que permanece idéntico en ambas configuraciones.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios relacionados de la clase 41 (*Educación, recreo, entretenimiento, entre otros*), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.



Resolución D.A.M.L. n.° 000173

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI Y ETIQUETA", CLASE 41.**

Que, corresponde destacar que la marca CLUB GUARANI se encuentra debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro n° 413.209 en la clase 41 y otros, encontrándose vigente y amparado por la protección que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan afectar su esfera jurídica.

Que, asimismo, no puede soslayarse que la denominación "GUARANI" se encuentra estrechamente vinculada en nuestro país con el reconocido Club deportivo Club Guarani, institución de amplia trayectoria y arraigo en el ámbito deportivo nacional, cuya denominación ha alcanzado un elevado grado de reconocimiento por parte del público en general. En tal sentido, la presencia del término "GUARANI" dentro de la marca solicitada "PASEO GUARANI" puede generar en los consumidores la impresión de que los servicios o actividades identificados por dicho signo guardan algún tipo de relación, patrocinio, autorización o vínculo institucional con la citada entidad deportiva. Esta circunstancia incrementa el riesgo de asociación indebida, en la medida en que el público podría presumir la existencia de un nexo económico o comercial entre ambas denominaciones, situación que el derecho marcario procura evitar a fin de preservar la transparencia en el mercado y la correcta identificación del origen empresarial de los servicios.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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.° 000173

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI Y ETIQUETA", CLASE 41.**

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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 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 revocar el Dictamen n.° 18/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





Resolución D.A.M.L. n.° **000173**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANÍ Y ETIQUETA", CLASE 41.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por CLUB GUARANI contra EMINSA & CO. S.a. sobre oposición al registro de marca "PASEO GUARANÍ Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2395352 solicitada por EMINSA & CO. S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PASEO GUARANI Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2395352, solicitada por EMINSA & CO. S.A.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º 000174

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI", CLASE 35. —**

Asunción, 10 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: CLUB GUARANI contra EMINSA & CO. S.A. sobre oposición al registro de la marca PASEO GUARANI clase 35, y.....

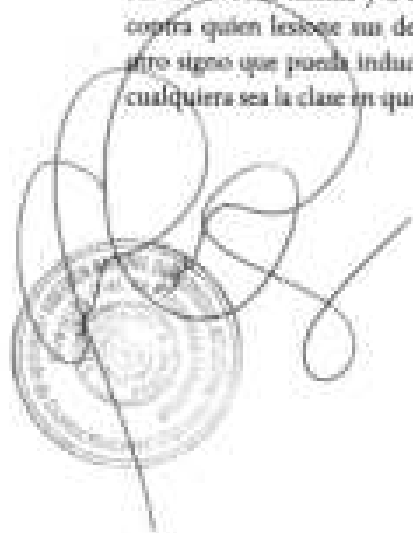
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PASEO GUARANI", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca CLUB GUARANI en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.....

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.° ~~000~~ 174

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI", CLASE 35.**

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

Que, al cotejar las marcas solicitada PASEO GUARANI y CLUB GUARANI 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, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera íntegra el vocablo GUARANI, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos "PASEO" y "CLUB" difieren entre sí, tales expresiones cumplen una función complementaria frente al elemento común, que permanece idéntico en ambas configuraciones.

Que, corresponde destacar que la marca CLUB GUARANI se encuentra debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro n° 411.142 en la clase 41 y otros, encontrándose vigente y amparado por la protección que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan afectar su esfera jurídica.

Que, desde la perspectiva conceptual, ambas marcas evocan igualmente la idea asociada al término "GUARANI", vocablo que en el contexto de nuestro país posee una fuerte carga cultural, histórica y simbólica, siendo ampliamente reconocido por el público en general. La





Resolución D.A.M.I. n.° 000174

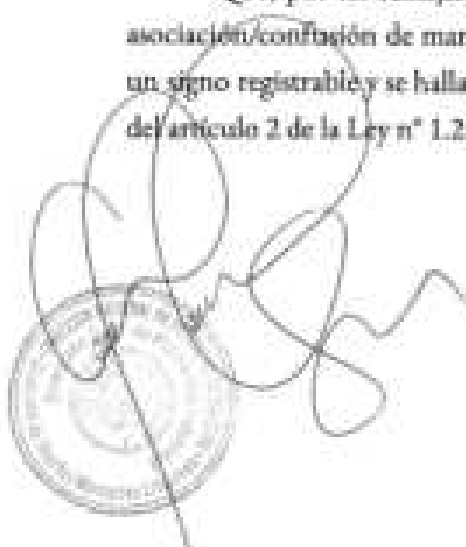
**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI", CLASE 35.**——

utilización coincidente de este elemento dentro de ambas marcas puede generar en el consumidor la impresión de que los signos se encuentran relacionados o que derivan de una misma entidad o grupo empresarial, especialmente cuando dicho término constituye el núcleo conceptual predominante de la marca.——

Que, asimismo, no puede soslayarse que la denominación "GUARANI" se encuentra estrechamente vinculada en nuestro país con el reconocido Club deportivo Club Guarani, institución de amplia trayectoria y arraigo en el ámbito deportivo nacional, cuya denominación ha alcanzado un elevado grado de reconocimiento por parte del público en general. En tal sentido, la presencia del término "GUARANI" dentro de la marca solicitada "PASEO GUARANI" puede generar en los consumidores la impresión de que los servicios o actividades identificados por dicho signo guardan algún tipo de relación, patrocinio, autorización o vínculo institucional con la citada entidad deportiva. Esta circunstancia incrementa el riesgo de asociación indebida, en la medida en que el público podría presumir la existencia de un nexo económico o comercial entre ambas denominaciones, situación que el derecho marcario procura evitar a fin de preservar la transparencia en el mercado y la correcta identificación del origen empresarial de los servicios.——

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 "1" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.——



Resolución D.A.M.I. n.° 000174

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI", CLASE 35.——**

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 pertenecen a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 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 corresponde revocar el Dictamen n.° 16/26, 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 CLUB GUARANI contra EMINSA & CO. S.a. sobre oposición al registro de marca "PASEO GUARANI" clase 35, Expediente n° 2351465 solicitada por EMINSA & CO. S.A. ——





Resolución D.A.M.I. n.º **000174**

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLUB GUARANI CONTRA EMINSA & CO. S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PASEO GUARANI", CLASE 35.**

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PASEO GUARANI" clase 35, Expediente n.º 2351465 solicitada por EMINSA & CO. S.A.

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

**ABG. JADHY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000175

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS AG CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSS TEAM Y ETIQUETA" CLASE 09.**

Asunción,

10 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: HUGO BOSS AG contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "OSS TEAM Y ETIQUETA" clase 09, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "OSS TEAM Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca BOSS HUGO BOSS en la clase 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 14º.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000175

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS AG CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSS TEAM Y ETIQUETA" CLASE 09.**

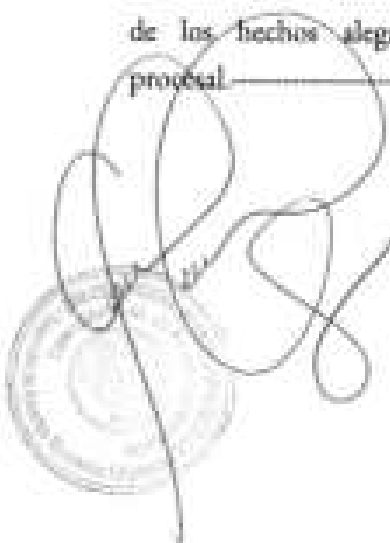
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "OSS TEAM" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BOSS HUGO 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 contestó el traslado de la oposición dentro del plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal. —





Resolución D.A.M.L. n.° ~~000175~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS AG CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSS TEAM Y ETIQUETA" CLASE 09.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 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 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.I. n.° 000175

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HUGO BOSS AG CONTRA MOHAMAD MAHDI ARANDAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OSS TEAM Y ETIQUETA" CLASE 09.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 31/26, 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 HUGO BOSS AG contra MOHAMAD MAHDI ARANDAS sobre oposición al registro de marca "OSS TEAM Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2458869 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OSS TEAM Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2458869 solicitada por MOHAMAD MAHDI ARANDAS.

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



**ABG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000176

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LEIDY JANINA RECALDE GODOY CONTRA CARLOS DAVID SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS MARCELO INSFRAN ORUE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43.**

Asunción, 10 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: LEIDY JANINA RECALDE GODOY contra CARLOS DAVID SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS MARCELO INSFRAN ORUE sobre oposición al registro de la marca PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA clase 43 y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca PARAGUAYOITE ENANDUVE NDE REKOVE DE LEIDY RECALDE (SLOGAN) en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que

<sup>1</sup> Artículo 15°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000176~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LEIDY JANINA RECALDE GODOY CONTRA CARLOS DAVID SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS MARCELO INSFRAN ORUE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43.**

el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA** y **PARAGUAYOITE EÑANDUVE NDE REKOVE DE LEIDY RECALDE (SLOGAN)** oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).

Que, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera íntegra el vocablo **PARAGUAYOITE**, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto



Resolución D.A.M.I. n.° 000176

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LEIDY JANINA RECALDE GODOY CONTRA CARLOS DAVID SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS MARCELO INFRAN ORUE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43.**

perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) y EÑANDUVE NDE REKOVE DE LEIDY RECALDE (SLOGAN) difieren entre sí, tales expresiones cumplen una función complementaria frente al elemento común, que permanece idéntico en ambas configuraciones.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios y productos relacionados entre sí, de la clase 43 y 30* lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, corresponde destacar que la marca PARAGUAYOITE EÑANDUVE NDE REKOVE DE LEIDY RECALDE (SLOGAN) se encuentra debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro n° 562.118 en la clase 30, encontrándose vigente y amparado por la protección que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan afectar su esfera jurídica.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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.° ~~000176~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LEIDY JANINA RECALDE GODOY CONTRA CARLOS DAVID SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS MARCELO INFRAN ORUE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43.**

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 pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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.° 329/25, 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.L. n.° 000176

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LEIDY JANINA RECALDE GODOY CONTRA CARLOS DAVID SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS MARCELO INFRAN ORUE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43.

**RESUELVE:**

**Artículo 1.-** DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LEIDY JANINA RECALDE GODOY contra CARLOS DAVID SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS MARCELO INFRAN ORUE sobre oposición al registro de marca "PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2439141 solicitada por CARLOS DAVID SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS MARCELO INFRAN ORUE.

**Artículo 2.-** RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PARAGUAYOITE TRADICIÓN EN CADA PLATO AUTÉNTICO ESTILO CASERO GRUPO RDA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2439141 solicitada por CARLOS DAVID SEGOVIA GONZALEZ, RODRIGO SEBASTIAN FRUTOS OZUNA Y ANDRÉS MARCELO INFRAN ORUE.

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

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000177

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. CONTRA AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAXIMUM PEBECO Y ETIQUETA" CLASE 35.**

Asunción, 10 MAR 2025

**VISTO:**

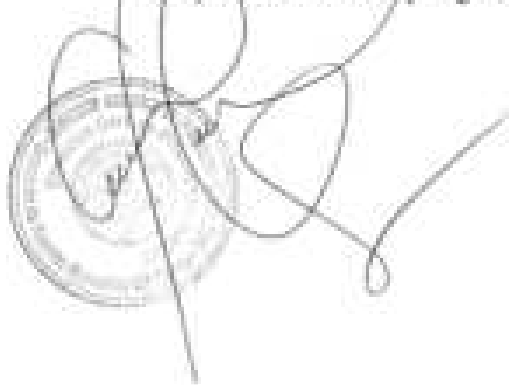
El expediente caratulado: QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. contra AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A sobre oposición al registro de marca "MAXIMUM PEBECO Y ETIQUETA" clase 35, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MAXIMUM PEBECO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca MAXIMUS en la clase 01 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

<sup>1</sup> Artículo 15°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000177

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. CONTRA AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAXIMUM PEBECO 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 "MAXIMUM PEBECO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MAXIMUS, 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.° 000177

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. CONTRA AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAXIMUM PEBECO Y ETIQUETA" CLASE 35.**

de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.



Resolución D.A.M.L. n.° ~~000177~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. CONTRA AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAXIMUM PEBECO 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 incurrida en 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.° 25/26, 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 QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. contra AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A. sobre oposición al registro de marca "MAXIMUM PEBECO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.° 2281322 solicitada por AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MAXIMUM PEBECO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.° 2281322 solicitada por AGRONECIOS Y SERVICIOS PEBECO S.A.

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

**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 178

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TALISMÁN S.A. CONTRA DAVID JORGE BOCION SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 5 Y ETIQUETA" CLASE 41.**

Asunción, 12 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: TALISMÁN S.A. contra DAVID JORGE BOCION SAMUDIO sobre oposición al registro de marca "SUPER 5 Y ETIQUETA" clase 41,

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SUPER 5 Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base a la marca SUPER 7 en la clase 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000178

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TALISMÁN S.A. CONTRA DAVID JORGE BOCION SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 5 Y ETIQUETA" CLASE 41.**

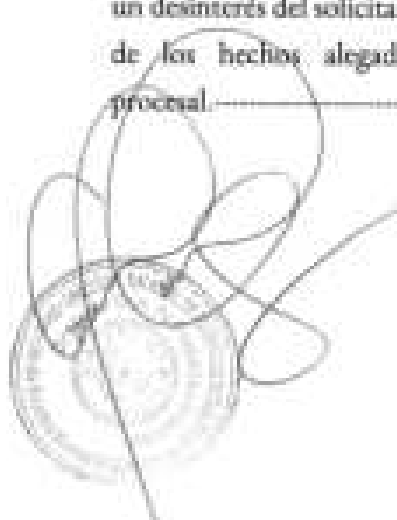
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SUPER 5" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SUPER 7, 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.º 000178

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TALISMÁN S.A. CONTRA DAVID JORGE BOCIÓN SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 5 Y ETIQUETA" CLASE 41.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 marcarío 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.° 000178

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TALISMÁN S.A. CONTRA DAVID JORGE BOCION SAMUDIO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 5 Y ETIQUETA" CLASE 41.**

corresponde revocar el Dictamen n.° 301/25, 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 TALISMÁN S.A. contra DAVID JORGE BOCION SAMUDIO sobre oposición al registro de marca "SUPER 5 Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n° 2268563 solicitada por DAVID JORGE BOCION SAMUDIO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SUPER 5" clase 41, Expediente n° 2268563 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.° 000179

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) CONTRA MARCIO GOSCH DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PURO MIMO Y ETIQUETA, CLASE 35.**

Asunción, 12 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) contra MARCIO GOSCH DE SOUZA sobre oposición al registro de la marca PURO MIMO Y ETIQUETA clase 35, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PURO MIMO solicitada para la clase 35, en base a la marca MIMO en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000179

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada MIMO en la clase 05 protege exclusivamente productos tales como: *"todos, productos farmacéuticos, veterinarios entre otros"*. Por otro lado, la marca solicitada "PURO MIMO" en la clase 35, protege servicios: *"Importación, exportación, comercialización, venta al por mayor y menor de ropas infantil para niños y niñas"*. 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.



Resolución D.A.M.I. n.° 000179

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) CONTRA MARCIO GOSCH DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PURO MIMO 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 enfoque de los servicios y productos que protegen ambas marcas, se concluye que no existe riesgo alguno de confusión directa o indirecta. Además, el público objetivo de cada marca es claramente distinto, lo que elimina cualquier posibilidad de conflicto en el mercado.

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas PURO MIMO solicitada en la clase 35, y MIMO, registrada en la clase 05, *debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas.* La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.

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

Que, 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 causales prohibitivas de registro estipuladas el



Resolución D.A.M.I. n.° 000179

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) CONTRA MARCIO GOSCH DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PURO MIMO 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 revocar el Dictamen n° 266/25 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 PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) contra MARCIO GOSCH DE SOUZA, sobre oposición al registro de la marca PURO MIMO clase 35, Expediente n° 2228152 solicitada por MARCIO GOSCH DE SOUZA.-----

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PURO MIMO clase 35, Expediente n° 2228152 solicitada por MARCIO GOSCH DE SOUZA.-----





Resolución D.A.M.L. n.° **000179**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRODUCTOS PERSONALES S.A. (PROPER) CONTRA MARCIO GOSCH DE SOUZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PURO MIMO Y ETIQUETA, CLASE 35.**

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000180

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAVE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCO Y ETIQUETA" CLASE 35.**

Asunción, 12 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: COMAGRO S.A.E contra DAVE S.A. sobre oposición al registro de marca "VASCO Y ETIQUETA" clase 35, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VASCO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca WASKO 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 ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000180

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAVE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCO Y ETIQUETA" CLASE 35.**


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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VASCO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición WASKO, 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.° 000180

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAVE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCO Y ETIQUETA" CLASE 35.**\_\_\_\_\_

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 pertenece 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 signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 revocar el Dictamen n.° 37/26, 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.° 000180

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAVE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCO Y ETIQUETA" CLASE 35.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMAGRO S.A.E. contra DAVE S.A. sobre oposición al registro de marca "VASCO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 24105056 solicitada por DAVE S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VASCO Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 24105056 solicitada por DAVE S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000181

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAVE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCO Y ETIQUETA" CLASE 18.**

Asunción, 17 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: COMAGRO S.A.E contra DAVE S.A. sobre oposición al registro de marca "VASCO Y ETIQUETA" clase 18, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "VASCO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 18, en base a la marca WASKO 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 ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que 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 decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

<sup>1</sup> Artículo 15°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 181

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAVE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCO 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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VASCO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición WASKO, 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.° 000181

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAVE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCO Y ETIQUETA" CLASE 18.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que 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 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 revocar el Dictamen n.° 36/26, 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.° 000181

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMAGRO S.A.E CONTRA DAVE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VASCO Y ETIQUETA" CLASE 18.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMAGRO S.A.E. contra DAVE S.A. sobre oposición al registro de marca "VASCO Y ETIQUETA" clase 18, Expediente n° 24105055 solicitada por DAVE S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VASCO Y ETIQUETA" clase 18, Expediente n° 24105055 solicitada por DAVE S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000182

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 01.**

Asunción, 12 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra SIEGFRIED HOLDING AG sobre oposición al registro de la marca SIEGFRIED clase 01, y

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SIEGFRIED", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca SIEGFRIED NACTALIA en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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

000182

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 01.**-----

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

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

Que, al cotejar las marcas solicitada **SIEGFRIED** y **SIEGFRIED NACTALIA** 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, desde el punto de vista conceptual, ambas marcas evocan la misma idea o referencia al contener el término "SIEGFRIED", el cual constituye el elemento distintivo común que estructura la identidad de las marcas enfrentadas. En consecuencia, la incorporación del término adicional "NACTALIA" de la marca registrada no altera sustancialmente la percepción conceptual del público, ya que el elemento dominante sigue siendo la denominación coincidente, lo que refuerza la proximidad entre las marcas.-----

Que, asimismo, corresponde tener presente que las marcas enfrentadas se encuentran destinadas a distinguir productos estrechamente vinculados entre sí, comprendidos en las clases 01 y 05 de la Clasificación Internacional de Niza, abarcando, entre otros, productos químicos, productos farmacéuticos y preparaciones farmacéuticas. Esta circunstancia evidencia la existencia de una clara relación funcional y económica entre los productos amparados por las marcas en



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 0182**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 01.**

pugna, lo que incrementa la posibilidad de que el público consumidor asocie dichos signos a un mismo origen empresarial o a empresas vinculadas entre sí, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, corresponde destacar que la marca "SIEGFRIED NACTALIA" se encuentra debidamente registrada en nuestro país bajo el Registro n° 553.176, en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, encontrándose dicho registro plenamente vigente y amparado por la protección que confiere la legislación marcaria nacional. En tal sentido, la inscripción de una marca en el registro correspondiente otorga a su titular un derecho exclusivo sobre el signo distintivo para identificar los productos o servicios comprendidos en la clase protegida y relacionadas, consolidando una prerrogativa legal que le permite distinguir sus productos en el mercado y resguardar su identidad comercial frente a terceros.

Que, en virtud de dicho registro, el titular de la marca adquiere además la facultad de ejercer las acciones administrativas y legales necesarias para la defensa de su derecho marcario, incluyendo la posibilidad de formular oposición contra solicitudes posteriores de registro que reproduzcan o imiten su signo distintivo, cuando estas puedan generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Este principio responde al fundamento esencial del sistema de Propiedad Industrial, que busca proteger los derechos previamente adquiridos y evitar la coexistencia de signos que, por su semejanza, puedan inducir a error respecto del origen empresarial de los productos o servicios identificados en el mercado.

Que, asimismo, corresponde señalar que en la marca registrada "SIEGFRIED NACTALIA", el término "SIEGFRIED" se presenta como el elemento principal y de mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, mientras que la expresión "NACTALIA" aparece como un complemento denominativo que no logra desplazar la atención del consumidor



Resolución D.A.M.I. n.° 000182

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 01.**

respecto del vocablo inicial. En la práctica marcaria, cuando un signo compuesto incorpora en su estructura un término idéntico al de otro signo previamente registrado, dicho elemento común suele prevalecer en la percepción del público consumidor, constituyéndose en el núcleo identificador de la marca. En consecuencia, el agregado de la palabra "NACTALIA" no resulta suficiente para neutralizar la coincidencia sustancial derivada de la reproducción íntegra del término "SIEGFRIED".

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 todo lo expuesto, y atendiendo a las semejanzas denominativas, gráficas y fonéticas derivadas de la coincidencia del elemento distintivo "SIEGFRIED", así como a la proximidad existente entre los productos que distinguen las marcas enfrentadas, corresponde concluir que los signos presentan una proximidad marcaria relevante, susceptible de generar confusión o asociación en el público consumidor, circunstancia que debe ser valorada con especial rigor a fin de salvaguardar los principios de especialidad, distintividad y protección de los derechos previamente adquiridos en materia de propiedad industrial.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que 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 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,*



Resolución D.A.M.I. n.º ~~000182~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 01.**

*transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 393/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra SIEGFRIED HOLDING AG sobre oposición al registro de marca "SIEGFRIED" clase 01, Expediente n.º 22110415 solicitada por SIEGFRIED HOLDING AG.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SIEGFRIED" clase 01, Expediente n.º 22110415, solicitada por SIEGFRIED HOLDING AG.

Resolución D.A.M.I. n.º 000182

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 01.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

  
ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000183

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 40.**

Asunción, 12 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra SIEGFRIED HOLDING AG sobre oposición al registro de la marca SIEGFRIED clase 40, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SIEGFRIED", solicitada para la clase 40, en base al registro de la marca SIEGFRIED NACTALIA en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000183

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 40.**

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 **SIEGFRIED** y **SIEGFRIED NACTALIA** 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, desde el punto de vista conceptual, ambas marcas evocan la misma idea o referencia al contener el término "SIEGFRIED", el cual constituye el elemento distintivo común que estructura la identidad de las marcas enfrentadas. En consecuencia, la incorporación del término adicional "NACTALIA" de la marca registrada no altera sustancialmente la percepción conceptual del público, ya que el elemento dominante sigue siendo la denominación coincidente, lo que refuerza la proximidad entre las marcas.

Que, asimismo, corresponde tener presente que las marcas enfrentadas se encuentran destinadas a distinguir servicios y productos estrechamente vinculados entre sí, comprendidos en las clases 40 y 05 de la Clasificación Internacional de Niza, abarcando, entre otros, producción de productos farmacéuticos, productos farmacéuticos y preparaciones farmacéuticas. Esta circunstancia evidencia la existencia de una clara relación funcional y económica entre los





Resolución D.A.M.I. n.° 000183

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 40.**

productos amparados por las marcas en pugna, lo que incrementa la posibilidad de que el público consumidor asocie dichos signos a un mismo origen empresarial o a empresas vinculadas entre sí, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.

Que, corresponde destacar que la marca "SIEGFRIED NACTALIA" se encuentra debidamente registrada en nuestro país bajo el Registro N° 553176, en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, encontrándose dicho registro plenamente vigente y amparado por la protección que confiere la legislación marcaria nacional. En tal sentido, la inscripción de una marca en el registro correspondiente otorga a su titular un derecho exclusivo sobre el signo distintivo para identificar los productos o servicios comprendidos en la clase protegida y relacionadas, consolidando una prerrogativa legal que le permite distinguir sus productos en el mercado y resguardar su identidad comercial frente a terceros.

Que, en virtud de dicho registro, el titular de la marca adquiere además la facultad de ejercer las acciones administrativas y legales necesarias para la defensa de su derecho marcario, incluyendo la posibilidad de formular oposición contra solicitudes posteriores de registro que reproduzcan o imiten su signo distintivo, cuando estas puedan generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Este principio responde al fundamento esencial del sistema de Propiedad Industrial, que busca proteger los derechos previamente adquiridos y evitar la coexistencia de signos que, por su semejanza, puedan inducir a error respecto del origen empresarial de los productos o servicios identificados en el mercado.

Que, asimismo, corresponde señalar que en la marca registrada "SIEGFRIED NACTALIA" el término "SIEGFRIED" se presenta como el elemento principal y de mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario, mientras que la expresión "NACTALIA" aparece como un complemento denominativo que no logra desplazar la atención del consumidor





Resolución D.A.M.I. n.° 000183

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 40.**

respecto del vocablo inicial. En la práctica marcaria, cuando un signo compuesto incorpora en su estructura un término idéntico al de otro signo previamente registrado, dicho elemento común suele prevalecer en la percepción del público consumidor, constituyéndose en el núcleo identificador de la marca. En consecuencia, el agregado de la palabra "NACTALIA" no resulta suficiente para neutralizar la coincidencia sustancial derivada de la reproducción íntegra del término "SIEGFRIED".

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 todo lo expuesto, y atendiendo a las semejanzas denominativas, gráficas y fonéticas derivadas de la coincidencia del elemento distintivo "SIEGFRIED", así como a la proximidad existente entre los servicios y productos que distinguen las marcas enfrentadas, corresponde concluir que los signos presentan una proximidad marcaria relevante, susceptible de generar confusión o asociación en el público consumidor, circunstancia que debe ser valorada con especial rigor a fin de salvaguardar los principios de especialidad, distintividad y protección de los derechos previamente adquiridos en materia de propiedad industrial. —

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que 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 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,



Resolución D.A.M.I. n.º ~~000~~ 183

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 40.**

*transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similares, notoriamente conocido 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 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".*

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.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 394/25, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) contra SIEGFRIED HOLDING AG sobre oposición al registro de marca "SIEGFRIED" clase 40, Expediente n.º 22110421 solicitada por SIEGFRIED HOLDING AG.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SIEGFRIED" clase 40 Expediente n.º 22110421, solicitada por SIEGFRIED HOLDING AG.



Resolución D.A.M.I. n.° 000183

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) CONTRA SIEGFRIED HOLDING AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIEGFRIED", CLASE 40.

Artículo 3.- NOTIFIQUESE por cédula.

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000184

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 35.**

Asunción, 13 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: SMART LLC contra RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO sobre oposición al registro de marca "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" clase 35, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, sobre la base de la marca extranjera CHEMICAL GUYS, clase 03, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000184

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 35.**

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

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

Que, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, CHEMICAL GUYS (marca solicitada) y CHEMICAL GUYS (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 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 CHEMICAL GUYS es una marca registrada en la clase 03, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar; Propiedad de la empresa SMART, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) con sede en Torrance, California, Estados Unidos.

Resolución D.A.M.I. n.º 000184

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 35.**

Que, asimismo, la denominación CHEMICAL GUYS identifica en el comercio una gama diversa de productos vinculados al cuidado automotriz, tales como preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar superficies, ceras, limpiadores especializados, acondicionadores para interiores de vehículos, así como diversos accesorios utilizados en procesos de limpieza y mantenimiento automotor. En tal sentido, la marca se encuentra asociada a productos que comúnmente se encuadran dentro de la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, relativa a preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar.

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

Que, 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)."<sup>2</sup>

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

<sup>2</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Mónica, Arandura Edit., 2007 – Pág. 193.

Resolución D.A.M.I. n.° 000184

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICHAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 35.**

*figurado o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"* y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera CHEMICAL GUYS perteneciente a la empresa SMART, LLC, sociedad constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, la cual se dedica al desarrollo, producción y comercialización de productos destinados al cuidado, limpieza y mantenimiento de vehículos en diferentes países, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.

Que, el Dr. Carmelo Mónica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: "*Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)*". Expresa además "*la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicitó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incurso en la prohibición del Art. 2 inc. 1.1... 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 notoría a una marca se deben conjugar tres

"DERECHO DE MARCAS" - Jorge Oyamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución D.A.M.I. n.º ~~000184~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICHAH HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 35.**

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

Que, la protección de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares esenciales del derecho marcario, tanto en el ámbito internacional como en el ordenamiento jurídico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena fe objetiva y los intereses legítimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento en el mercado. Tal tutela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la eventual generación de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como con el artículo 2, inciso g), de la Ley n.º 1294/98 "De Marcas", corresponde otorgar protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamiento, trascienden el principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de afectar su distintividad o reputación.

Que, por último y conforme a los principios que rigen el derecho marcario, la función esencial de una marca consiste en garantizar al consumidor la identidad de origen de los productos o servicios, permitiendo distinguirlos de otros de igual o similar naturaleza. En ese contexto, la marca CHEMICAL GUYS cumple con dicha función identificadora dentro del mercado de productos para el cuidado automotriz, facilitando al consumidor la asociación de tales productos con un origen empresarial específico, por lo que la oposición devine totalmente procedente.

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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que



Resolución D.A.M.I. n.º

000184

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 35.**

corresponde confirmar el Dictamen n.º 245/25, 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 SMART LLC contra RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO sobre oposición al registro de marca "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2189170, solicitada por RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2189170 solicitada por RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO.

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

**ABG. JADYLA ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000185

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 03.**

Asunción,

13 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: SMART LLC contra RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO sobre oposición al registro de marca "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" clase 03, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 03, sobre la base de la marca extranjera CHEMICAL GUYS, clase 03, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

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



Resolución D.A.M.L n.° 000185

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS 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, al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas, CHEMICAL GUYS (marca solicitada) y CHEMICAL GUYS (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 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 CHEMICAL GUYS es una marca registrada en la clase 03, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar; Propiedad de la empresa SMART, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) con sede en Torrance, California, Estados Unidos.

Resolución D.A.M.L n.° 000185

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 03.**

Que, asimismo, la denominación CHEMICAL GUYS identifica en el comercio una gama diversa de productos vinculados al cuidado automotriz, tales como preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar superficies, ceras, limpiadores especializados, acondicionadores para interiores de vehículos, así como diversos accesorios utilizados en procesos de limpieza y mantenimiento automotor. En tal sentido, la marca se encuentra asociada a productos que comúnmente se encuadran dentro de la clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, relativa a preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrillantar.

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

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo 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)."

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Oramendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base 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

<sup>1</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Mónica. Arandura Edit., 2007 - Pág. 193.

Resolución D.A.M.I. n.° 000185

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 03.**

*riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*<sup>3</sup> 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 adelantada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera CHEMICAL GUYS perteneciente a la empresa SMART, LLC, sociedad constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, la cual se dedica al desarrollo, producción y comercialización de productos destinados al cuidado, limpieza y mantenimiento de vehículos en diferentes países, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.

Que, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: *"Las llamadas marcas notorias (...) pueden ser defendidas extintivamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)".* Expresa además *"la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicitó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incurso en la prohibición del Art. 2 inc. 1... 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 notoría a una marca se deben conjugar tres

<sup>3</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.I. n.° 000185

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 03.**

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

Que, la protección de los marcas notoriamente conocidos constituye uno de los pilares esenciales del derecho marcario, tanto en el ámbito internacional como en el ordenamiento jurídico interno, en cuanto procura salvaguardar la transparencia del tráfico comercial, la buena fe objetiva y los intereses legítimos de los titulares de marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento en el mercado. Tal tutela reforzada tiene por finalidad evitar el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, la dilución del poder distintivo del signo y la eventual generación de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como con el artículo 2, inciso g), de la Ley n.° 1294/98 "De Marcas", corresponde otorgar protección especial a aquellos signos que, por su difusión y posicionamiento, trascienden el principio de especialidad y merecen una defensa amplia frente a registros o usos susceptibles de afectar su distintividad o reputación.

Que, por último y conforme a los principios que rigen el derecho marcario, la función esencial de una marca consiste en garantizar al consumidor la identidad de origen de los productos o servicios, permitiendo distinguirlos de otros de igual o similar naturaleza. En ese contexto, la marca CHEMICAL GUYS cumple con dicha función identificadora dentro del mercado de productos para el cuidado automotriz, facilitando al consumidor la asociación de tales productos con un origen empresarial específico, por lo que la oposición deviene totalmente procedente.



Resolución D.A.M.I. n.º 000185

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SMART LLC CONTRA RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" CLASE 03.**

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 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 246/25, 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 SMART LLC contra RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO sobre oposición al registro de marca "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n.º 2188196, solicitada por RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "CHEMICAL GUYS Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n.º 2188196 solicitada por RICAR HUGO VAZQUEZ CABALLERO.

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

  
**ABC JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000186

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA SARA EDITH RIFFARACHI BERNAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HAVANALENCERIAS" CLASE 35.**

Asunción, 13 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: ALPARGATAS S.A. contra SARA EDITH RIFFARACHI BERNAL sobre oposición al registro de marca "HAVANALENCERIAS" clase 35, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "HAVANALENCERIAS", solicitada para la clase 35, en base a la marca HAVAIANAS en la clase 25 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.° 000186

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA SARA EDITH RIFFARACHI BERNAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HAVANALENCERIAS" 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 "HAVANALENCERIAS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición HAVANANAS, 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.º 000186

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA SARA EDITH RIFFARACHI BERNAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HAVANALENCERIAS" 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 incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" del artículo 2 de la Ley n.º 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 distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece 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 incurso 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



Resolución D.A.M.I. n.º 000186

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALPARGATAS S.A. CONTRA SARA EDITH RIFFARACHI BERNAL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HAVANALENCERIAS" CLASE 35.**

corresponde confirmar el Dictamen n.º 30/26, 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 ALPARGATAS S.A. contra SARA EDITH RIFFARACHI BERNAL sobre oposición al registro de marca "HAVANALENCERIAS" clase 35, Expediente n.º 2423617 solicitada por SARA EDITH RIFFARACHI BERNAL.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "HAVANALENCERIAS" clase 35, Expediente n.º 2423617 solicitada por SARA EDITH RIFFARACHI BERNAL.

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

  
ABG. JADYI ALVARENGA-SUÁREZ  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.° ~~000187~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA LAN VENTURES E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ATW ASUNCIÓN TECH WEEK Y ETIQUETA" CLASE 41.**

Asunción, 13 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: FLOYD S.A. contra LAN VENTURES E.A.S. sobre oposición al registro de marca "ATW ASUNCIÓN TECH WEEK Y ETIQUETA" clase 41, y:

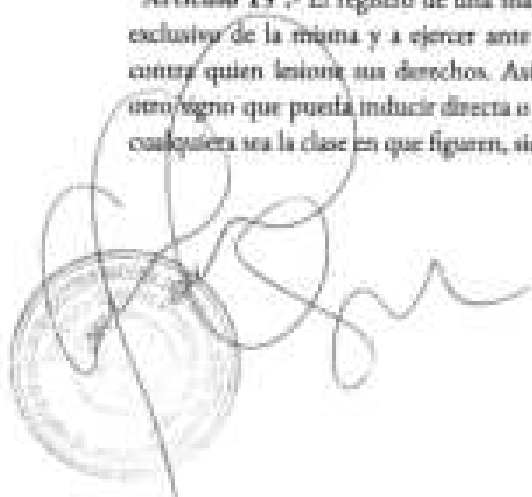
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ATW ASUNCIÓN TECH WEEK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 341 en base a la marca AFW ASUNCIÓN FASHION WEEK en la clase 41 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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 ~~000187~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA LAN VENTURES E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ATW ASUNCIÓN TECH WEEK Y ETIQUETA" CLASE 41.**

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ATW ASUNCIÓN TECH WEEK" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición AFW ASUNCIÓN FASHION WEEK se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. —

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

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



Resolución D.A.M.I. n.º \_\_\_\_\_

000187

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA LAN VENTURES E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ATW ASUNCIÓN TECH WEEK Y ETIQUETA" CLASE 41.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.º 000187

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FLOYD S.A. CONTRA LAN VENTURES E.A.S. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ATW ASUNCIÓN TECH WEEK Y ETIQUETA" CLASE 41.**

corresponde confirmar el Dictamen n.º 35/26, 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 FLOYD S.A. contra LAN VENTURES E.A.S. sobre oposición al registro de marca "ATW ASUNCIÓN TECH WEEK Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n.º 2469505 solicitada por LAN VENTURES E.A.S.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ATW ASUNCIÓN TECH WEEK Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n.º 24695051 solicitada por LAN VENTURES E.A.S.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 188

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA RAMÓN FRANCO CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONCHI Y ETIQUETA" CLASE 30.**

Asunción, 13 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra RAMÓN FRANCO CARDOZO sobre oposición al registro de marca "MONCHI Y ETIQUETA" clase 30, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MONCHI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 30, en base a la marca MUNCHOS en la clase 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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

Resolución D.A.M.L. n.° 000188

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA RAMÓN FRANCO CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONCHI Y ETIQUETA" CLASE 30.**-----

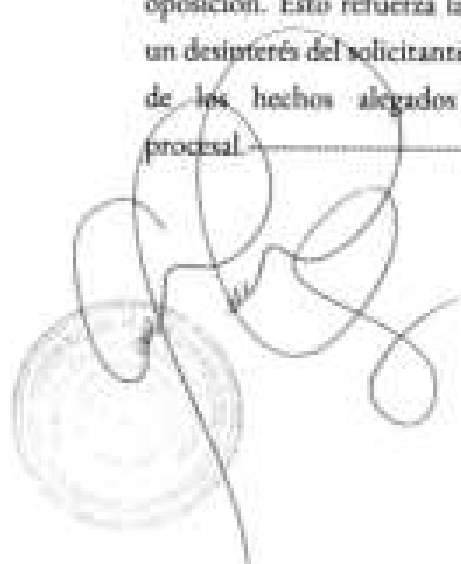
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MONCHI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MUNCHOS, 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.° 000188

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA RAMÓN FRANCO CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONCHI Y ETIQUETA" CLASE 30.**

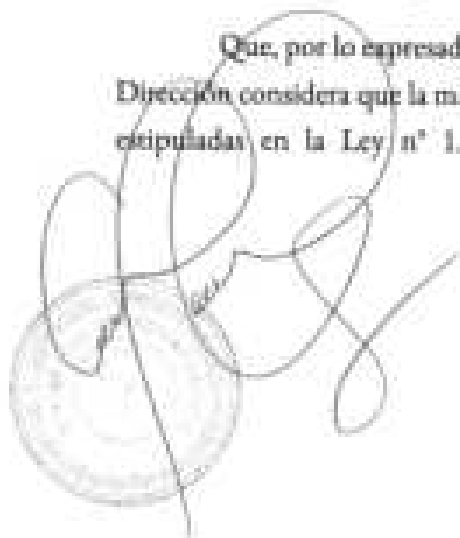
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 pertenecen a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.I. n.° 000188

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) CONTRA RAMÓN FRANCO CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MONCHI Y ETIQUETA" CLASE 30.**

corresponde revocar el Dictamen n.° 34/26, 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 PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) contra RAMÓN FRANCO CARDOZO sobre oposición al registro de marca "MONCHI Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2497401 solicitada por RAMON FRANCO CARDOZO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MONCHI Y ETIQUETA" clase 30, Expediente n° 2497401 solicitada por RAMÓN FRANCO CARDOZO.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000189

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA BIOTENG S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IBUTENG" CLASE 35.**

Asunción, 13 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: PHARMANEST S.A. contra BIOTENG S.A. sobre oposición al registro de marca "IBUTENG" clase 35, y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 0189

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA BIOTENG S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IBUTENG" 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 "IBUTENG" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición IBUNEST, 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.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and somewhat illegible. The stamp is partially obscured by the signature.



Resolución D.A.M.I. n.° 000189

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA BIOTENG S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IBUTENG" CLASE 35.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 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 conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarario 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° 51/26, 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:**



Resolución D.A.M.I. n.°

000189

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHARMANEST S.A. CONTRA BIOTENG S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "IBUTENG" CLASE 35.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por PHARMANEST S.A. contra BIOTENG S.A. sobre oposición al registro de marca "IBUTENG" clase 35, Expediente n° 2160422 solicitada por BIOTENG S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BIOTENG" clase 35, Expediente n° 2160422 solicitada por BIOTENG S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000190

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DACAR QUIMICA DO BRASIL S/A CONTRA RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DAKAR, CLASE 35.**-----

Asunción, 15 MAR 2008

**VISTO:**

El expediente caratulado: DACAR QUIMICA DO BRASIL S/A contra RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY sobre oposición al registro de la marca DAKAR, clase 35, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DAKAR, solicitada para la clase 35, en base a la marca DACAR en la clase 02, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000190

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DACAR QUIMICA DO BRASIL S/A CONTRA RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DAKAR, CLASE 35.**-----

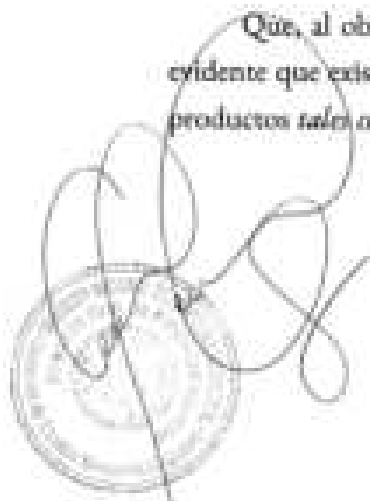
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

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

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

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

Que, al observar la naturaleza de los servicios y productos protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada DACAR, en la clase 02 protege productos tales como: *“pinturas, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de*



Resolución D.A.M.I. n.°

000190

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DACAR QUIMICA DO BRASIL S/A CONTRA RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DAKAR, CLASE 35.**

*la madera, colorantes, tintes, tintas de imprenta/marcado, y metales en hojas o polvo para pintores y decoradores". Por otro lado, la marca solicitada "DAKAR" en la clase 35 protege servicios: "Comercialización tabaco, cigarrillos, vapeadores, encendedores, filtros para tabaco, hojas para tabaco, productos de tabaco, máquinas para procesar tabaco". La diferencia de los sectores y la naturaleza de los productos y servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores.*

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas DAKAR solicitada en la clase 35, y DACAR, registrada en la clase 02, *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 marcaría, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.

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



Resolución D.A.M.I. n.º 000190

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DACAR QUIMICA DO BRASIL S/A CONTRA RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DAKAR, CLASE 35.**

improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 74/26 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 DACAR QUIMICA DO BRASIL S/A contra RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY sobre oposición al registro de la marca DAKAR clase 35, Expediente n° 2503515 solicitada por RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DAKAR clase 35, Expediente n° 2503515 solicitada por RODRIGO ESTIGARRIBIA AMIDEY.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000191

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA NGHIA NIPPERS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NGHIA Y ETIQUETA" CLASE 08.**

Asunción, 16 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra NGHIA NIPPERS CORPORATION sobre oposición al registro de marca "NGHIA Y ETIQUETA" clase 08, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "NGHIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 08, en base a la marca NGO en la clase 09 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> a esta dependencia 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 regulatoria, velando siempre por el interés general.

<sup>1</sup> Artículo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.°

000191

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA NGHIA NIPPERS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NGHIA Y ETIQUETA" CLASE 08.**

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

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "NGHIA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición NGO, 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.° 000191

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA NGHIA NIPPERS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NGHIA Y ETIQUETA" CLASE 08.**

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 "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 pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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.° 000191

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA NGHIA NIPPERS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NGHIA Y ETIQUETA" CLASE 08.**

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.° 71/26, 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra NGHIA NIPPERS CORPORATION sobre oposición al registro de marca "NGHIA Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2501435 solicitada por NGHIA NIPPERS CORPORATION.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NGHIA Y ETIQUETA" clase 08, Expediente n° 2501435 solicitada por NGHIA NIPPERS CORPORATION.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000192

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTICOS ESPORTIVOS LTDA. CONTRA MÓNICA FLETTAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

Asunción, 16 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTICOS ESPORTIVOS LTDA. contra MÓNICA FLETTAS sobre oposición al registro de la marca MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca MORMA II en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000192

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTICOS ESPORTIVOS LTDA. CONTRA MÓNICA FLEITAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.**

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 o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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: MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) vs. MORMAII (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos da la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado. —

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000192

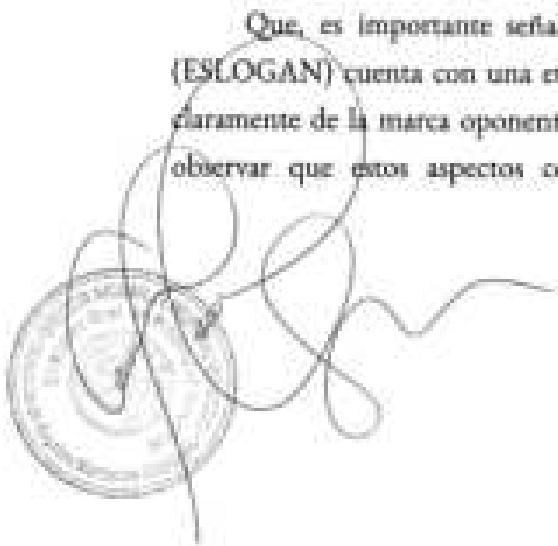
**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTICOS ESPORTIVOS LTDA. CONTRA MÓNICA FLETTAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.**

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 observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada MORMAIL en la clase 35 protege servicios tales como: *"Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina"*. Por otro lado, la marca solicitada "MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN)" en la clase 35 protege servicios: *"Comercialización de servilletas, servilleteros, velas, mantiles, individuales, camineros"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores. \_\_\_\_\_

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) solicitada en la clase 35, y MORMAIL, registrada en la clase 35, *debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas.* La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. \_\_\_\_\_

Que, es importante señalar que la marca solicitada MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) 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



Resolución D.A.M.I. n.° 000192

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACION E EXPORTACION DE ARTICULOS ESPORTIVOS LTDA. CONTRA MÓNICA FLEITAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.**

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.

**MoMar**  
HOGAR & MAS

**SOLICITADA**

**MORMAii**

**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° 1.294/98, 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.°

000192

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTICOS ESPORTIVOS LTDA. CONTRA MÓNICA FLEITAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y ETIQUETA, CLASE 35.**

Improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 21/26 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 MORMA II INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTICOS ESPORTIVOS LTDA. contra MÓNICA FLEITAS sobre oposición al registro de la marca MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2436710 solicitada por MONICA FLEITAS.

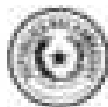
**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MOMAR - HOGAR & MAS (ESLOGAN) Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2436710 solicitada por MONICA FLEITAS.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



## RESOLUCIÓN N° 000193

RECONSTITUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA 7 DAZE, ACTA N° 1952742, CLASE 34, PRESENTADA POR 7 D HOLDINGS, LLC.-----

Asunción, 16 de marzo de 2026.

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

### CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravió del expediente, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C, dispuso la intimación a las partes por el plazo de 05 días a que presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que encontraren en su poder. -----

Que, el Art. 136, de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma supletoria 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, la que se efectuará de la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución, b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presente copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder, c) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso algunos, las medidas que considere necesarias." Que, en fecha se ha 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 7 DAZE, ACTA N° 1952742, CLASE 34, PRESENTADA POR 7 D HOLDINGS, LLC.-----

**POR TANTO, LA ENCARGADA DE DESPACHO DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS**

### RESUELVE:

**Art. 1º.- TENER POR RECONSTITUIDO,** el expediente de solicitud de registro de la marca 7 DAZE, ACTA N° 1952742, CLASE 34, PRESENTADA POR 7 D HOLDINGS, LLC y la oposición planteada por TABACALERA HERNANDARIAS S.A.-----

**Art. 2º.- DAR CONTINUIDAD,** a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----

Art. 3º.-

NOTIFIQUESE.

---

*Litigiosos*

*Abog. Jadyl Alvarenga*  
*Directora Interina de Asuntos Marcarios*



Resolución D.A.M.I. n.° 000194

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEX S.A. CONTRA SIMCOR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)" CLASE 03.**

Asunción, 16 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: ALEX S.A. contra SIMCOR S.R.L. sobre oposición al registro de marca "STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)" clase 03, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)", solicitada para la clase 08, en base a la marca STAR SALE BIEN (SLOGAN) en la clase 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcarío se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000194

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEX S.A. CONTRA SIMCOR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)" CLASE 03.—**

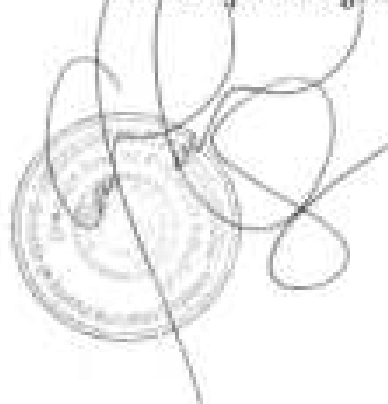
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "STAR TE CUIDAMOS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confusable con la marca base de oposición STAR SALE BIEN 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.º 000194

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEX S.A. CONTRA SIMCOR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)" CLASE 03.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que 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.º 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 pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.º 52/26, 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:**

**Resolución D.A.M.I. n.°** 000194

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALEX S.A. CONTRA SIMCOR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)" CLASE 03.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ALEX S.A. contra SIMCOR S.R.L. sobre oposición al registro de marca "STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)" clase 03, Expediente n° 2435243 solicitada por SIMCOR S.R.L.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "STAR TE CUIDAMOS (SLOGAN)" clase 03, Expediente n° 2435243 solicitada por SIMCOR S.R.L.

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000195

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR LEOZ CONTRA EUNICE ELIZET BOESING HIONTAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NICE SPORT Y ETIQUETA" CLASE 25.**

Asunción, 16 MAR 2008

**VISTO:**

El expediente caratulado: OSCAR LEOZ contra EUNICE ELIZET BOESING HIONTAN sobre oposición al registro de marca "NICE SPORT Y ETIQUETA" clase 25,

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000195

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR LEOZ CONTRA EUNICE ELIZET BOESING HIONTAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NICE SPORT Y ETIQUETA" CLASE 25.**

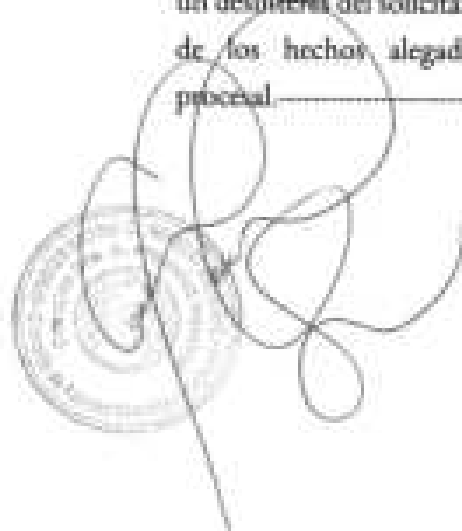
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 "NICE SPORT Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confiable con la marca base de oposición NICE 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.° 000195

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR LEOZ CONTRA EUNICE ELIZET BOESING HIONTAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NICE SPORT Y ETIQUETA" CLASE 25.**-----

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 marcarío 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 ~~000195~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OSCAR LEOZ CONTRA EUNICE ELIZET BOESING HIONTAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NICE SPORT Y ETIQUETA" CLASE 25.**

corresponde revocar el Dictamen n.º 75/25, 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 OSCAR LEOZ contra EUNICE ELIZET BOESING HIONTAN sobre oposición al registro de marca "NICE SPORT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n.º 2469390 solicitada por EUNICE ELIZET BOESING HIONTAN.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "NICE SPORT Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n.º 2469390 solicitada por EUNICE ELIZET BOESING HIONTAN.

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 000196

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LITA", CLASE 30.**

Anunciación, 17 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO contra CAROLINA GROIS sobre oposición al registro de la marca, LITA, clase 30, y

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000196

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LITA", CLASE 30.**

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LITA y la marca oponente ANITA 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: LITA (solicitada) vs. ANITA (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 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, 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.° 000196

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LITA", CLASE 30.**

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

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

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

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la*

Resolución D.A.M.I. n.°

000196

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LITA", CLASE 30.**

*capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas LITA vs. ANITA 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 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 confirmar el Dictamen n° 181/25 emitido por la Jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO contra CAROLINA GROIS sobre oposición al





Resolución D.A.M.L. n.° ~~000196~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LITA", CLASE 30.**

registro de la marca LITA, clase 30, Expediente n° 2435218 solicitada por CAROLINA GROIS.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LITA, clase 30, Expediente n° 2435218 solicitada por CAROLINA GROIS.

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

**ABG. JADIVY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000197

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LITA", CLASE 43.**

Asunción, 17 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO contra CAROLINA GROIS sobre oposición al registro de la marca, LITA, clase 43, y

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LITA solicitada para la clase 43, en base a la marca ANITA en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 constituir una marca.

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.°

000197

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LITA", CLASE 43.**

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada LITA y la marca oponente ANITA 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: LITA (solicitada) vs. ANITA (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 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, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.

Resolución D.A.M.L. n.° 000197

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LITA", CLASE 43.**

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

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

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

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la*



Resolución D.A.M.I. n.º 000197

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LITA", CLASE 43.**

*capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan insuficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas LITA vs. ANITA 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 causales 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 182/25 emitido por la jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO contra CAROLINA GROIS sobre oposición al





Resolución D.A.M.I. n.°

000197

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO CONTRA CAROLINA GROIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LITA", CLASE 43.**

registro de la marca LITA, clase 43, Expediente n° 2435222 solicitada por CAROLINA GROIS.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca LITA, clase 43, Expediente n° 2435222 solicitada por CAROLINA GROIS.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000198

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOME CORP CONTRA JOINT STOCK COMPANY BIOCAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEMBRORIA Y ETIQUETA" CLASE 05.**

Asunción, 17 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: MERCK SHARP & DOME CORP contra JOINT STOCK COMPANY BIOCAD sobre oposición al registro de marca "PEMBRORIA Y ETIQUETA" clase 05, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca PEMBRORIA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, sobre la base de la marca KEYTRUDA clase 05, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000198

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOME CORP CONTRA JOINT STOCK COMPANY BIOCAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEMBRORIA 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 consumidores, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; 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 efectuar el análisis comparativo entre la marca solicitada PEMBRORIA y la marca previamente registrada KEYTRUDA, corresponde señalar que, si bien desde un examen gráfico, fonético y visual las denominaciones presentan diferencias evidentes, pues se trata de vocablos distintos en su composición gráfica y sonora, dicha circunstancia no resulta suficiente para descartar el riesgo de confusión en el caso concreto que nos ocupa. -----

Que, en efecto, resulta particularmente relevante considerar que ambas denominaciones se encuentran vinculadas a productos farmacéuticos que contienen el mismo principio activo, el *pembralizumab*, utilizado en tratamientos oncológicos de alta especialización. En este contexto, la denominación PEMBRORIA incorpora en su estructura el elemento "PEMBRO", componente directamente asociado al nombre del referido principio activo, lo que inevitablemente genera una evocación inmediata del medicamento identificado en el mercado bajo la marca KEYTRUDA. -----

Que, en el ámbito de los productos farmacéuticos, especialmente aquellos destinados a tratamientos complejos, el análisis de confundibilidad no puede limitarse únicamente a la comparación gráfica o fonética de las marcas, sino que debe contemplar también las circunstancias particulares del mercado, la naturaleza de los productos y los elementos que pueden inducir al público a establecer asociaciones indebidas entre los mismos. En tal sentido, la





Resolución D.A.M.I. n.° 000198

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOME CORP CONTRA JOINT STOCK COMPANY BIOCAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEMBRORIA Y ETIQUETA" CLASE 05.**

utilización de una denominación que reproduce o evoca de manera directa el nombre del principio activo que caracteriza al producto previamente identificado por la marca KEYTRUDA puede llevar al público, incluyendo profesionales de la salud, distribuidores o pacientes a suponer que se trata de un medicamento equivalente, una variante, una versión genérica autorizada o un producto perteneciente a la misma línea terapéutica del titular de la marca preexistente.

Que, en materia de análisis de confundibilidad marcaria, resulta oportuno traer a colación lo señalado por el reconocido doctrinario Jorge Otamendi, quien sostiene en su obra Derecho de Marcas que *el riesgo de confusión debe apreciarse teniendo en cuenta la impresión de conjunto que los signos producen en la mente del consumidor, así como las circunstancias propias del mercado en el cual los productos se comercializan. En tal sentido, el autor explica que la confusión no se limita únicamente a la posibilidad de que el consumidor tome un producto por otro, sino que también comprende el supuesto en el cual el público pueda creer que los productos provienen de una misma empresa o de empresas económicamente vinculadas, configurándose lo que la doctrina denomina riesgo de asociación.*

Asimismo, Otamendi señala que, al momento de evaluar la coexistencia de signos distintivos, debe considerarse no solo la comparación estricta entre las denominaciones, sino también los elementos que puedan generar en el público una vinculación conceptual o funcional entre los productos identificados por las marcas, pues cualquier circunstancia que lleve al consumidor a suponer una relación empresarial entre los productos resulta contraria a la función esencial de la marca como indicador de origen.

Que, en consecuencia, admitir la coexistencia de ambos signos para distinguir productos de la clase 05 podría inducir al público a error respecto del origen empresarial de los medicamentos identificados, razón por la cual corresponde concluir que la marca solicitada no



Resolución D.A.M.I. n.° 000198

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOME CORP CONTRA JOINT STOCK COMPANY BIOCAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEMBRORIA Y ETIQUETA" CLASE 05.**

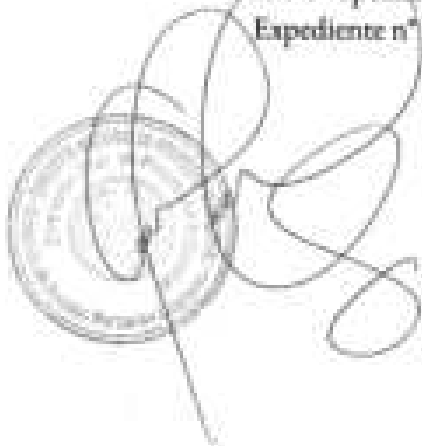
reúne las condiciones necesarias para su registrabilidad, debiendo prevalecer el derecho marcario previamente adquirido por la marca oponente.

Que, por último, en aplicación de dichos criterios al caso analizado si bien las denominaciones PEMBRORIA y KEYTRUDA no resulten similares en términos estrictamente gráficos, fonéticos o visuales, la presencia del elemento "PEMBRO", estrechamente vinculado al principio activo del medicamento identificado por la marca oponente, genera una asociación conceptual y funcional directa entre ambos productos, circunstancia que resulta suficiente para configurar un riesgo de confusión entre los productos distinguidos, configurándose así un riesgo de asociación en el mercado, incompatible con la función distintiva que las marcas deben cumplir.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 268/25, 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 MERCK SHARP & DOME CORP contra JOINT STOCK COMPANY BIOCAD sobre oposición al registro de marca "PEMBRORIA Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n.° 2430095 solicitada por JOINT STOCK COMPANY BIOCAD.





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000198~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK SHARP & DOME CORP CONTRA JOINT STOCK COMPANY BIOCAD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEMBRORIA Y ETIQUETA" CLASE 05.**

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PEMBRORIA Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 2430095 solicitada por JOINT STOCK COMPANY BIOCAD.

**Artículo 3.- NOTIFIQUESE** por cédula

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.° 000199

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REMIVIR" CLASE 05.**

Asunción, 17 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: LABORATORIOS RICHMOND S.A. contra PROSALUD FARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "REMIVIR" clase 05, y:\_\_\_\_\_

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000199

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REMIVIR" 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 "REMIVIR" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SELMIVIR, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.° 000199

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REMIVIR" 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 "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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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.° 45/26, 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.° 000199

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS RICHMOND S.A. CONTRA PROSALUD FARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REMIVIR" CLASE 05.**

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS RICHMOND S.A. contra PROSALUD FARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "REMIVIR" clase 05, Expediente n° 2156816 solicitada por PROSALUD FARMA S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "REMIVIR" clase 05, Expediente n° 2156816 solicitada por PROSALUD FARMA S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000200

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOKO, CLASE 43.**

Asunción, 17 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: SIX CONTINENTS LIMITED contra OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO sobre oposición al registro de marca "WOKO" clase 43, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WOKO", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca extranjera VOCO y VOCO & DISEÑO clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 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 tengan relación entre ellos.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000200~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOKO, 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 WOKO y VOCO y VOCO oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 43 (Restaurantes; Restaurantes de autoservicio; Restaurantes de comida rápida 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 "WOKO" y la marca oponente "VOCO y VOCO" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000200~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOKO, CLASE 43.**

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones "WOKO" (solicitada) y "VOCO y VOCO" (oponente), se advierte la existencia de una marcada semejanza en su configuración estructural, composición gráfica y sonoridad general, circunstancia que resulta relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado. En efecto, ambas denominaciones se encuentran confirmadas por cuatro letras y dos sílabas, presentando además una estructura muy similar en cuanto a la disposición de consonantes y vocales, lo que determina una apariencia gráfica altamente semejante. Las marcas comparten particularmente la terminación "OCO", elemento que posee una fuerte incidencia en la percepción global del signo, ya que constituye la parte más extensa y destacada de ambas denominaciones. Esta coincidencia estructural genera una impresión visual muy próxima entre los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciación a simple vista por parte del público consumidor.

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuestión posee un significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en consecuencia de denominaciones de fantasía. Esta circunstancia impide que el público pueda diferenciarlas a partir de un contenido conceptual específico, razón por la cual la apreciación de los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto gráfico y fonético, ámbitos en los que como se ha señalado la similitud resulta considerable.

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

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



Resolución D.A.M.L. n.°

000200

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOKO, CLASE 43.**

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 las signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivos idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece 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"*.

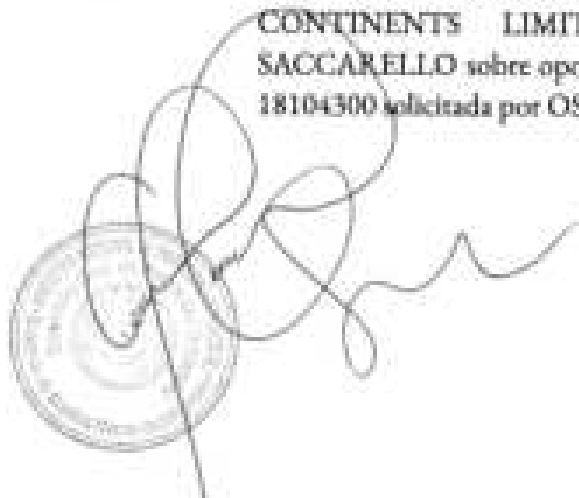
Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 670/22, 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 SIX CONTINENTS LIMITED contra OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO sobre oposición al registro de marca "WOKO" clase 43, Expediente n° 18104300 solicitada por OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO



Resolución D.A.M.L. n.º 000200

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIX CONTINENTS LIMITED CONTRA OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOKO, CLASE 43.**

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "WOKO" clase 43, Expediente n° 18104300 solicitada por OSCAR FERNANDO HORNUNG SACCARELLO.

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

  
**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 201

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. ( C & C.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.CONFORTEC.COM.PY" CLASE 38.**

Asunción, 18 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. (C & C.S.A.) sobre oposición al registro de marca "WWW.CONFORTEC.COM.PY" clase 38, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "WWW.CONFORTEC.COM.PY", solicitada para la clase 38, en base a la marca COMFORT ZONE en la clase 12 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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





Resolución D.A.M.L n.° 000201

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. ( C & C.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.CONFORTEC.COM.PY" 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 precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "WWW.CONFORTEC.COM.PY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición COMFORT ZONE, 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





Resolución D.A.M.I. n.° 000201

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. ( C & C.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.CONFORTEC.COM.PY" CLASE 38.**

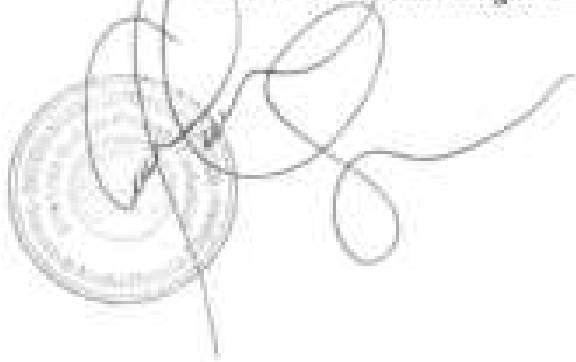
un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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, 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 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.° 000201

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA CONTRA CONSULTING AND COMPANY S.A. ( C & C.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WWW.CONFORTEC.COM.PY" CLASE 38.**

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.° 67/26, 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 NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO O NGO SAECA contra CONSULTING AND COMPANY S.A. ( C & C.S.A.) sobre oposición al registro de marca "WWW.CONFORTEC.COM.PY" clase 38, Expediente n° 24110985 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. ( C & C.S.A.).

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "WWW.CONFORTEC.COM.PY" clase 38, Expediente n° 24110985 solicitada por CONSULTING AND COMPANY S.A. ( C & C.S.A.).

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

  
**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

000202

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

Asunción, 18 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: AUTEKO MOBILITY S.A.S. contra JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO sobre oposición al registro de la marca, MOTOK'S Y ETIQUETA, clase 35, y.

**CONSIDERANDO:**

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcarto se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000202

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada MOTOK'S Y ETIQUETA y la marca oponente MOTOMAX 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: MOTOK'S Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOTOMAX (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 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, podemos también mencionar la coexistencia de las marcas MOTO: MOTO STATION Registro n° 532.959, COYOTE MOTO REPUESTOS Registro n° 526.658, BERA

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 202

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

**MOTO** Registro n° 513.272 **MOTO MANIA PIEZAS** Registro n° 470.012, todas coexistiendo entre sí, en la clase 35.

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que 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 MOTOK'S Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOTOMAX (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.

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



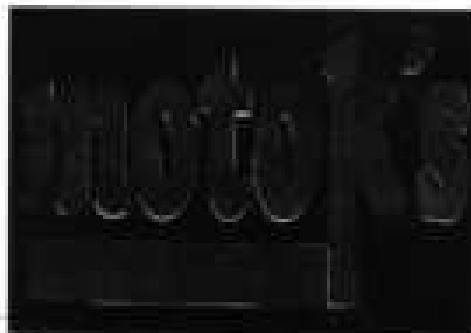


Resolución D.A.M.I. n.° 000202

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada MOTOK'S 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*



*Oponente*





Resolución D.A.M.L. n.°

000202

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas MOTOK'S Y ETIQUETA vs. MOTOMAX 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 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° 533/24 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 AUTEKO MOBILITY S.A.S. contra JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO sobre oposición al registro de la marca MOTOK'S Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2183553 solicitada por JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO.



Resolución D.A.M.I. n.° 000202

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOTOK'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MOTOK'S Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 2183553 solicitada por JUAN BAUTISTA GIMÉNEZ CABALLERO.

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



**ABG. JADHY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000203

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" CLASE 36.**

Asunción, 10 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra GLORIA ESTIGARRIBIA sobre oposición al registro de marca "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" clase 36, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base a la marca LUXOR en la clase 33 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 203

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" CLASE 36.**

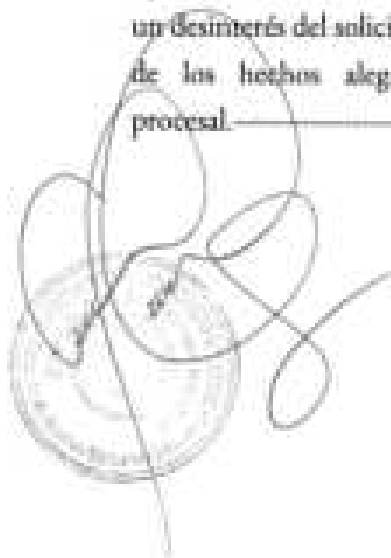
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.° 000203

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUXXOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" CLASE 36.**

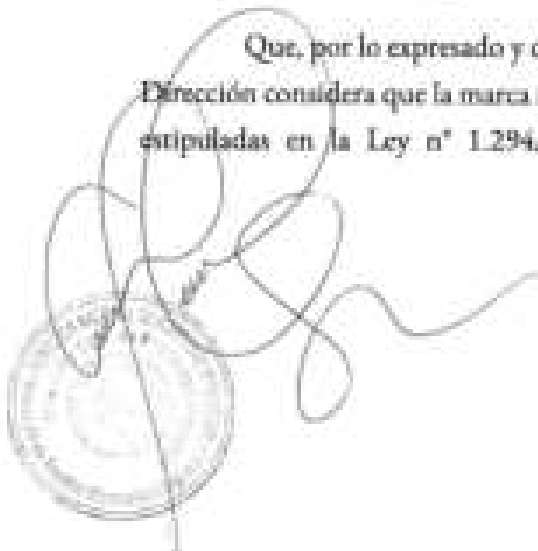
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

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

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.º 000203

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA GLORIA ESTIGARRIBIA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LUXNOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" CLASE 36.**

corresponde confirmar el Dictamen n.º 68/26, 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 SOCIETAL S.A. contra GLORIA ESTIGARRIBIA sobre oposición al registro de marca "LUXNOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n.º 2497818 solicitada por GLORIA ESTIGARRIBIA.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LUXNOR HOMES - AGENTE INMOBILIARIO Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n.º 2497818 solicitada por GLORIA ESTIGARRIBIA.

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

  
**ADG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 000204

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENGÓ CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DENGÓ" CLASE 30.**

Asunción, 18 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: DENGÓ CHOCOLATES S.A. contra JALILI ISMAHAN BARAKAT sobre oposición al registro de marca "DENGÓ Y ETIQUETA" clase 30, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca DENGÓ, solicitada para la clase 30, sobre la base de la marca extranjera DENGÓ clase 30, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones 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.

<sup>1</sup> Artículo 15°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000204

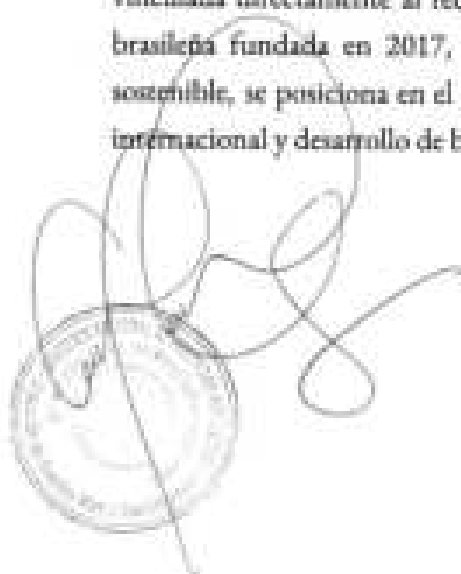
**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENGO CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DENGO" CLASE 30.**

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

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

Que, la marca oponente ha acreditado el registro extranjero de su marca en la clase 30 y otros, en su país de origen, la marca solicitada pretende registrar su marca en la clase 30 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 "DENGO", objeto de la solicitud en estudio dentro de la clase 30, reproduce de manera idéntica la marca extranjera del mismo nombre, vinculada directamente al reconocido grupo empresarial Dengo Chocolates S.A., una empresa brasileña fundada en 2017, orientada a la producción de chocolates premium con enfoque sostenible, se posiciona en el mercado como marca de chocolates de alta calidad, tiene presencia internacional y desarrollo de branding consolidado.





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 204

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENGO CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DENGO" CLASE 30.**

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

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo 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).*"

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

<sup>1</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Mónica. Arandura Edn., 2007 - Pág. 193.

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017.





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000204~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENG0 CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DENG0" CLASE 30.**

búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas<sup>4</sup>, tenemos que se encuentra registrada la marca DENG0, en la clase 30, a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.

Que, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)".* Expresa además *"la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicitó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incurso en la prohibición del Art. 2 inc. 1... 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".

Que, corresponde destacar que la marca DENG0 ha adquirido un grado relevante de conocimiento y posicionamiento en el mercado brasileño, dentro del segmento de chocolates premium, la misma ha logrado consolidarse como una marca asociada a la alta calidad del cacao,

<sup>4</sup> <https://www.br.br/bv/br/br/view/0/0/0/view/resultado/?page=1&pageSize=20&criteria=C&limit=Search=DENG0&isStatus=Registered>





Resolución D.A.M.I. n.° 000204

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENGÓ CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DENGÓ" CLASE 30.**

la sostenibilidad y la valorización de la producción local, elementos que han contribuido a su reconocimiento por parte del público consumidor, dicha notoriedad se ve reforzada por su rápido proceso de expansión comercial, contando con decenas de tiendas en las principales ciudades de Brasil y presencia internacional incluso en mercados exigentes como el europeo, lo que evidencia no solo su aceptación, sino también su creciente prestigio dentro del rubro chocolatero.

Que, asimismo, la marca ha sido posicionada como referente de chocolates brasileños de alta calidad, destacándose en campañas comerciales, estrategias de branding y en la percepción del consumidor como un producto diferenciado dentro del mercado gourmet, lo cual incrementa su fuerza distintiva y su capacidad de evocación en el público pertinente.

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000204

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DENGO CHOCOLATES S.A. CONTRA JALILI ISMAHAN BARAKAT SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DENGO" CLASE 30.**

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarío vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incura en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 347/25, 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 DENGO CHOCOLATES S.A. contra JALILI ISMAHAN BARAKAT sobre oposición al registro de marca "DENGO" clase 30, Expediente n° 2408550, solicitada por JALILI ISMAHAN BARAKAT.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "DENGO" clase 30, Expediente n° 2408550, solicitada por JALILI ISMAHAN BARAKAT.

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



**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

000205

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE CONTRA CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE 43.**

Asunción,

18 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE contra CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ sobre oposición al registro de marca "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" clase 43, y:-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base a la marca LA TERRAZA BY SHERATON en la clase 43 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.°

000205

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE CONTRA CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE 43.**

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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 "TERRAZA BURGER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición LA TERRAZA BY SHERATON, 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



Resolución D.A.M.I. n.° \_\_\_\_\_

000205

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE CONTRA CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE 43.**

oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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*





Resolución D.A.M.I. n.° 000205

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE CONTRA CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE 43.**

*del signo o 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 marcarío 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 corresponde confirmar el Dictamen n.° 62/26, 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 SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE contra CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ sobre oposición al registro de marca "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n.° 23100223 solicitada por CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n.° 23100223 solicitada por CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ.

Resolución D.A.M.I. n.º 000205

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SHERATON INTERNATIONAL, IP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE CONTRA CÉSAR RODRIGO LEIVA ALVAREZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TERRAZA BURGER Y ETIQUETA" CLASE 43.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

  
ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000206

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 25.**

Anunciación, 10 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra LUCAS DAZZI sobre oposición al registro de marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 25,

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000206

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 25.**

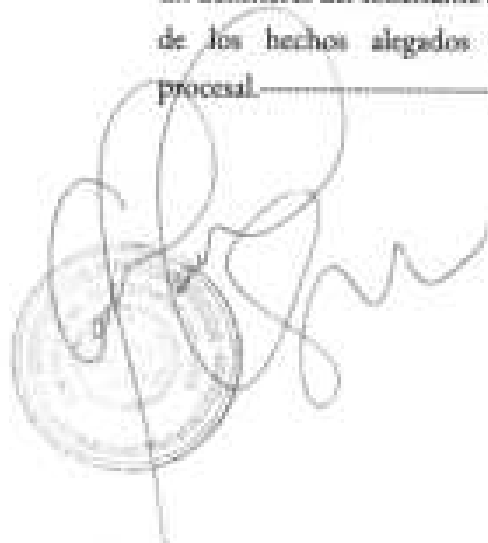
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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

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

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and somewhat illegible. The stamp is partially obscured by the signature.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 206

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 25.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece 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 hubiere hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarío 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.° 000206

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 25.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 73/26, 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 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra LUCAS DAZZI sobre oposición al registro de marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2527730 solicitada por LUCAS DAZZI.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2527730 solicitada por LUCAS DAZZI.

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

**ABG. JADITI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000207

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 35.**

Asunción, 18 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra LUCAS DAZZI sobre oposición al registro de marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 35.

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000207

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA 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 "AYSHA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición OYSHO, 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.° 000207

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA 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 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 distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.I. n.° 000207

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) CONTRA LUCAS DAZZI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AYSHA Y ETIQUETA" CLASE 35.**-----

corresponde confirmar el Dictamen n.° 72/26, 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 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX S.A.) contra LUCAS DAZZI sobre oposición al registro de marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2527729 solicitada por LUCAS DAZZI.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AYSHA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2527729 solicitada por LUCAS DAZZI.-----

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

**ABG. JADYLA VARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000208

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

Asunción, 18 MAR 2023

**VISTO:**

El expediente caratulado: AUTEKO MOBILITY S.A.S. contra HUGO DAVID MONTIEL MARECO sobre oposición al registro de la marca, M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA, clase 35, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, en base a la marca MOTOMAX en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.°

000208

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

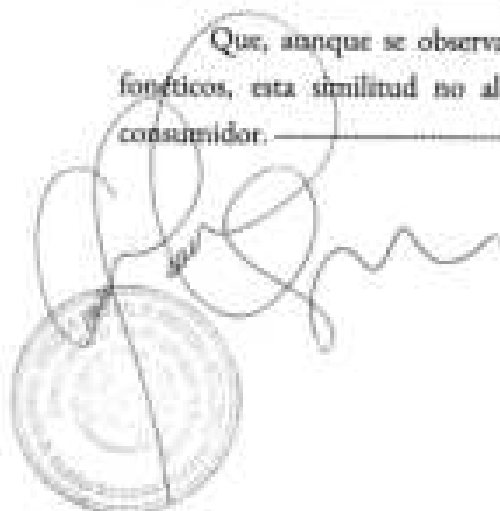
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.°

000208

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S, CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

Que, podemos también mencionar la coexistencia de las marcas MOTO: MOTO STATION Registro n° 532.959, COYOTE MOTO REPUESTOS Registro n° 526.658, BERA MOTO Registro n° 513.272 MOTO MANLA PIEZAS Registro n° 470.012, todas coexistiendo entre sí, en la clase 35.

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

Que, en efecto, si bien es cierto ambas comparten algunas letras en común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado puesto que 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 M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA (solicitada) vs. MOTOMAX (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaria enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad, evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores, y no a partir de elementos aislados. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada.



Resolución D.A.M.I. n.° 000208

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

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

Que, también cabe señalar que la marca solicitada M MONTI MOTOR'S 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*



*Oponente*





Resolución D.A.M.I. n.° 000208

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA vs. MOTOMAX 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 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° 327/25 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 ATECO MOBILITY S.A.S. contra HUGO DAVID MONTIEL MARECO sobre oposición al registro de la marca M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n° 21111670 solicitada por HUGO DAVID MONTIEL MARECO.

Resolución D.A.M.I. n.º 000208

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S. CONTRA HUGO DAVID MONTIEL MARECO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA", CLASE 35.**

**Artículo 2.-** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca M MONTI MOTOR'S Y ETIQUETA, clase 35, Expediente n.º 21111670 solicitada por HUGO DAVID MONTIEL MARECO

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

  
ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000209

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" CLASE 35.**

Asunción,

18 MAR 2021

**VISTO:**

El expediente caratulado: ESSENTIAL EXPORT LIMITADA contra CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS sobre oposición al registro de marca "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" clase 35, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca TOTTO en la clase 18 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000209

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" CLASE 35.**-----

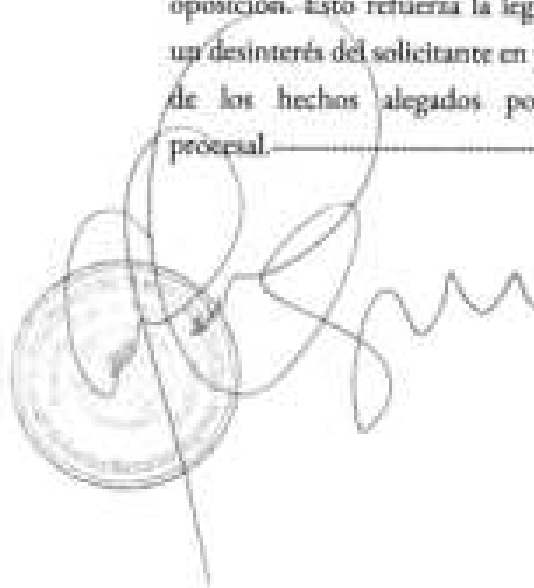
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TOTTO, 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.-----

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a cursive, somewhat stylized name.



Resolución D.A.M.I. n.° 000209

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA 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 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 marcarío 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.° 000209

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ESSENTIAL EXPORT LIMITADA CONTRA CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" CLASE 35.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 56/26, 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 ESSENTIAL EXPORT LIMITADA contra CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS sobre oposición al registro de marca "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2345660 solicitada por CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "LA VETE DE ABUELO TOTO CLINICA VETERINARIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2345660 solicitada por CLAUDIO IVAN RIZZI SOLIS.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000210

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y ETIQUETA, CLASE 12.**

Anunciación, 18 MAR 2023

**VISTO:**

El expediente caratulado: FUN SPOT SAS contra LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL, sobre oposición al registro de marca "E-MOVI Y ETIQUETA" clase 12, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "E-MOVI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca EMOVE SCOOTER'S & BIKES clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.°

000210

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI 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, al cotejar las marcas solicitada E-MOVI Y ETIQUETA y EMOVE SCOOTER'S & BIKES oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*). ———

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados de la clase 12 (Bicicletas; Bicycletas motorizadas; Bicycletas todoterreno; Bicycletas eléctricas; Scooters; entre otras)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. ———

Que, además el oponente EMOVE SCOOTER'S & BIKES ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/597162 en la clases 12**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de E-MOVI. ———





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000210~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y ETIQUETA, CLASE 12.**

Que, el Dr. Oramendi 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..."<sup>4</sup>. De ello se colige que las marcas en pugna no podrían coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo.

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "E-MOVI" y la marca oponente "MOVE SCOOTER'S & BIKES" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones "E-MOVI" (solicitada) y "MOVE SCOOTER'S & BIKES" (oponente), se advierte la existencia de una marcada semejanza en su configuración estructural, composición gráfica y sonoridad general, circunstancia que resulta relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado. En la parte estructural genera una impresión visual muy próxima entre los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciación a simple vista por parte del público consumidor.

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuestión posee un significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en consecuencia de denominaciones de fantasía. Esta circunstancia impide que el público pueda diferenciarlas a partir de un contenido conceptual específico, razón por la cual la apreciación de

<sup>4</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Oramendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.I. n.º 000210

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y ETIQUETA, CLASE 12.**-----

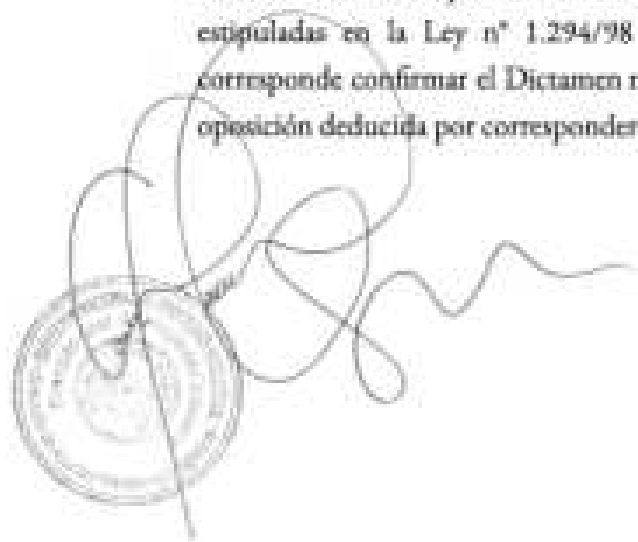
los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto gráfico y fonético, ámbitos en los que como se ha señalado la similitud resulta considerable.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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.º 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarío vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso 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 confirmar el Dictamen n.º 678/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----



Resolución D.A.M.L. n.°

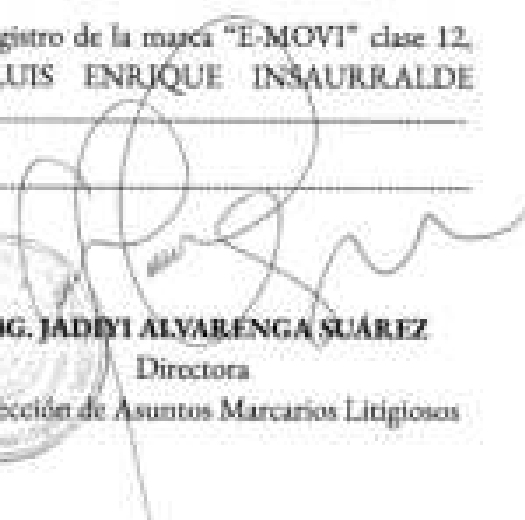
000210  
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN  
DEDUCIDA POR FUN SPOT SAS CONTRA LUIS ENRIQUE INSAURRALDE  
MONTIEL SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA E-MOVI Y  
ETIQUETA, CLASE 12.

Por tanto,  
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS  
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por FUN SPOT SAS contra LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL sobre oposición al registro de marca "E-MOVI" clase 12, Expediente n° 2316366 solicitada por LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "E-MOVI" clase 12, Expediente n° 2316366 solicitada por LUIS ENRIQUE INSAURRALDE MONTIEL.

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000211

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. CONTRA MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y ETIQUETA, CLASE 43.**

Asunción, 19 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. contra MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ sobre oposición al registro de marca "BOMBO Y ETIQUETA" clase 43,

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BOMBO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base a la marca "BIMBO" clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000211

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. CONTRA MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y ETIQUETA, CLASE 43.**-----

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, al realizar el cotejo entre las marcas **BOMBO Y ETIQUETA** (solicitada) y **BIMBO** (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible coexistencia.-----

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un **notorio aire de familia** debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "BOMBO Y ETIQUETA" y la oposición "BIMBO", 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





Resolución D.A.M.I. n.° 000211

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. CONTRA MARÍA LETICIA LOPEZ BENTEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y ETIQUETA, CLASE 43.**

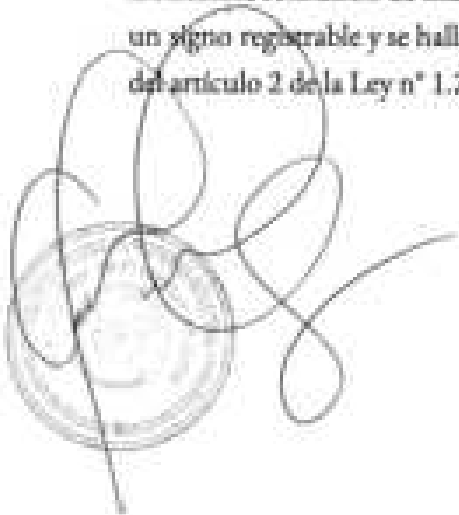
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos **BOMBO Y ETIQUETA** y **BIMBO** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.

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





Resolución D.A.M.L. n.º 000211

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. CONTRA MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BOMBO Y ETIQUETA, CLASE 43.**

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso 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 386/25, 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 GRUPO BIMBO S.A.V. DE C.V. contra MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ sobre oposición al registro de marca "BOMBO Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n.º 2399584 solicitada por MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BOMBO Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n.º 2399584 solicitada por MARÍA LETICIA LOPEZ BENITEZ.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000212

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" CLASE 39.**

Asunción, 19 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: TOTAL S.A. contra CASA ROJAS S.A.C.I. sobre oposición al registro de marca "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" clase 39 y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)", solicitada para la clase 39, en base a la marca TOTAL, clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000212

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" 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 "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición TOTAL 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.° ~~000212~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" CLASE 39.**

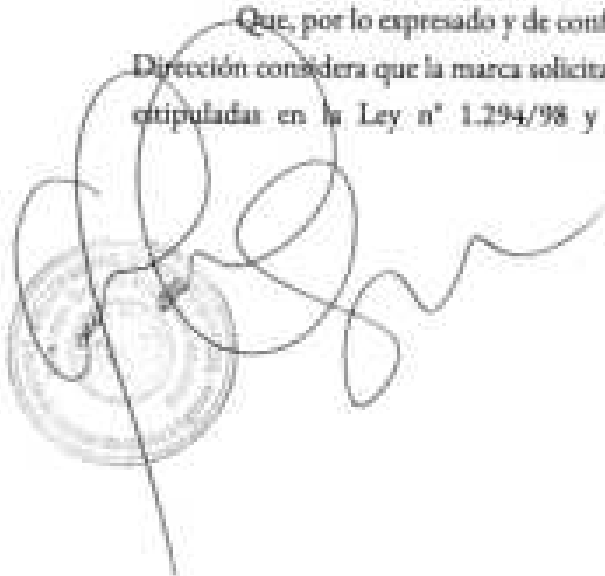
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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 marcarío 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

000212

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL S.A. CONTRA CASA ROJAS S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" CLASE 39.**

corresponde confirmar el Dictamen n.º 64/2025, 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 TOTAL S.A. contra CASA ROJAS S.A.C.I. sobre oposición al registro de marca "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" clase 39, Expediente n.º 1727969 solicitada por CASA ROJAS S.A.C.I.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ENERGÍA PURA, ENERGÍA TOTAL (SLOGAN)" clase 39, Expediente n.º 1727969 solicitada por CASA ROJAS S.A.C.I.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 213

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.**

Asunción, 19 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: CERÁMICA SALONI S.A.U. contra FADI EL KHECHEN sobre oposición al registro de la marca SALONI clase 35, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SALONI, solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera SALONI en la clase 35 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°: El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000213

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI 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, el oponente manifiesta ser titular del signo **SALONI**, alegando que la coexistencia con la marca solicitada **SALONI** podría generar riesgo de confusión en el público consumidor.---

Que, no obstante, de la documentación acompañada por el oponente **CERÁMICA SALONI S.A.U.**, se verifica que la denominación **SALONI** se encuentra registrada a su nombre en diversas jurisdicciones extranjeras, evidenciando un uso previo, continuo y de amplio reconocimiento en el mercado internacional.-----

Que, en consecuencia, la cuestión central radica en determinar quién detenta la legitimidad titular y prioritaria sobre el signo **SALONI**, y si la oposición formulada reúne elementos suficientes para impedir su registro en territorio nacional.-----

Que, es importante mencionar que en el caso bajo análisis, se examina la solicitud presentada por **FADI EL KHECHEN**, titular de la marca **SALONI**, frente a la solicitud de registro del signo **SALONI** (oponente). El conflicto gira en torno a la reproducción total y no autorizada de un signo notoriamente conocido, lo que podría generar riesgo de confusión y dilución del prestigio distintivo de la marca prioritaria.-----

Que, la marca notoria goza de una protección ampliada que trasciende los límites de la especialidad marcaria. Como explica **Fernández-Novoa (2004)**, el fundamento de esta protección radica en que la notoriedad convierte a la marca en un valor patrimonial y simbólico





Resolución D.A.M.I. n.° 000213

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.**

de alto reconocimiento social, cuya tutela busca evitar tanto el riesgo de confusión como el aprovechamiento parasitario del prestigio ajeno.

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

Asimismo, **Bercovitz Rodríguez-Cano (2018)** señala que la marca notoria merece una defensa especial, incluso frente al registro o uso de signos semejantes destinados a productos o servicios distintos, en atención a la necesidad de preservar su reputación y evitar la dilución de su fuerza distintiva.

El artículo 6 bis del **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**, incorporado al ordenamiento paraguayo, dispone expresamente que los Estados deben denegar o invalidar el registro de marcas que constituyan una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, aun cuando no se haya registrado en el país, siempre que exista riesgo de confusión.

Que, en el presente supuesto, la firma **CERÁMICA SALONI S.A.U.** ostenta la titularidad del signo **SALONI**, reconocido internacionalmente como marca notoria en diversas jurisdicciones y asociado a productos de alto posicionamiento en el mercado global. En consecuencia, la protección de dicho signo no se limita a productos o servicios específicos, sino

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Oramendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.I. n.°

000213

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.**

que se extiende frente a cualquier intento de imitación susceptible de generar asociación indebida.

Que, la jurisprudencia comparada y nacional ha reconocido reiteradamente la protección reforzada de las marcas notorias. En el caso **"Rolex S.A. c/ Relojes Rólex"** (CSJ Paraguay, 2016), la Corte Suprema estableció que "la notoriedad amplía el ámbito de protección de la marca, impidiendo su imitación aun para productos no relacionados, por el riesgo de dilución y aprovechamiento injustificado de su prestigio".

Asimismo, la OMPI (Caso D2000-0057, **Veuve Clicquot Ponsardin v. Polygenix Group Co.**) resolvió que la adición de términos accesorios no suprime la similitud ni elimina la posibilidad de asociación con una marca notoria preexistente.

Que, la Corte Suprema de Justicia (A.L. N.° 1046/2018, **"Victoria's Secret c/ Victoria Secret S.A."**) sostuvo que las marcas notorias gozan de una **protección ampliada**, extendida a productos o servicios no idénticos, en tanto exista posibilidad de aprovechamiento o dilución de su distintividad.

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 (*Bidart Campos, N: "Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial", 2011*).





Resolución D.A.M.I. n.° 000213

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.**

Que, es importante mencionar que conforme a las documentaciones adjuntas por el oponente podemos notar que cuenta con registro en varios países en las siguientes clases 1, 2, 6, 11, 16, 19, 20, 21, 27, 35 39 y 40.

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, 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 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**.

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

Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la objeción es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el



---

Resolución D.A.M.L. n.° 000213

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.**

---

aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor<sup>3</sup>.

---

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

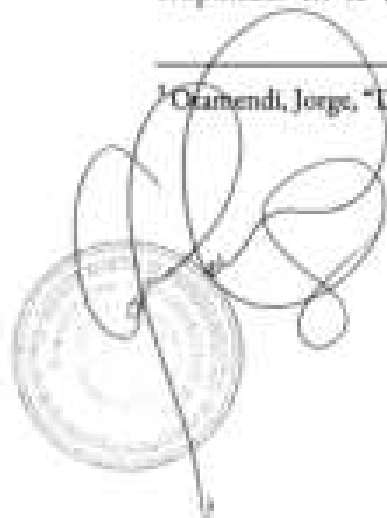
Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" del artículo 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, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 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

---

<sup>3</sup>Ortizendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Buenos Aires, Abelardo Perrot, 2012. 8va. Ed. Pg. 245.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000213~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CERÁMICA SALONI S.A.U. CONTRA FADI EL KHECHEN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SALONI CLASE 35.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 165/25, 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 CERÁMICA SALONI S.A.U. contra FADI EL KHECHEN sobre oposición al registro de la marca SALONI clase 35, Expediente n° 2354799 solicitada por FADI EL KHECHEN.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca SALONI clase 35, Expediente n° 2354799 solicitada por FADI EL KHECHEN.

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

  
**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000214

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.**

Asunción, 18 MAR 2023

**VISTO:**

El expediente caratulado: THE MOSAIC COMPANY contra MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO sobre oposición al registro de marca "MOISA Y ETIQUETA" clase 35,

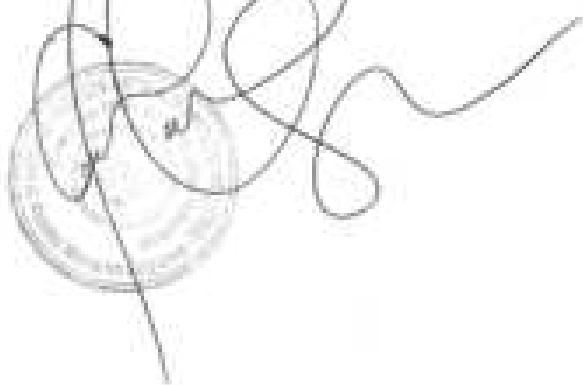
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MOISA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de la marca MOSAIC clase 01, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~214

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOISA 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, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado MOISA solicitada en clase 35 y la registrada MOSAIC en clase 01.-----

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, MOISA pretende proteger servicios de la clase 35 específicamente: *"Servicios de importación, exportación, marketing y publicidad, comercialización de productos de limpieza"*; mientras que la marca registrada "MOSAIC" protege productos de la clase 01, específicamente: *"químicos destinados a la industria, la ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto y abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos(pegamentos), destinados a la industria".* Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de 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



Resolución D.A.M.I. n.° 000214

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. —

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

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

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

<sup>7</sup> MÓDICA, Carmelo. Derecho paraguayo de marcas. Editorial La Ley, 2019. Asunción, págs. 104-105.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 214

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.**

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

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 13/2025 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

**LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS**

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por THE MOSAIC COMPANY contra MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO sobre oposición al registro de marca "MOISA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2238612, solicitada por MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO.



Resolución D.A.M.I. n.° 000214

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE MOSAIC COMPANY CONTRA MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOISA Y ETIQUETA, CLASE 35.**

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MOISA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2258612, solicitada por MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000215

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRANTRA", CLASE 05.**

Asunción,

20 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: AGRICHEM DO BRASIL S.A. contra SYNGENTA CROP PROTECTION AG sobre oposición al registro de la marca, VIRANTRA, clase 05, y.

**CONSIDERANDO:**

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 constituir una marca.

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 215

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRANTRA", CLASE 05.**

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

Que, entre las marcas en pugna: VIRANTRA (solicitada) vs. YANTRA (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 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, 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 arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.~~ Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000215~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRANTRA", CLASE 05.**-----

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

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

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

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

Que, también es importante destacar la situación particular de los productos comprendidos en la clase 05, que abarca una amplia gama de productos, tales como



Resolución D.A.M.I. n.° 000215

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRANTRA", CLASE 05.**

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

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas VIRANTRA vs. YANTRA 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 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 confirmar el Dictamen n° 183/24 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:**



Resolución D.A.M.L. n.° **000215**

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGRICHEM DO BRASIL S.A. CONTRA SYNGENTA CROP PROTECTION AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VIRANTRA", CLASE 05.**

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AGRICHEM DO BRASIL S.A. contra SYNGENTA CROP PROTECTION AG sobre oposición al registro de la marca VIRANTRA, clase 05, Expediente n° 2131199 solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VIRANTRA, clase 05, Expediente n° 2131199 solicitada por SYNGENTA CROP PROTECTION AG.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.L. n.° 000216

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 44.**

Asunción,

20 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER sobre oposición al registro de marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" clase 44, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44, en base a la marca ODONTOS en la clase 44 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~0-0~~ 0216

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 44.**

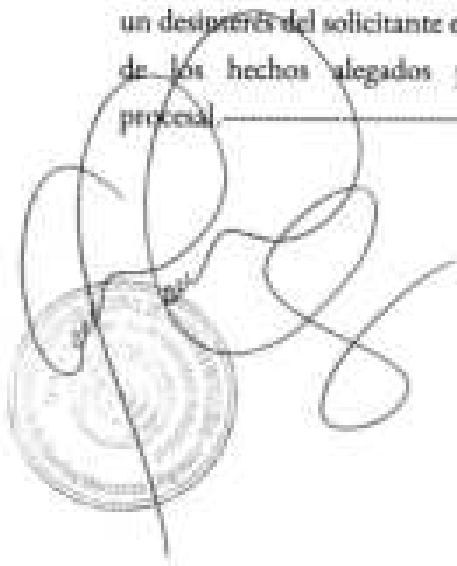
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ODONTOS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000216

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 44.**

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

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

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.° ~~000~~ 216

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 44.**

corresponde revocar el Dictamen n.° 316/25, 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 PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER sobre oposición al registro de marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" clase 44 Expediente n° 2183014 solicitada por WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2183014 solicitada por WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER.

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



**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º

000217

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 36.**-----

Asunción, 20 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER sobre oposición al registro de marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" clase 36, y:-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base a la marca ODONTOS en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las 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 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca, es decir, dichas

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



Resolución D.A.M.L. n.° 000217

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 36.**-----

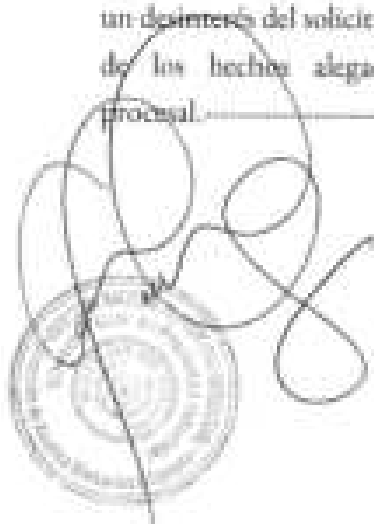
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ODONTOS, 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.° 000217

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 36.-----**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 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, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 hubiese hecho conocido el signo".-----*

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarario 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.° ~~000~~ 217

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PROMEDENT S.A. CONTRA WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" CLASE 36.-----

corresponde revocar el Dictamen n.° 317/25, 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 PROMEDENT S.A. contra WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER sobre oposición al registro de marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2183039 solicitada por WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "WAWA ODONTO NUESTRO ORGULLO ES SU SONRISA SLOGAN Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2183039 solicitada por WILLIAM KARSTEN TOEWS KEHLER.-----

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



**ABG. JADYVA ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000218

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMPI", CLASE 05.**

Asunción, 20 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: COMFAR S.A.E.C.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, DEMPI, clase 05, y.

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DEMPI solicitada para la clase 05, en base a la marca EMPA, en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 218

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMPI", CLASE 05.**-----

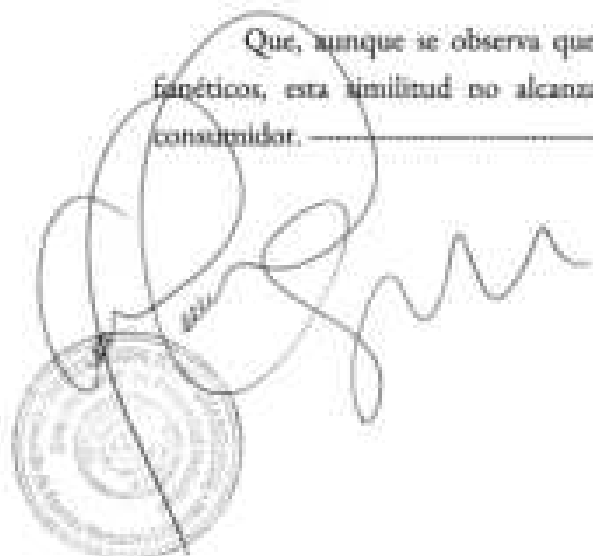
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DEMPI y la marca oponente EMPA 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: DEMPI (solicitada) vs. EMPA (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 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, 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.° ~~000~~ 218

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMPI", CLASE 05.**

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

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

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

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la*



Resolución D.A.M.I. n.º 000218

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMPI", CLASE 05.**-----

*capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera coincidencia de estos elementos."*—

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas DEMPI vs. EMPA 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 causales 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 472/24 emitido por la Jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000218

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMFAR S.A.E.C.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DEMPT", CLASE 05.**

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por COMFAR S.A.E.C.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca DEMPT, clase 05, Expediente n° 2403716 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DEMPT, clase 05, Expediente n° 2403716 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.

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

**ADG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000219

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 10.**-----

Asunción, 20 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposición al registro de marca "SAN UP" clase 10, y;-----

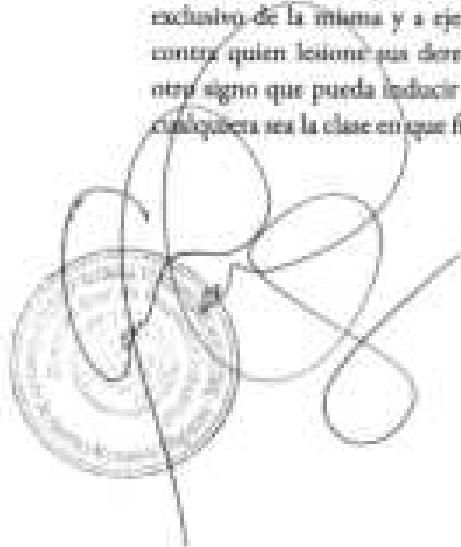
**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000219

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" 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 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 "SAN UP" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SAN UP, 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.º 000219

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 10.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que 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.º 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.º 81/26, 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:**





Resolución D.A.M.L n.°

000219

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 10.

**Artículo 1.-** DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposición al registro de marca "SAN UP" clase 10, Expediente n° 2414786 solicitada por ELVA RAQUEL GODOY.

**Artículo 2.-** RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SAN UP" clase 10, Expediente n° 2414786 solicitada por ELVA RAQUEL GODOY.

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

ABG. LADYI ANARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º 000220

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 35.**

Asunción, 20 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposición al registro de marca "SAN UP" clase 35, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SAN UP", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera SAN UP en la clase 10 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las 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 1.294/98, 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcarío se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

<sup>1</sup> 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.º 000220

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" 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 "SAN UP" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición SAN UP, 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.° \_\_\_\_\_ 0 0 0 2 2 0

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 35.**\_\_\_\_\_

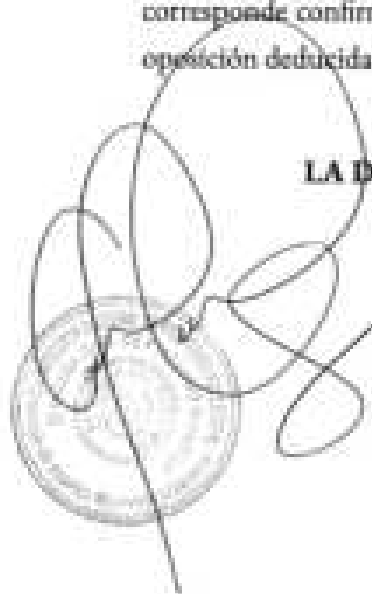
Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 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 constituyen 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 fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación 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 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.° 82/26, 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:**






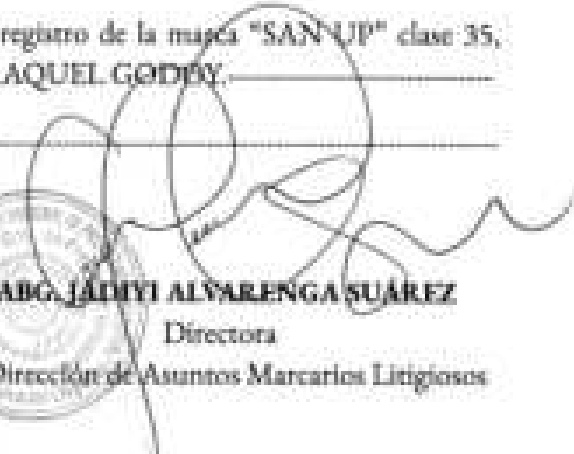
Resolución D.A.M.I. n.° ~~000220~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TOTAL HOME S.A. CONTRA ELVA RAQUEL GODOY SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SAN UP" CLASE 35.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por TOTAL HOME S.A. contra ELVA RAQUEL GODOY sobre oposición al registro de marca "SAN UP" clase 35, Expediente n° 2414771 solicitada por ELVA RAQUEL GODOY.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SAN UP" clase 35, Expediente n° 2414771 solicitada por ELVA RAQUEL GODOY.

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000221

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEAGESIC", CLASE 05.**

Asunción, 20 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: PHAMANEST S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, PEAGESIC, clase 05, y.

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000221~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEAGESIC", CLASE 05.**

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada PEAGESIC y la marca oponente EFAGESIC 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: PEAGESIC (solicitada) vs. EFAGESIC (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 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, además debemos mencionar que el sufijo GESIC es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.

Resolución D.A.M.I. n.º **000221**


**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEAGESIC", CLASE 05.**

Que, referente a lo mencionada podemos citar GESIC: GESIC Registro n° 551.178, BERAFEN GESIC Registro n° 569.277, LEVOMIN GESIC Registro n° 568.406, GALEN GESIC Registro n° 521.286 entre otros, todas coexistiendo entre sí, en la clase 05.

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000221~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEAGESIC", CLASE 05.**

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

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirmó que las marcas PEAGESIC vs. EFAGESIC 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 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 confirmar el Dictamen n° 50/26 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**



Resolución D.A.M.I. n.° 000221

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PHAMANEST S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PEAGESIC", CLASE 05.**

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PHAMANEST S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca PEAGESIC, clase 05, Expediente n° 2469550 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca PEAGESIC, clase 05, Expediente n° 2469550 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000222

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.**

Asunción, 23 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC contra JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE sobre oposición al registro de marca "JB STORE Y ETIQUETA" clase 35, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "JB STORE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de las marcas JHONNY B. GOOD Y ETIQUETA clase 35, JB JORGE BISCHOFF clase 25, ESTANCIA Y CABAÑA DON JUAN JB Y ETIQUETA, clase 35 por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles.

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000222

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE 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, 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 JOHNNY B. GOOD Y ETIQUETA, correspondiente a la oposición n° 1862644, se encuentra vencida, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma.

Que, corresponde realizar el estudio de las siguientes oposiciones JB JORGE BISCHOFF clase 25, ESTANCIA Y CABAÑA DON JUAN JB Y ETIQUETA, clase 35.

Que, al observar la naturaleza de los servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. Al respecto, conforme a la búsqueda en el sistema informático de marcas tenemos que la solicitud de registro, JB STORE Y ETIQUETA pretende proteger servicios de la clase 35 específicamente: *Administración de negocios en el campo del transporte y reparto; Administración de negocios y trabajo de oficio; Administración de programas de descuento que permiten a los participantes obtener descuentos en productos y servicios a través del uso de una*





Resolución D.A.M.I. n.° 000222

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENTTEZ INSAURALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.**

*tarjeta de membresía de descuentos; Administración y gestión de negocios; Agencias de colocación; Agencias de empleo temporal; Agencias de exportación e importación; Agencias de importación y exportación; Agencias de importación y exportación en el campo de la energía; Agencias de importación-exportación de productos; Agencias de talento (gestión o empleo); Agentes de publicidad; Alquiler de distribuidores automáticos; Alquiler de espacios publicitarios; Alquiler de espacios publicitarios en sitios web; Alquiler de espacios publicitarios y material publicitario; Alquiler de maquinaria y equipo de oficina; Alquiler de material publicitario; Alquiler de máquinas de escribir y máquinas copiadoras; Alquiler de máquinas o aparatos para oficinas; Alquiler de stands para ventas; Alquiler de todo tipo de material de publicidad y materiales de presentación de marketing; Alquiler de vallas publicitarias; Análisis de costos; Análisis de datos de negocios; Análisis de datos y estadísticas de investigación de mercado; Análisis de mercado; Análisis de respuesta a la publicidad; Análisis de trabajo para determinar aptitudes y otros requisitos de trabajadores; Análisis y tasación de empresas; Archivo de documentos o cintas magnéticas (trabajos de oficina); Asesoramiento de eficiencia empresarial; Asesoramiento de negocios e información; Asesoramiento de negocios e información comercial;* Mientras que las marcas registradas "JB JORGE BISCHOFF" protege productos de la clase 25, específicamente: "Botas, calzados en general, pantuflas, cintos (vestimenta) y sandalias", ESTANCIA Y CABAÑA DON JUAN JB Y ETIQUETA protege servicios de la clase 35, específicamente: "compra-venta de ganado". Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de 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





Resolución D.A.M.I. n.° 000222

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENTEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

sistema implica una segmentación del mercado en función de los productos o servicios que distingue cada clase, lo cual evita una protección automática en clases distintas a la registrada. ----

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

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

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, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa, siendo relevante el primer

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





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 222

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.**

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no 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 pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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 no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 582/2022 de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,**

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC contra JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE sobre



Resolución D.A.M.I. n.° 000222

**POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR FERNANDO JAVIER MENZI, NATALIA LUIS BISCHOFF Y JUAN ANDRÉS BOLF ZABRODIEC CONTRA JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JB STORE Y ETIQUETA, CLASE 35.**

oposición al registro de marca "JB STORE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1844729, solicitada por JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "JB STORE Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1844729, solicitada por JUAN MIGUEL BENITEZ INSAURRALDE.

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

ABG. JADYTA ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000223

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA, CLASE 35.**

Asunción, 23 MAR 2028

**VISTO:**

El expediente caratulado: AUTEKO MOBILITY S.A.S. contra COLLECTION S.A. sobre oposición al registro de marca "MOTOWOLF Y ETIQUETA" clase 35, y:

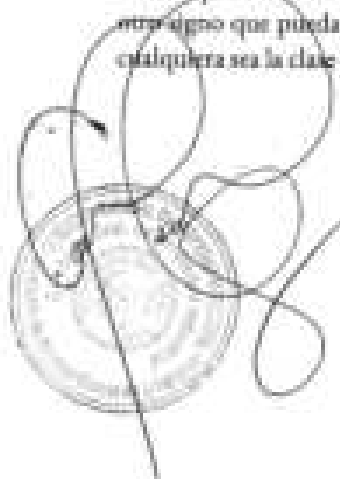
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MOTOWOLF Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca "WOLF" clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 223

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA, CLASE 35.**

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas **MOTOWOLF** (solicitada) y **WOLF** (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible coexistencia.

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un **notorio aire de familia** debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "MOTOWOLF" y la oposición "WOLF", 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.° ~~000223~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA, CLASE 35.

MOTOWOLF y WOLF en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.

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





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000223~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATECO MOBILITY S.A.S. CONTRA COLLECTION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MOTOWOLF Y ETIQUETA, CLASE 35.**

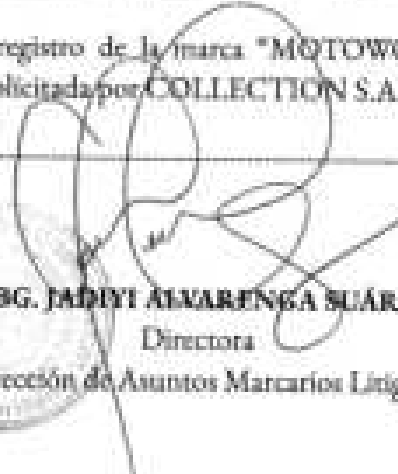
estipuladas en la Ley n.° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 618/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ATECO MOBILITY S.A.S. contra COLLECTION S.A. sobre oposición al registro de marca "MOTOWOLF Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.° 2231337 solicitada por COLLECTION S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MOTOWOLF Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.° 2231337 solicitada por COLLECTION S.A.

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

  
**ABG. JADYI ALKARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000224

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05.**

Asunción,

23 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: GALDERMA S.A. contra SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. sobre oposición al registro de marca "EPIVIO" clase 05, y

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000224~~

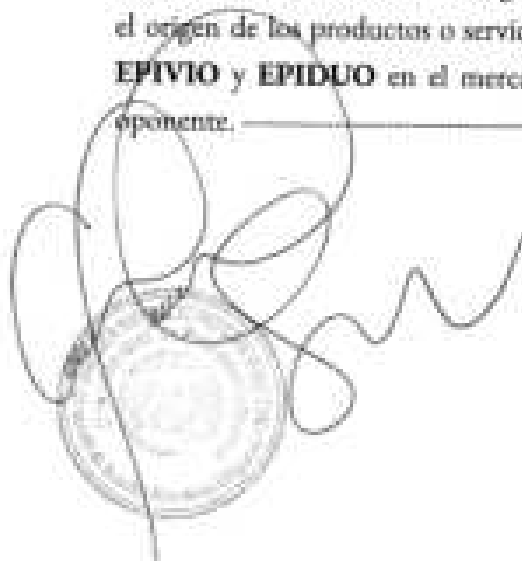
**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05.**

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

Que, al realizar el cotejo entre las marcas **EPIVIO** (solicitada) y **EPIDUO** (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible coexistencia.

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un **notorio aire de familia** debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "EPIVIO" y la oposición "EPIDUO", 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 **EPIVIO** y **EPIDUO** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.





Resolución D.A.M.I. n.° 000224

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05.**

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios*, 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 EPIVIO y EPIDUO 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 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, 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.° 379/25, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.



Resolución D.A.M.L. n.° \_\_\_\_\_

000221  
POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN  
DEDUCIDA POR GALDERMA S.A. CONTRA SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G.  
SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EPIVIO, CLASE 05. \_\_\_\_\_

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por  
GALDERMA S.A. contra SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. sobre oposición al  
registro de marca "EPIVIO" clase 05, Expediente n° 1456182 solicitada por SYNGENTA  
PARTICIPATIONS A.G. \_\_\_\_\_

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EPIVIO" clase 05,  
Expediente n° 1456182 solicitada por SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G. \_\_\_\_\_

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. \_\_\_\_\_

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000225

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.**

Asunción, 23 MAR 2028

**VISTO:**

El expediente caratulado: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB contra GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ sobre oposición al registro de marca "VOLLSUN Y ETIQUETA" clase 12, y:

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000225~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLLSUN 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, al realizar el cotejo entre las marcas **VOLLSUN Y ETIQUETA** (solicitada) y **VOLVO** (oponente), se advierte que la primera reproduce de manera total y relevante la estructura de la segunda. Si bien el análisis comparativo puede atender a los elementos individuales de los signos, el criterio prevalente en materia de propiedad industrial es el examen de conjunto, tal como lo establecen principios internacionales y nacionales de protección marcaria, viendo de esta manera notamos que no existen diferencias relevantes para considerar una posible coexistencia.

Que, desde una perspectiva global, ambos signos exhiben un **notorio aire de familia** debido a la identidad fonética y visual, tanto de la solicitud "VOLLSUN Y ETIQUETA" y la oposición "VOLVO", 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



Resolución D.A.M.L n.°

000225

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.**

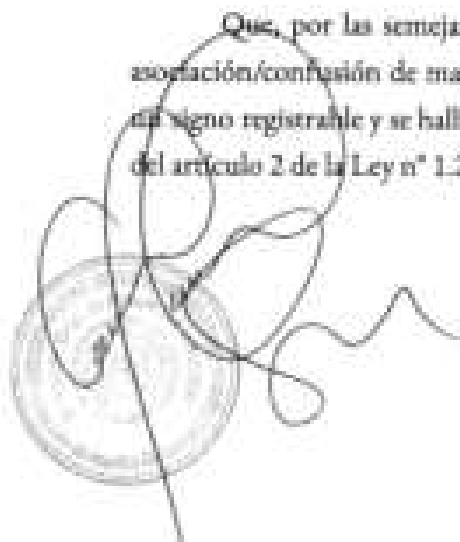
anterior, sino también el interés general de los consumidores, quienes tienen derecho a identificar el origen de los productos o servicios con certeza. En consecuencia, la coexistencia de los signos **VOLLSUN Y ETIQUETA** y **VOLVO** en el mercado afectaría negativamente la función distintiva de la marca oponente.

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is somewhat cursive and loops around the stamp. The stamp itself is partially obscured by the ink but appears to be a circular seal with some text or a logo inside.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000225~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VOLVO TRADEMARK HOLDING AB CONTRA GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLLSUN Y ETIQUETA, CLASE 12.**

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarío 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.° 405/25, 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 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB contra GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ sobre oposición al registro de marca "VOLLSUN Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n.° 2520368 solicitada por GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VOLLSUN Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n.° 2520368 solicitada por GABRIEL MARCELO LEZCANO ALCARAZ.

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



**ABG. LIDIYA ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.º ~~0-0-226~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.

Asunción, 23 MAR 2020

VISTO:

El expediente caratulado: GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposición al registro de marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 35, y;

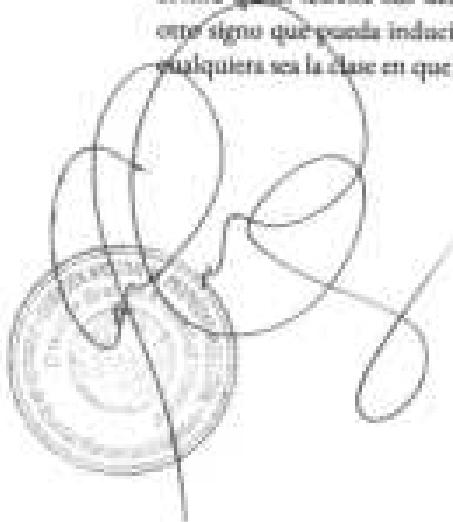
CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "POWER BANK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca extranjera GP POWERBANK, en la clase 09 y 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000226

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK 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, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre "POWER BANK Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y "GP POWERBANK", (con registro en el extranjero clase 09 y 35).-----

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

## **POWER BANK Y ETIQUETA (solicitud)**

## **GP POWERBANK (oposición)**

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la marca oponente, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en todas



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 226

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

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 solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior, lo cual podría generar confusión en el público consumidor.-----

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

Que, por otra parte, el oponente manifiesta que su marca, es una marca registrada previamente en el extranjero y que la misma además de contar 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 rebusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (...)"-----

Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo 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*





Resolución D.A.M.I. n.° 000226

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

*(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).<sup>1</sup>*-----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el otorgo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"<sup>2</sup> y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera GP POWERBANK y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas<sup>3</sup>, tenemos que se encuentra registrada la marca GP POWERBANK, en la clase 09 y 35, en numerosos países y a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.-----

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

<sup>1</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Mónica. Arandura Edit., 2007 - Pág. 193.

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

<sup>3</sup> <http://www.mdi.gov.py/misicv/resultado/page-1&marSize=20&criteria=C&basicSearch=POWERBANK&marStatus=Registrado>

Resolución D.A.M.L. n.° 000226

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.**-----

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

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece 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*".-----

<sup>5</sup> Obamendi, Jorge. "Derecho de Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012. 8va. Ed. Pg. 245.



Resolución D.A.M.L. n.° ~~000226~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 35.**

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarío 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.° 667/24, 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** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposición al registro de marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1661573 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1661573 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ.

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

  
**ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.° 000227

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.**

Asunción, 23 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposición al registro de marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 09, y;

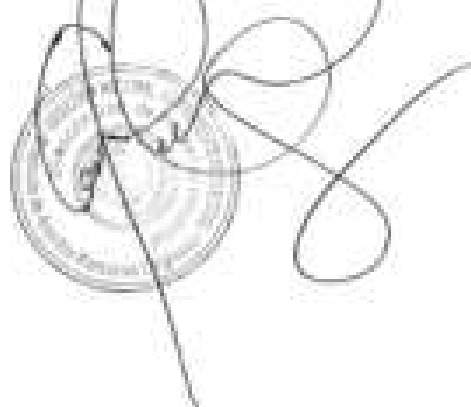
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "POWER BANK Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base a la marca extranjera GP POWERBANK, en la clase 09 y 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000227

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.**

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

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre "POWER BANK Y ETIQUETA" (solicitada en clase 09) y "GP POWERBANK", (con registro en el extranjero clase 09 y 35). —

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

## **POWER BANK Y ETIQUETA (solicitud)**

### **GP POWERBANK (oposición)**

Que, de esta comparación en los campos ortográfico y fonético entre la solicitante y la marca oponente, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita se reproduce en todas



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 227

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.**-----

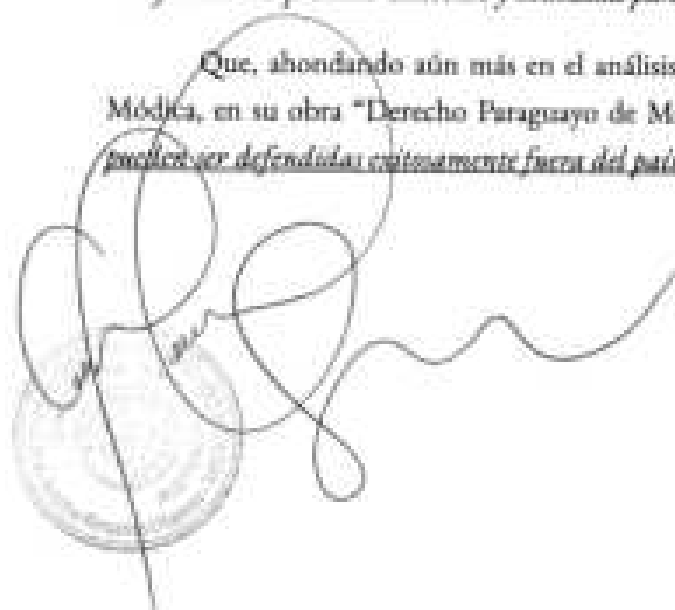
las letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que reproduce la etiqueta de la marca registrada en el exterior, lo cual podría generar confusión en el público consumidor. -----

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

Que, por otra parte, el oponente manifiesta que su marca, es una marca registrada previamente en el extranjero y que la misma además de contar 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, 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 (excepción al principio de*





Resolución D.A.M.I. n.°

000227

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.**

*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).<sup>2</sup>*

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el caso es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"<sup>3</sup> y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada en internet sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera GP POWERBANK y tras la búsqueda realizada en la base mundial de datos de marcas<sup>4</sup>, tenemos que se encuentra registrada la marca GP POWERBANK, en la clase 09 y 35, en numerosos países y a nombre del titular oponente, demostrándose así la notoriedad de la marca registrada.

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

<sup>2</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" - Carmelo Mónica. Arandura Edit., 2007 - Pág. 193.

<sup>3</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

<sup>4</sup> <https://www.tmdo.org/tn/View/8/Inventos/Consulta?page=1&pageSlec=30&critero=C&buscSocord=POWERBANK&noStatur=Registrar>

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 227

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.**-----

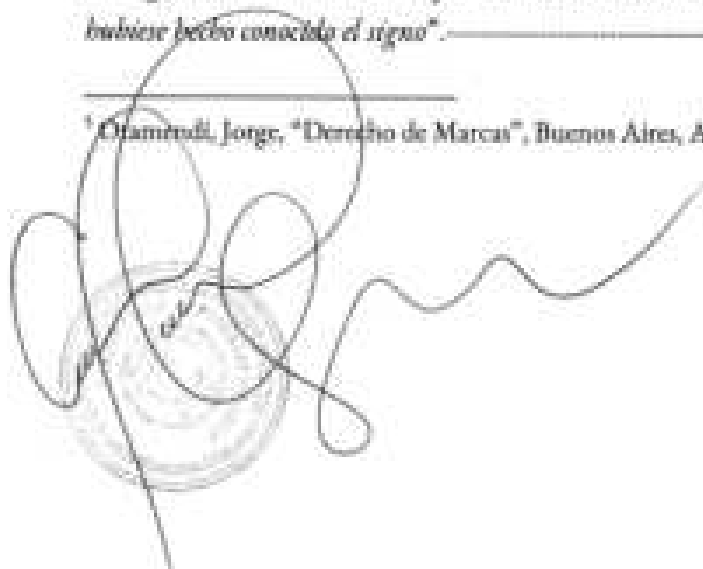
Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, cuando la marca base de la objeción es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor<sup>1</sup>.-----

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 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, 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 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"*.-----

<sup>1</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012. 8va. Ed. Pg. 245.





Resolución D.A.M.L. n.º 000227

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED CONTRA RICARDO IRAMAIN LOPEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA POWER BANK Y ETIQUETA, CLASE 09.**

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarío vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso 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 confirmar el Dictamen n.º 337/24, 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** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED contra RICARDO IRAMAIN LOPEZ sobre oposición al registro de marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n.º 1661965 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "POWER BANK Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n.º 1661965 solicitada por RICARDO IRAMAIN LOPEZ.

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

**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000228

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE 12.**

Asunción, 23 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: AUTEKO MOBILITY S.A.S contra ARGEMA S.A. sobre oposición al registro de marca "VOLTA CYCLING LOVERS" clase 12, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VOLTA CYCLING LOVERS", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca VOLTA MOTORBIKES clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 228

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE 12.**

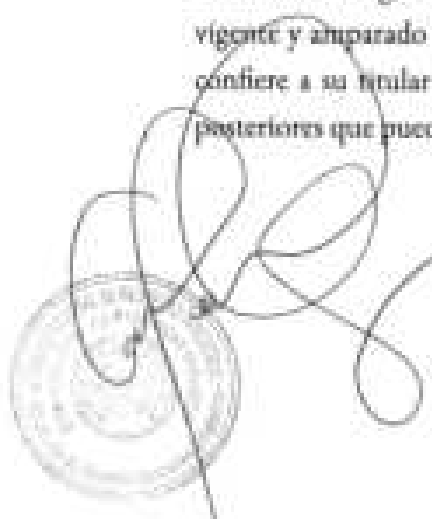
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

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, al cotejar las marcas solicitada VOLTA CYCLING LOVERS y VOLTA MOTORBIKES 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, desde el plano visual, ambas marcas comparten de manera íntegra el vocablo VOLTA, destacando éste como elemento claramente identificable y de fuerte impacto perceptivo dentro del conjunto marcario. Si bien los términos "CYCLING LOVERS" y "MOTORBIKES" difieren entre sí, tales expresiones cumplen una función complementaria frente al elemento común, que permanece idéntico en ambas configuraciones.

Que, corresponde destacar que la marca VOLTA MOTORBIKES se encuentra debidamente registrado en nuestro país bajo el Registro n° 543.286 en la clase 12, encontrándose vigente y amparado por la protección que otorga la normativa marcaria nacional. Dicho registro confiere a su titular el derecho exclusivo de uso, así como la facultad de oponerse a solicitudes posteriores que puedan afectar su esfera jurídica.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 228

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE 12.**

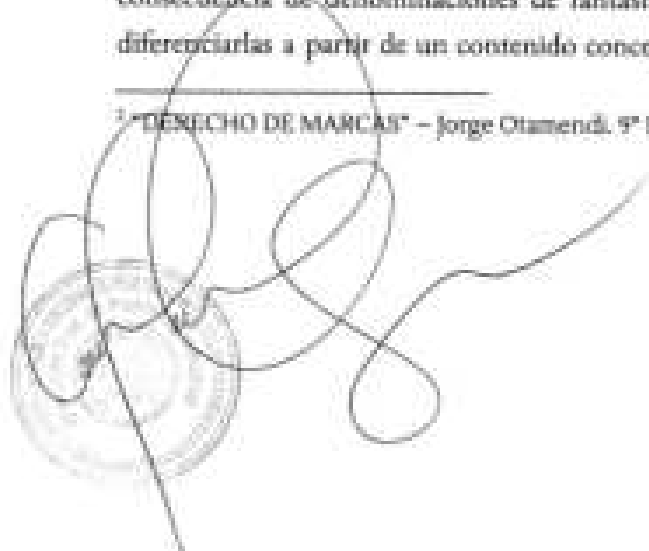
Que, el Dr. Otamendi manifiesta: "... *Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles. Los ejemplos pueden ser variados, bastará que exista esa íntima relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir...*"<sup>2</sup>. 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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "VOLTA CYCLING LOVERS" y la marca oponente "VOLTA MOTORBIKE" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones "VOLTA CYCLING LOVERS" (solicitada) y "VOLTA MOTORBIKE" (oponente), se advierte la existencia de una marcada semejanza en su configuración estructural, composición gráfica y sonoridad general, circunstancia que resulta relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado. En la parte estructural genera una impresión visual muy próxima entre los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciación a simple vista por parte del público consumidor.

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuestión posee un significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en consecuencia de denominaciones de fantasía. Esta circunstancia impide que el público pueda diferenciarlas a partir de un contenido conceptual específico, razón por la cual la apreciación de

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 228

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE 12.**

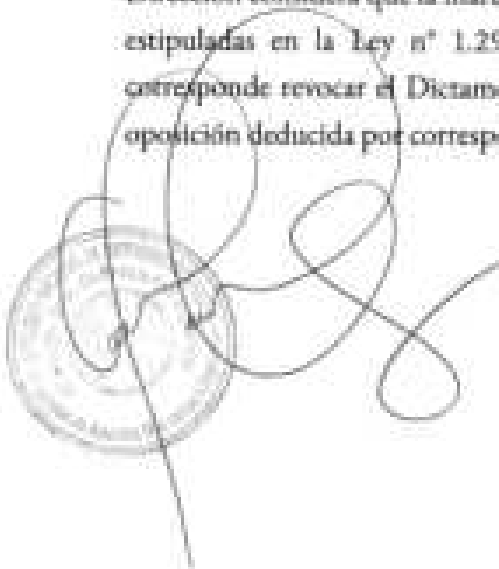
los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto gráfico y fonético, ámbitos en los que como se ha señalado la similitud resulta considerable.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 "1" 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, 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 revocar el Dictamen n.° 135/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.





Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 228

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S CONTRA ARGEMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VOLTA CYCLING LOVERS, CLASE 12.**

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AUTECO MOBILITY S.A.S contra ARGEMA S.A. sobre oposición al registro de marca "VOLTA CYCLING LOVERS" clase 12, Expediente n° 21104045 solicitada por ARGEMA S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VOLTA CYCLING LOVERS" clase 12, Expediente n° 21104045 solicitada por ARGEMA S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.° ~~000229~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STIMULUS", CLASE 01.—**

Asunción,

23 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. contra EUROCHEM GROUP AG sobre oposición al registro de la marca STIMULUS clase 01, y—

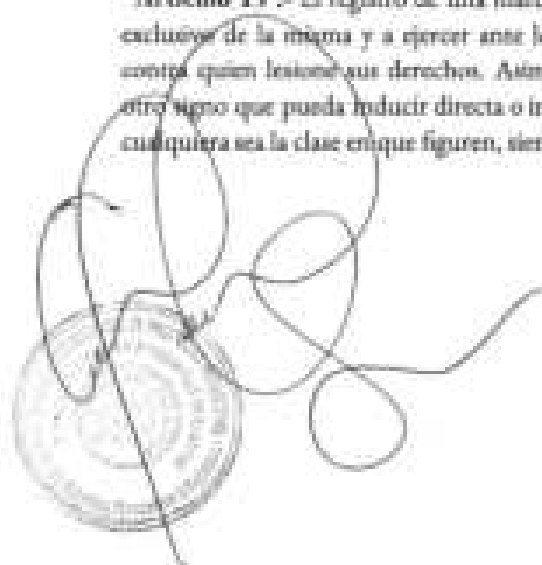
**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 229

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STIMULUS", CLASE 01,-----**

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

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

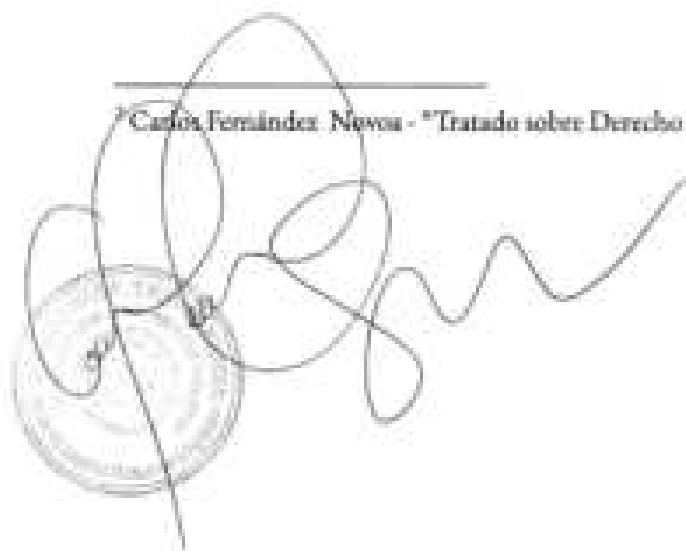
Que, al cotejar las marcas solicitada STIMULUS y STIMU TS oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual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

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

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*

---

<sup>1</sup>Carlos Fernández Nevos - "Tratado sobre Derecho de Marcas" pág. 273.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 229

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STIMULUS", CLASE 01.**-----

*oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación. Justamente es esta inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión"<sup>3</sup>.*-----

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

Que, además el oponente STIMULUS ya es una marca registrada en nuestro país con Registro n°/644.939 en la clases 01, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de STIMULUS.-----

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..."*. De ello se colige que las marcas en pugna no podrán coexistir, ya que las marcas son altamente confundibles desde el punto de vista denominativo.-----

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

<sup>3</sup> Jorge Otamendi - Derecho de Marcas

<sup>4</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.I. n.° 000229

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STIMULUS", CLASE 01.**-----

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

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, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 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 distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los

<sup>7</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina. 2012. 8va. Ed.

Resolución D.A.M.I. n.° 000229

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. CONTRA EUROCHEM GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STIMULUS", CLASE 01.**-----

*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 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.° 228/23, 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 SIMBIOSE-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA. contra EUROCHEM GROUP AG sobre oposición al registro de marca "STIMULUS" clase 01, Expediente n° 1947895 solicitada por EUROCHEM GROUP AG.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "STIMULUS" clase 01, Expediente n° 1947895, solicitada por EUROCHEM GROUP AG.-----

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

**ABG. JADY ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000230

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEDIFARMA S.A. CONTRA GABRIELA GALEANO AREVALO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ROXANE" CLASE 05.**-----

Asunción, 23 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: MEDIFARMA S.A. contra GABRIELA GALEANO AREVALO sobre oposición al registro de marca "ROXANE" clase 05, y;-----

**CONSIDERANDO:**

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcarío se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

<sup>1</sup> 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.° 000230

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEDIFARMA S.A. CONTRA GABRIELA GALEANO AREVALO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ROXANE" 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 "ROXANE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición ROXIME FUSA, 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.° 000230

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEDIFARMA S.A. CONTRA GABRIELA GALEANO AREVALO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ROXANE" CLASE 05.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "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 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 pertenecen a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 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.° 90/26, 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:





Resolución D.A.M.I. n.° 000230

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MEDIFARMA S.A. CONTRA GABRIELA GALEANO AREVALO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ROXANE" CLASE 05.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por MEDIFARMA S.A. contra GABRIELA GALEANO AREVALO sobre oposición al registro de marca "ROXANE" clase 05, Expediente n° 2309969 solicitada por GABRIELA GALEANO AREVALO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ROXANE" clase 05, Expediente n° 2309969 solicitada por GABRIELA GALEANO AREVALO.

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

**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000231

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S CONTRA MANUEL CARLOS CALDERÓN GIMÉNEZ Y FAVIO DANIEL PORTILLO SCIFO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOLF'S, CLASE 35.**

Asunción, 23 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: AUTEKO MOBILITY S.A.S CONTRA MANUEL CARLOS CALDERÓN GIMÉNEZ Y FAVIO DANIEL PORTILLO SCIFO sobre oposición al registro de marca "WOLF'S" clase 35, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WOLF'S", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca WOLF clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000231~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S CONTRA MANUEL CARLOS CALDERON GIMENEZ Y FAVIO DANIEL PORTILLO SCIFO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOLF'S, CLASE 35.**-----

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

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

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

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos y servicios muy relacionados de la clase 12 y 35 ( vehículo, Bicicletas eléctricas; entre otros)*, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.-----

Que, además el oponente WOLF ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n°/543285 en la clases 12**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de WOLF'S.-----

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*



Resolución D.A.M.I. n.º

000231

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTEKO MOBILITY S.A.S CONTRA MANUEL CARLOS CALDERON GIMENEZ Y EAVIO DANIEL PORTILLO SCIFO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOLFS, CLASE 35.**

*relación y que las marcas sean confundibles para que no puedan coexistir...*<sup>2</sup>. 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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "WOLFS" y la marca oponente "WOLF" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.

Que, del examen comparativo efectuado entre las denominaciones "WOLFS" (solicitada) y "WOLF" (oponente), se advierte la existencia de una marcada semejanza en su configuración estructural, composición gráfica y sonoridad general, circunstancia que resulta relevante al momento de analizar la eventual coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado. En la parte estructural genera una impresión visual muy próxima entre los signos en conflicto, pudiendo dificultar su diferenciación a simple vista por parte del público consumidor.

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuestión posee un significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en consecuencia de denominaciones de fantasía. Esta circunstancia impide que el público pueda diferenciarlas a partir de un contenido conceptual específico, razón por la cual la apreciación de los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto gráfico y fonético, ámbitos en los que como se ha señalado la similitud resulta considerable.

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007





Resolución D.A.M.I. n.° 000231

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AUTECO MOBILITY S.A.S CONTRA MANUEL CARLOS CALDERON GIMENEZ Y FAVIO DANIEL PORTILLO SCIPO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOLF'S, CLASE 35.**-----

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 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 conocido en el sector pertinente del público, que pertenece 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 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.° 345/25, 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 000231

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ATECO MOBILITY S.A.S CONTRA MANUEL CARLOS CALDERON GIMENEZ Y FAVIO DANIEL PORTILLO SCIFO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WOLF'S, CLASE 35.**

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ATECO MOBILITY S.A.S contra MANUEL CARLOS CALDERON GIMENEZ Y FAVIO DANIEL PORTILLO SCIFO sobre oposición al registro de marca "WOLF'S" clase 35, Expediente n° 2183467 solicitada por MANUEL CARLOS CALDERON GIMENEZ Y FAVIO DANIEL PORTILLO SCIFO.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "WOLF'S" clase 35, Expediente n° 2183467 solicitada por MANUEL CARLOS CALDERON GIMENEZ Y FAVIO DANIEL PORTILLO SCIFO.

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

**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000232

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA WYNIE HOLDINGS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNIE" CLASE 35.**

Asunción,

23 MAR 2028

**VISTO:**

El expediente caratulado: TQ BRANDS S.A. contra WYNIE HOLDINGS S.A. sobre oposición al registro de marca "WYNIE" clase 35, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "WYNIE", solicitada para la clase 35, en base a la marca WINNY en la clase 03 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 ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general.

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 constituir una marca.

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 232

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA WYNIE HOLDINGS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNIE" 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 "WYNIE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición WINNY, 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.° 000232

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA WYNIE HOLDINGS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNIE" CLASE 35.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 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 revocar el Dictamen n° 49/26, 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 000232

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA WYNIE HOLDINGS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNIE" CLASE 35.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por TQ BRANDS S.A. contra WYNIE HOLDINGS S.A. sobre oposición al registro de marca "WYNIE" clase 35, Expediente n° 2485157 solicitada por WYNIE HOLDINGS S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "WYNIE" clase 35, Expediente n° 2485157 solicitada por WYNIE HOLDINGS S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000233

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA WYNIE HOLDINGS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNIE" CLASE 03.**

Asunción, 23 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: TQ BRANDS S.A. contra WYNIE HOLDINGS S.A. sobre oposición al registro de marca "WYNIE" clase 03, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "WYNIE", solicitada para la clase 03, en base a la marca WINNY en la clase 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 233

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA WYNIE HOLDINGS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNIE" 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 "WYNIE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición WINNY, 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 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.° 000233

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA WYNIE HOLDINGS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNIE" CLASE 03.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que 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 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 conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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.° 48/26, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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





Resolución D.A.M.L. n.° ~~000~~ 233

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TQ BRANDS S.A. CONTRA WYNIE HOLDINGS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "WYNIE" CLASE 03.**

**Artículo 1.-** DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por TQ BRANDS S.A. contra WYNIE HOLDINGS S.A. sobre oposición al registro de marca "WYNIE" clase 03, Expediente n° 2485156 solicitada por WYNIE HOLDINGS S.A.

**Artículo 2.-** RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "WYNIE" clase 03, Expediente n° 2485156 solicitada por WYNIE HOLDINGS S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.°

000234

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS CONTRA WHITE HOUSE EVENTS SOCIEDAD ANONIMA (WHE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WHITE HOUSE EVENTS Y ETIQUETA, CLASE 41.**

Asunción, 23 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS contra WHITE HOUSE EVENTS SOCIEDAD ANONIMA (WHE S.A.) sobre oposición al registro de marca "WHITE HOUSE EVENTS Y ETIQUETA" clase 41, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "WHITE HOUSE EVENTS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca CASA BLANCA ESPACIO DE FIESTAS (SLOGAN) clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000234

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LEONARDO CÉSAR CASSEMIRO DOS SANTOS CONTRA WHITE HOUSE EVENTS SOCIEDAD ANONIMA (WHE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WHITE HOUSE EVENTS Y ETIQUETA, CLASE 41.**

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

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

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

Que, corresponde mencionar que la marca solicitada WHITE HOUSE EVENTS, al traducir al idioma español significa CASA BLANCA EVENTOS, lo que nos da la pauta que las mismas son idénticas y no podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado correspondiente.

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que *las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios muy relacionados de la clase 41 (servicios de eventos, organización de*



Resolución D.A.M.L n.º 000234

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS CONTRA WHITE HOUSE EVENTS SOCIEDAD ANONIMA (WHE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WHITE HOUSE EVENTS Y ETIQUETA, CLASE 41.**

*espectáculos; entre otros), por lo que corresponde que la oposición sea declarada procedente.*

Que, además el oponente CASA BLANCA ESPACIO DE FIESTAS (SLOGAN) ya es una marca registrada en nuestro país con **Registro n.º/519.132 en la clases 41**, este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de WHITE HOUSE EVENTS.

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..."*. 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, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "WHITE HOUSE EVENTS" y la marca oponente "CASA BLANCA ESPACIO DE FIESTAS (SLOGAN)" encontramos similitudes, provocando que dichas marcas se escriba y pronuncie prácticamente iguales, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación.

Que, finalmente, corresponde señalar que ninguno de los términos en cuestión posee un significado propio o una carga semántica determinada dentro del lenguaje común, tratándose en consecuencia de denominaciones de fantasía. Esta circunstancia impide que el público pueda

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución D.A.M.I. n.° 000234

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS CONTRA WHITE HOUSE EVENTS SOCIEDAD ANONIMA (WHE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WHITE HOUSE EVENTS Y ETIQUETA, CLASE 41.**

diferenciarlas a partir de un contenido conceptual específico, razón por la cual la apreciación de los signos queda esencialmente vinculada a su aspecto gráfico y fonético, ámbitos en los que como se ha señalado la similitud resulta considerable.

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera 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 signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 marcarto 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

000236

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS CONTRA WHITE HOUSE EVENTS SOCIEDAD ANONIMA (WHE S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA WHITE HOUSE EVENTS Y ETIQUETA, CLASE 41.

corresponde confirmar el Dictamen n.º 521/25, 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 LEONARDO CESAR CASSEMIRO DOS SANTOS contra WHITE HOUSE EVENTS SOCIEDAD ANONIMA (WHE S.A.) sobre oposición al registro de marca "WHITE HOUSE EVENTS Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n.º 2485332 solicitada por WHITE HOUSE EVENTS SOCIEDAD ANONIMA (WHE S.A.).

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "WHITE HOUSE EVENTS Y ETIQUETA" clase 41, Expediente n.º 2485332 solicitada por WHITE HOUSE EVENTS SOCIEDAD ANONIMA (WHE S.A.).

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

ABG. LADIVI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000235~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBELLA INC CONTRA MOHAMAD HATEM OMAIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B.C. BEAUTY CREATIONS" CLASE 03.**

Asunción, 23 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: BEBELLA INC contra MOHAMAD HATEM OMAIS sobre oposición al registro de marca "B.C. BEAUTY CREATIONS" clase 03, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "B.C. BEAUTY CREATIONS", solicitada para la clase 03, en base a la marca BEAUTY CREATIONS en la clase 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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 000235

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBELLA INC CONTRA MOHAMAD HATEM OMAIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B.C. BEAUTY CREATIONS" 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 "B.C. BEAUTY CREATIONS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición BEAUTY CREATIONS, 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.° 000235

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBELLA INC CONTRA MOHAMAD HATEM OMAIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B.C. BEAUTY CREATIONS" CLASE 03.**

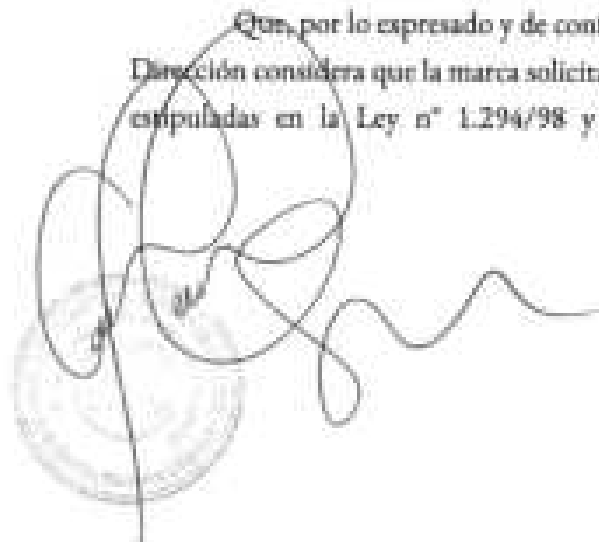
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 similar, notoriamente conocido 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 fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 marcarío 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.º 000235

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BEBELLA INC CONTRA MOHAMAD HATEM OMAIS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "B.C. BEAUTY CREATIONS" CLASE 03.**

corresponde confirmar el Dictamen n.º 86/26, 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 BEBELLA INC contra MOHAMAD HATEM OMAIS sobre oposición al registro de marca "B.C. BEAUTY CREATIONS" clase 03, Expediente n.º 2394372 solicitada por MOHAMAD HATEM OMAIS.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "B.C. BEAUTY CREATIONS" clase 03, Expediente n.º 2394372 solicitada por MOHAMAD HATEM OMAIS.

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

**ABG. JADINI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000236

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THOR", CLASE 05.**

Asunción, 24 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, THOR, clase 05, y.

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°. - El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000236

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THOR", CLASE 05.**-----

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada THOR y la marca oponente THORNADO 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: THOR (solicitada) vs. THORNADO (opponente), 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 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 artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe



Resolución D.A.M.L. n.° 000236

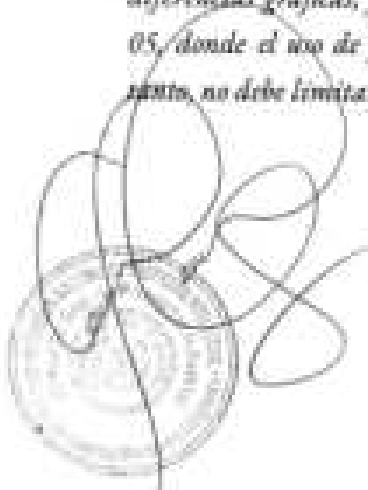
**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THOR", CLASE 05.**

posibilidad de confusión entre las mismas. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. —

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

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

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





Resolución D.A.M.L. n.° 000236

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THOR", CLASE 05.**

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas THOR vs. THORNADO 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 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, 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° 658/24 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 KELDRIN INDUSTRIAL LTDA. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca THOR, clase 05, Expediente n° 23106989 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.



Resolución D.A.M.I. n.º

~~000236~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KELDRIN INDUSTRIAL LTDA. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "THOR", CLASE 05.**

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca THOR, clase 05, Expediente n° 23106989 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.

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

  
ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000237

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, TERCEF CLASE 05.**

Asunción, 24 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: SCAVONE HNOS S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, TERCEF, clase 05, y.

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.°

000237

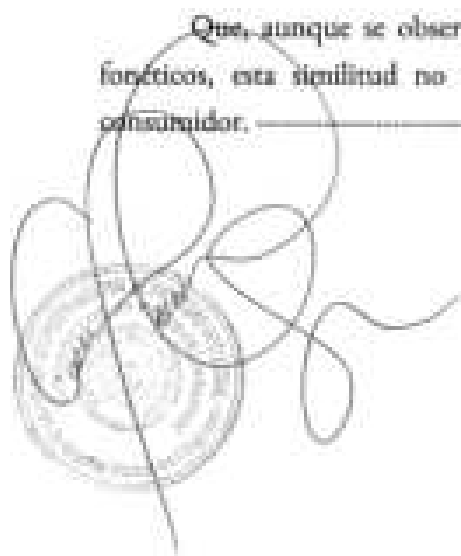
**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, TERCEF CLASE 05.**

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 TER/CEF (solicitada) y TRI/CEF (oponente), notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten el sufijo CEF ello no demuestra que las mismas causarían confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjunto distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas, como así también mencionar que dicho prefijo CEF 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 fonéricamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.

Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica o auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia 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, 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.° 000237

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, TERCEF CLASE 05.**

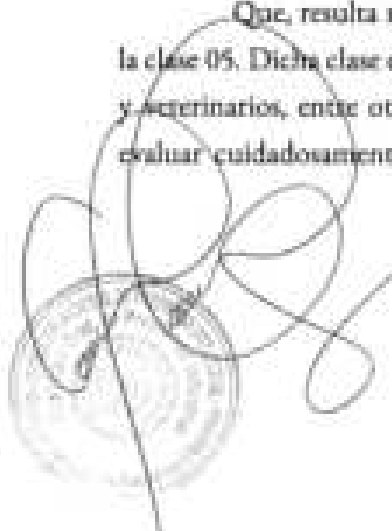
Que, el prefijo común "CEF" es utilizado ampliamente en denominaciones farmacéuticas para productos dentro de la clase 05. Este hecho indica que ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicho prefijo refuerza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

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : IMECEF Registro n° 41.9369, RECALCEF Registro n° 423.898, RAPICEF Registro n° 448.792, TOPCEF Registro n° 459.495, entre otros.

Que, asimismo, se observa que el prefijo de ambas marcas (TER y TRI) 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 sonidos finales como en la conceptualización que generan las marcas, refuerza la idea de que la coexistencia entre TERCEF y TRICEF es viable sin riesgo de confusión o perjuicio.

Que, en base a los argumentos expuestos, se confirma que las marcas TERCEF y TRICEF 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





Resolución D.A.M.I. n.° 000237

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, TERCEFA CLASE 05.**

ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.

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

Que, 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° L.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° 226/25 emitido por la





Resolución D.A.M.L n.º 000237

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SCAVONE HNOS S.A. CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, TERCEF CLASE 05.**

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 SCAVONE HNOS S.A. contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, TERCEF, clase 05, Expediente n° 2379866 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TERCEF clase 05, Expediente n° 2379866 solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.

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

**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000238

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THERMO KING LLC CONTRA EULALIO MARÍN ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TK THERMO KING Y ETIQUETA" CLASE 35.**

Asunción, 24 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: THERMO KING LLC contra EULALIO MARÍN ARCE sobre oposición al registro de marca "TK THERMO KING Y ETIQUETA" clase 35, y;

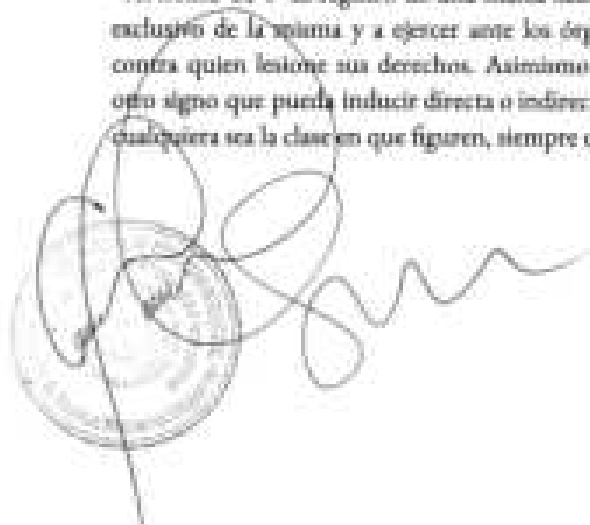
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TK THERMO KING Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la marca THERMO KING en la clase 37 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000238

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THERMO KING LLC CONTRA EULALIO MARIN ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TK THERMO KING 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 "TK THERMO KING Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición THERMO KING, 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.º 000238

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THERMO KING LLC CONTRA EULALIO MARIN ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TK THERMO KING Y ETIQUETA" CLASE 35.**

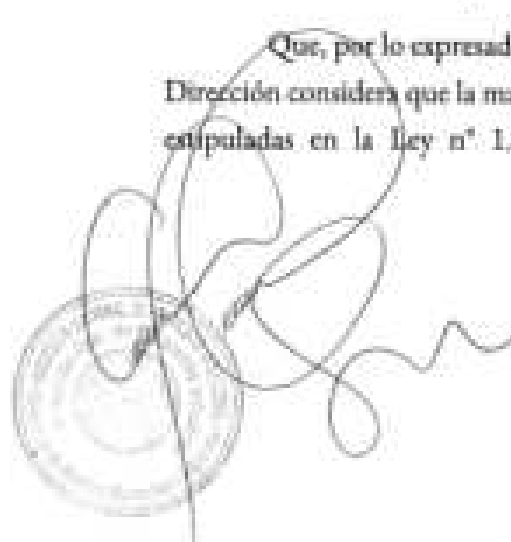
Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, la declaración de rebeldía no solo otorga validez a los argumentos de la oponente, sino que también refuerza la falta de aptitud de la marca solicitada para su registro.

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 incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" del artículo 2 de la Ley n.º 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 pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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.º 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.



Resolución D.A.M.I. n.º 000238

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THERMO KING LLC CONTRA EULALIO MARIN ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TK THERMO KING Y ETIQUETA" CLASE 35.**

corresponde confirmar el Dictamen n.º 47/26, 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 THERMO KING LLC contra EULALIO MARIN ARCE sobre oposición al registro de marca "TK THERMO KING Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2472156 solicitada por EULALIO MARIN ARCE.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TK THERMO KING Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n.º 2472156 solicitada por EULALIO MARIN ARCE.

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

**ABG. JADHYLA VARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000239

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THERMO KING LLC CONTRA EULALIO MARIN ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TK THERMO KING Y ETIQUETA" CLASE 11.**

Asunción, 24 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: THERMO KING LLC contra EULALIO MARÍN ARCE sobre oposición al registro de marca "TK THERMO KING Y ETIQUETA" clase 11, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "TK THERMO KING Y ETIQUETA", solicitada para la clase 11, en base a la marca THERMO KING en la clase 11 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien le dañe sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000239

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THERMO KING LLC CONTRA EULALIO MARIN ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TK THERMO KING Y ETIQUETA" CLASE 11.**

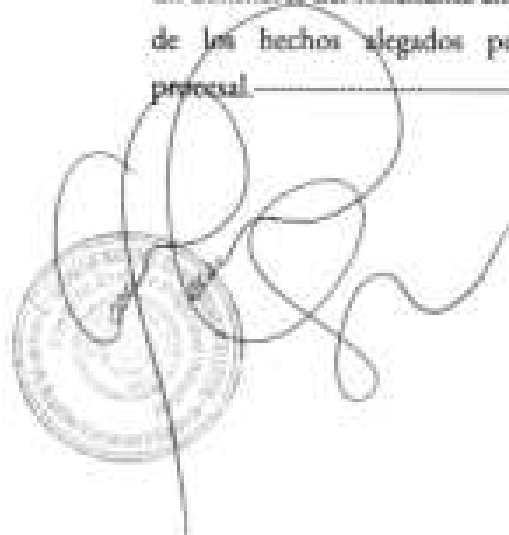
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "TK THERMO KING Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición THERMO KING, 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.° 000239

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THERMO KING LLC CONTRA EULALIO MARIN ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TK THERMO KING Y ETIQUETA" CLASE 11.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece 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 signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.I. n.° ~~000~~ 239

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THERMO KING LLC CONTRA EULALIO MARIN ARCE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TK THERMO KING Y ETIQUETA" CLASE 11.**

corresponde confirmar el Dictamen n.° 46/26, 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 THERMO KING LLC contra EULALIO MARIN ARCE sobre oposición al registro de marca "TK THERMO KING Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 2472159 solicitada por EULALIO MARIN ARCE.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TK THERMO KING Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 2472159 solicitada por EULALIO MARIN ARCE.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º ~~000240~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VANTAGE TURBO CLASE 01.**

Asunción, 24 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: AGROFERTIL S.A. contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, VANTAGE TURBO, clase 01, y.

**CONSIDERANDO:**

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las 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 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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.

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



---

Resolución D.A.M.L. n.° 000240

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VANTAGE TURBO CLASE 01.**-----

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

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VANTAGE TURBO y la marca oponente TURBO 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: VANTAGE TURBO (solicitada) vs. TURBO (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 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, 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.° 000240

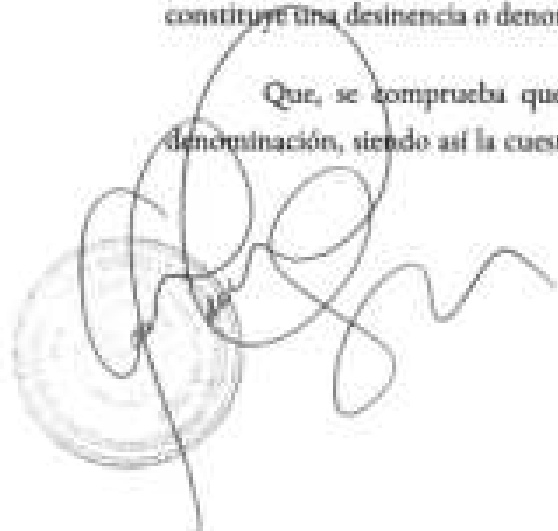
**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VANTAGE TURBO CLASE 01.**

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

Que, 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, 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, VANTAGE, Registro n° 537.265, date 05 Y 01 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, en efecto en el caso que nos ocupa podemos mencionar que la marca VANTAGE es la denominación principal en la solicitud, ya que la palabra TURBO constituye una desinencia o denominación complementaria. —————

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

A large, handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is highly stylized and overlaps the stamp. The stamp itself is mostly obscured by the ink.

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000240~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VANTAGE TURBO CLASE 01.**

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

Que, Jorge Otamendi señala que: *"La confusión de marcas debe analizarse en función del impacto general que la denominación produce en el consumidor medio. Es crucial considerar la totalidad de los signos, sin detenerse en elementos aislados, ya que los prefijos o sufijos comunes a varias marcas no son, en principio, suficientes para generar confusión. El consumidor tiene la capacidad de discriminar entre signos que, aun compartiendo una raíz común, presentan suficientes diferencias gráficas, fonéticas o conceptuales. Esta capacidad es especialmente relevante en la clase 05, donde el uso de prefijos genéricos o descriptivos es común en productos farmacéuticos, y por lo tanto, no debe limitarse el registro de nuevas marcas por la mera inincidencia 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 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, 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° 421/25 emitido por la Jefatura de Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

**Por tanto,**





Resolución D.A.M.I. n.° 000240

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGROFERTIL S.A. CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VANTAGE TURBO CLASE 01.**

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por AGROFERTIL S.A. contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de la marca, VANTAGE TURBO clase 01, Expediente n° 2284562 solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VANTAGE TURBO clase 01, Expediente n° 2284562 solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000241

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TGO GOURMET TEA ON THE GO Y ETIQUETA, CLASE 30.**

Asunción, 24 MAR 2008

**VISTO:**

El expediente caratulado: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD. sobre oposición al registro de la marca TGO GOURMET TEA ON THE GO Y ETIQUETA clase 30, y.

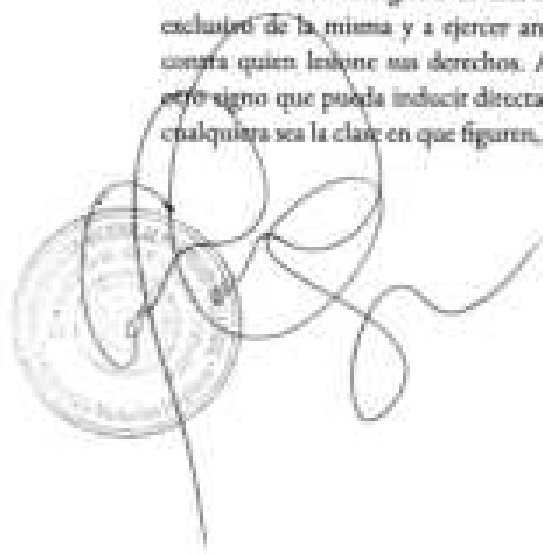
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TGO GOURMET TEA ON THE GO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 30, en base a la marca TIGO en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.°

000241

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TGO GOURMET TEA ON THE GO Y ETIQUETA, CLASE 30.**

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

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

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

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que 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



Resolución D.A.M.I. n.° 000241

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TGO GOURMET TEA ON THE GO Y ETIQUETA, CLASE 30.**

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

Que, al observar la naturaleza de los productos y servicios protegidos por cada marca, es evidente que existe una diferencia sustancial. La marca registrada TIGO en la clase 35 protege servicios tales como: *"Servicios publicitarios y de promoción, de venta y comercialización de productos, tales como tarjetas prepagas y servicios relacionados a la telefonía celular, se reivindica la etiqueta tal como se aprecia en el facímil anexo"*. Por otro lado, la marca solicitada "TGO GOURMET TEA ON THE GO" en la clase 30 protege productos: *"Té"*. La diferencia de los sectores y la naturaleza de los servicios y productos es significativa, lo que permite concluir que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin generar confusión entre los consumidores. -----

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas TGO GOURMET TEA ON THE GO solicitada en la clase 30, y TIGO, registrada en la clase 35, **debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas**. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaría, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo. -----

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

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000241~~

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TGO GOURMET TEA ON THE GO Y ETIQUETA, CLASE 30.

GOURMET TEA ON THE GO  
**TGO**

*SOLICITADA*

**tigo**

*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 incurso 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° 102/25 emitido por la



Resolución D.A.M.I. n.º 000241

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. CONTRA ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TGO GOURMET TEA ON THE GO Y ETIQUETA, CLASE 30.**

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 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD. sobre oposición al registro de la marca TGO GOURMET TEA ON THE GO Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2072705 solicitada por ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TGO GOURMET TEA ON THE GO Y ETIQUETA clase 30, Expediente n° 2072705 solicitada por ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) LTD.

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

  
ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000242

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI" CLASE 29.**

Asunción, 24 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: UENO HOLDING S.A.E.C.A. contra MOWI HOLDING AS sobre oposición al registro de marca "MOWI" clase 29, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MOWI", solicitada para la clase 29, en base a la marca MOWI en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000242

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI" 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 "MOWI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MOWI, 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.º 000242

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI" CLASE 19.**

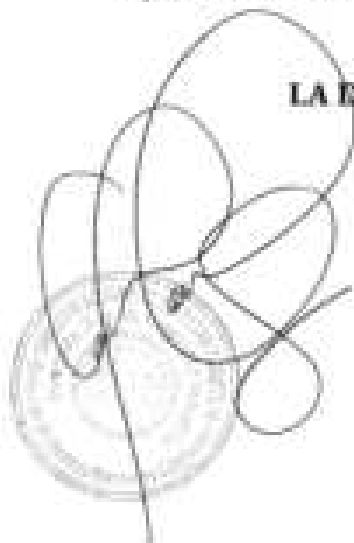
Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "1" del artículo 2 de la Ley n.º 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 pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 marcarío vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incurso 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 41/26, 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.° 000242

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI" CLASE 29.**

**Artículo 1.-** DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por UENO HOLDING S.A.E.C.A. contra MOWI HOLDING AS sobre oposición al registro de marca "MOWI" clase 29, Expediente n° 2503082 solicitada por MOWI HOLDING AS.

**Artículo 2.-** RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MOWI" clase 29, Expediente n° 2503082 solicitada por MOWI HOLDING AS.

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

ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.º ~~000243~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI" CLASE 43.**

Asunción,

24 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: UENO HOLDING S.A.E.C.A. contra MOWI HOLDING AS sobre oposición al registro de marca "MOWI" clase 43, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MOWI", solicitada para la clase 43, en base a la marca MOWI en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las 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 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir 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.

<sup>1</sup> 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.° 000243

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI" CLASE 43.**

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MOWI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MOWI, 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.° ~~000~~ 243

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI" CLASE 43.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, 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 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 revocar el Dictamen n.° 40/26, 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.° ~~000~~ 243

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI" CLASE 43.**

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por UENO HOLDING S.A.E.C.A. contra MOWI HOLDING AS sobre oposición al registro de marca "MOWI" clase 43, Expediente n° 2503080 solicitada por MOWI HOLDING AS.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MOWI" clase 43, Expediente n° 2503080 solicitada por MOWI HOLDING AS.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000244

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI Y ETIQUETA" CLASE 29.**

Asunción, 24 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: UENO HOLDING S.A.E.C.A. contra MOWI HOLDING AS sobre oposición al registro de marca "MOWI Y ETIQUETA" clase 29, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MOWI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 29, en base a la marca MOWI en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000244

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI Y ETIQUETA" CLASE 29.**

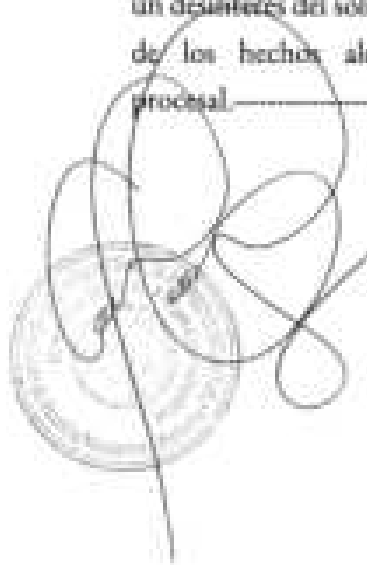
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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 "MOWI Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MOWI, 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.° 000244

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI Y ETIQUETA" CLASE 29.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarío 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 000244

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI Y ETIQUETA" CLASE 29.**

corresponde revocar el Dictamen n.º 42/26, 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 UENO HOLDING S.A.E.C.A. contra MOWI HOLDING AS sobre oposición al registro de marca "MOWI Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n.º 2503079 solicitada por MOWI HOLDING AS.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MOWI Y ETIQUETA" clase 29, Expediente n.º 2503079 solicitada por MOWI HOLDING AS.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos



Resolución D.A.M.I. n.° 000245

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI Y ETIQUETA" CLASE 43.**

Asunción,

24 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: UENO HOLDING S.A.E.C.A. contra MOWI HOLDING AS sobre oposición al registro de marca "MOWI Y ETIQUETA" clase 43, y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "MOWI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 43, en base a la marca MOWI en la clase 36 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> 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 ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000245

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI Y ETIQUETA" CLASE 43.**

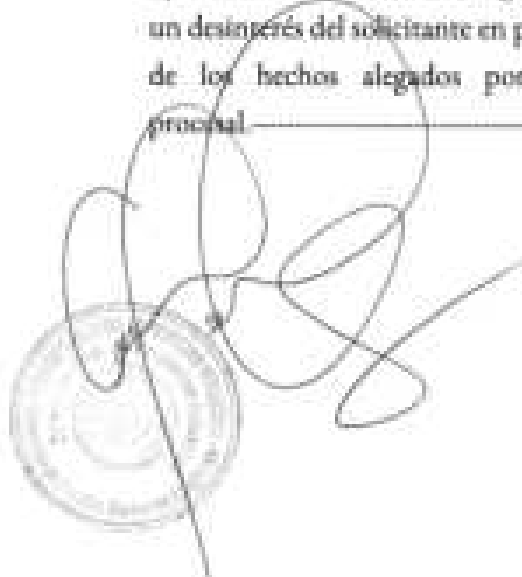
limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. —

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

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MOWI Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de oposición MOWI, 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.° ~~000~~ 245

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI Y ETIQUETA" CLASE 43.**

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 pertenecen a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 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.I. n.° 000245

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UENO HOLDING S.A.E.C.A. CONTRA MOWI HOLDING AS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MOWI Y ETIQUETA" CLASE 43.**

corresponde revocar el Dictamen n.° 43/26, 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 UENO HOLDING S.A.E.C.A. contra MOWI HOLDING AS sobre oposición al registro de marca "MOWI Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2503077 solicitada por MOWI HOLDING AS.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MOWI Y ETIQUETA" clase 43, Expediente n° 2503077 solicitada por MOWI HOLDING AS.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L. n.° 000246

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 09.**

Asunción, 25 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: VILUX S.A. contra COMPAÑIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) sobre oposición al registro de marca "BRILUX" clase 09 y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 246

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 09.**

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

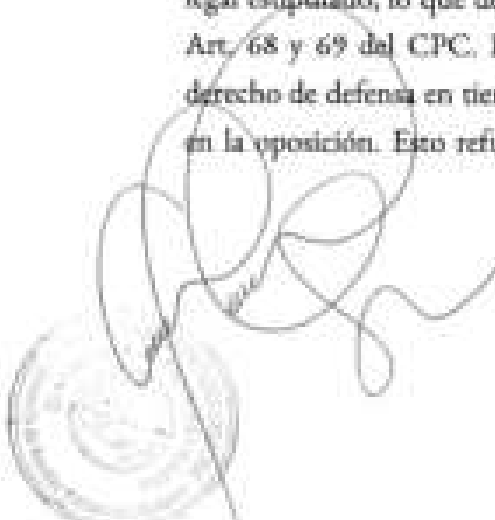
Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos **que existe identidad de denominaciones.**

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (BRILUX) solicitada y la oponente (VILUX), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y



Resolución D.A.M.I. n.° 000246

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 09.**

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 "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla 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 distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece 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 signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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 marcarío 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.° 484/25 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.° 000246


**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VILUX S.A. CONTRA COMPAÑIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BRILUX" CLASE 09.**

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por VILUX S.A. contra COMPAÑIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA) sobre oposición al registro de marca "BRILUX" clase 09, Expediente n° 2453437 solicitada por COMPAÑIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA).

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BRILUX" clase 09, Expediente n° 2453437 solicitada por COMPAÑIA INTERNACIONAL PLUS S.A. (COIPLUSA).

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

  
ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000247~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BERSICA" CLASE 03.

Asunción,

25 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "BERSICA" clase 03 y;

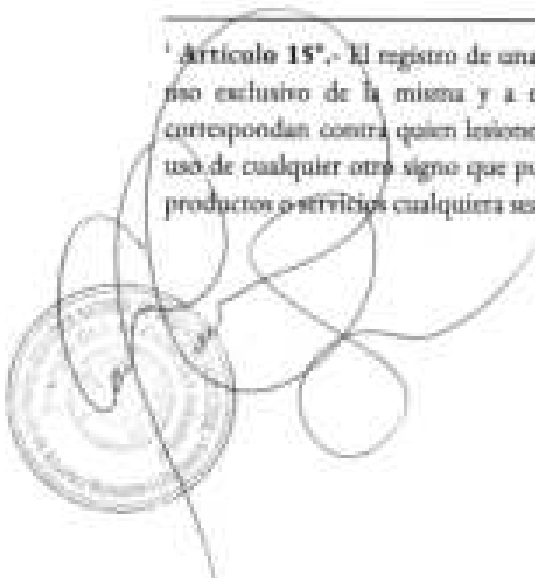
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BERSICA", solicitada para la clase 03, en base al registro "BERSHKA" clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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 constituir una marca. —

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



Resolución D.A.M.L n.° 000247

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BERSICA" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos que existe identidad de denominaciones y de clase.

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (BERSICA) solicitada y la oponente (BERSHKA), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el Art. 68 y 69 del CPC. La rebeldía en este contexto implica que, al no haber ejercido su derecho de defensa en tiempo y forma, el solicitante no desvirtuó los argumentos planteados



Resolución D.A.M.I. n.° 000247

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BERSICA" CLASE 03.**-----

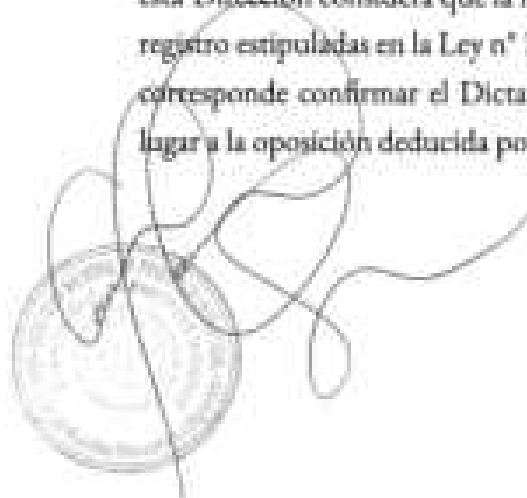
en la oposición. Esto refuerza la legitimidad del derecho invocado por la parte oponente y evidencia un desinterés del solicitante en proseguir con el trámite, permitiendo que se presuma la veracidad de los hechos alegados por la parte contraria, tal como lo dispone la normativa procesal.-----

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 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 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 hubiese hecho conocido el signo"*.-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarto 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.° 408/2025 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----





Resolución D.A.M.L. n.° 000247

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA PASTOR ROCHE GALEANO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BERSICA" CLASE 03.**-----

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

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra PASTOR ROCHE GALEANO sobre oposición al registro de marca "BERSICA" clase 03, Expediente n° 2449614 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BERSICA" clase 03, Expediente n° 2449614 solicitada por PASTOR ROCHE GALEANO.-----

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

**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000248

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA ANGELES ADRIANA ENCISO FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOFLA" CLASE 30.**

Anunciación, 25 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: ARCOR S.A.I.C. contra ANGELES ADRIANA ENCISO FERREIRA sobre oposición al registro de marca "TOFLA" clase 30 y;

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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



Resolución D.A.M.L n.° 000248

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA ANGELES ADRIANA ENCISO FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOFLA" CLASE 30.**

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

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

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° ~~00~~ 0248

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.L.C. CONTRA ANGELES ADRIANA ENCISO FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOFLA" CLASE 30.**

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.° 297/2025 de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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



Resolución D.A.M.L. n.° 000248

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARCOR S.A.I.C. CONTRA ANGELES ADRIANA ENCISO FERREIRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TOFLA" CLASE 30.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ARCOR S.A.I.C. contra ANGELES ADRIANA ENCISO FERREIRA sobre oposición al registro de marca "TOFLA" clase 30, Expediente n° 2355633 solicitada por ANGELES ADRIANA ENCISO FERREIRA.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "TOFLA" clase 30, Expediente n° 2355633 solicitada por ANGELES ADRIANA ENCISO FERREIRA.

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

**ABG. JADYVA ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000249

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMBE INTERNATIONAL, LLC CONTRA SALUMAX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAGISPEC" CLASE 05.**

Asunción, 26 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: COMBE INTERNATIONAL, LLC contra SALUMAX S.A. sobre oposición al registro de marca "VAGISPEC" clase 05 y;

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VAGISPEC", solicitada para la clase 05, en base al registro "VAGISIL" clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°. El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000249

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMBE INTERNATIONAL, LLC CONTRA SALUMAX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAGISPEC" 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 "VAGISPEC", se observa que a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "VAGISIL" se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, visual y conceptual.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000249

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMBE INTERNATIONAL, LLC CONTRA SALUMAX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAGISPEC" 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 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 hubiese hecho conocido el signo"*.

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcartio 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.° 405/2025 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

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

Resolución D.A.M.I. n.° 000249

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMBE INTERNATIONAL, LLC CONTRA SALUMAX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAGISPEC" CLASE 05.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMBE INTERNATIONAL, LLC contra SALUMAX S.A sobre oposición al registro de marca "VAGISPEC" clase 05, Expediente n° 2247540 solicitada por SALUMAX S.A.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VAGISPEC" clase 05, Expediente n° 2247540 solicitada por SALUMAX S.A.

**Artículo 3.- NOTIFÍQUESE** por cédula

  
ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000250

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMBE INTERNATIONAL, LLC CONTRA SALUMAX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAGISPEC" CLASE 03.**

Asunción, 26 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: COMBE INTERNATIONAL, LLC contra SALUMAX S.A. sobre oposición al registro de marca "VAGISPEC" clase 03 y;

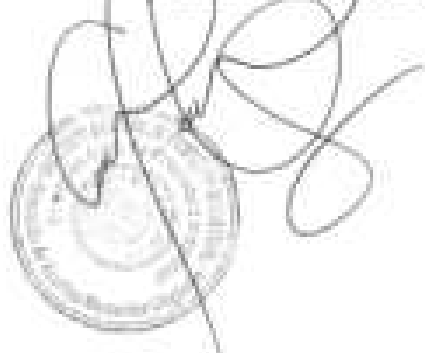
**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VAGISPEC", solicitada para la clase 03, en base al registro "VAGISIL" clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

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



Resolución D.A.M.L. n.° 000250

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMBE INTERNATIONAL, LLC CONTRA SALUMAX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAGISPEC" 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, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VAGISPEC", se observa que a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "VAGISIL" se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, visual y conceptual.

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

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

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





Resolución D.A.M.I. n.° 000250

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMBE INTERNATIONAL, LLC CONTRA SALUMAX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAGISPEC" CLASE 03.**-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que 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 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.° 406/2025 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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



Resolución D.A.M.I. n.º 000250

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COMBE INTERNATIONAL, LLC CONTRA SALUMAX S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VAGISPEC" CLASE 03.**

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por COMBE INTERNATIONAL, LLC contra SALUMAX S.A sobre oposición al registro de marca "VAGISPEC" clase 03, Expediente n° 2247534 solicitada por SALUMAX S.A.

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VAGISPEC" clase 03, Expediente n° 2247534 solicitada por SALUMAX S.A.

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

  
ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000251

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HERMES INTERNATIONAL CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HERMES COSMÉTICOS" CLASE 03.**

Asunción, 20 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: HERMES INTERNATIONAL contra MIRLE MAR NUÑEZ sobre oposición al registro de marca "HERMES COSMÉTICOS" clase 03

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HERMES COSMÉTICOS", solicitada para la clase 03, en base al registro "HERMES" clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° 000251

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HERMES INTERNATIONAL CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HERMES COSMÉTICOS" 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, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético, notamos **que existe identidad de denominaciones y de clase.**

Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (**HERMES COSMÉTICOS**) solicitada y la oponente (**HERMES**), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.

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

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

Que, adicionalmente, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal estipulado, lo que derivó en la declaración de su rebeldía, conforme a lo establecido en el

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a cursive script that loops around the stamp.

Resolución D.A.M.I. n.° 000251

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HERMES INTERNATIONAL CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HERMES COSMÉTICOS" CLASE 03.**

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

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

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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, cualesquiera que sean los productos o servicios a los 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 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



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000~~ 251

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HERMES INTERNATIONAL CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HERMES COSMÉTICOS" CLASE 03,**-----

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.° 409/25 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 HERMES INTERNATIONAL contra MIRLE MAR NUÑEZ sobre oposición al registro de marca "HERMES COSMÉTICOS" clase 03, Expediente n° 2377925 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "HERMES COSMÉTICOS" clase 03, Expediente n° 2377925 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ.-----

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000252

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMEA S.A. CONTRA ALYDIA HEALTH, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JADA, CLASE 10.**

Asunción, 26 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: QUIMEA S.A. contra ALYDIA HEALTH, INC. sobre oposición al registro de la marca JADA, clase 10, y: \_\_\_\_\_

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca JADA, solicitada para la clase 10, en base al registro de marca JADIT, en la clase 05 por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. \_\_\_\_\_

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede 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 se 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.° 000252

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMEA S.A. CONTRA ALYDIA HEALTH, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JADA, 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 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 JADA y la marca oponente JADIT gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas, similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.

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

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

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.

<sup>1</sup>Dr. Fernández Novoa - Fundamentos de Derecho de Marcas - pág. 179.



Resolución D.A.M.I. n.° ~~000252~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMEA S.A. CONTRA ALYDIA HEALTH, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JADA, CLASE 10.**

Que, es importante destacar que una de las reglas más comunes requeridas para obtener el registro de una marca es que su **evaluación debe realizarse desde una perspectiva global**. En el análisis de dos marcas en conflicto, se prioriza una visión sintética que considere todos los elementos integrados de cada marca, sin descomponer su unidad fonética y gráfica. Este enfoque integral permite apreciar cómo interactúan los diferentes componentes de cada marca, lo que es fundamental para determinar si existe riesgo de confusión entre los consumidores. Al evaluar la marca solicitada bajo esta metodología, se concluye que se cumple con los requisitos establecidos, lo que lleva a considerar que la oposición presentada es improcedente.

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que 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, cabe destacar que existen otras marcas que comparten la partícula **JAD**, única parte en común, como parte inicial, las cuales fueron concedidas a nombre de diferentes propietarios, entre las cuales se citan a continuación: **JADE**, clase 05 Reg n° 477.981; **JADELLE** clase 05 Reg n° 500.320; **JADELLE** clase 10 Reg n° 500.321; **JADENU** clase 05 Reg n° 447.820; **JADIZA**, clase 05 Reg n° 439.827, **JADTEQ**, clase 05 Reg n° 447.819 entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.





Resolución D.A.M.I. n.° 000252

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMFA S.A. CONTRA ALYDIA HEALTH, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JADA, CLASE 10.**

Que, ningún titular puede reclamar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso genérico en el sector. La coexistencia de varias marcas con dicha palabra refuerza el argumento de que la similitud parcial no es un obstáculo para el registro de nuevas marcas siempre que estas presenten elementos distintivos adicionales.

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

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas oponentes, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso 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, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no 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 similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique 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.º

~~000252~~

**POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR QUIMEA S.A. CONTRA ALYDIA HEALTH, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA JADA, CLASE 10.**

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n.º 510/2025 emitido por la jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.

Por tanto,

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

**Artículo 1.- DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por QUIMEA S.A. contra ALYDIA HEALTH, INC. sobre oposición al registro de la marca JADA, clase 10, Expediente n.º 2203970 solicitada por ALYDIA HEALTH, INC.

**Artículo 2.- DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca JADA, clase 10, Expediente n.º 2203970 solicitada por ALYDIA HEALTH, INC.

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

  
ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000253

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA PAOLA LUCIA EULERICH UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AZZARA" CLASE 35.**

Asunción, 20 MAR 2026

**VISTO:**

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra PAOLA LUCIA EULERICH UNZAIN sobre oposición al registro de marca "AZZARA" clase 35 y;

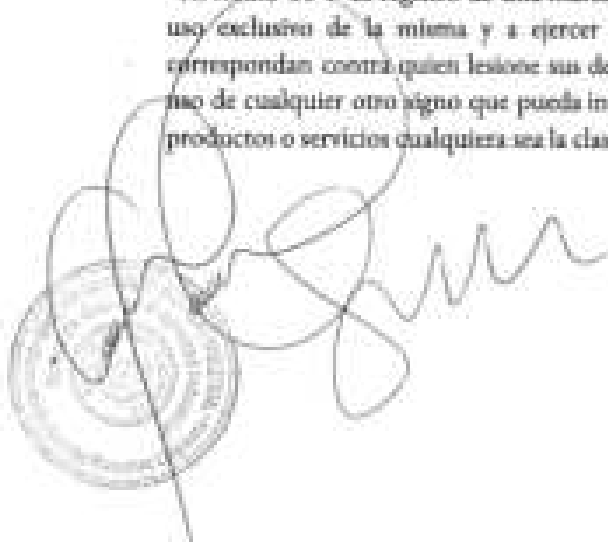
**CONSIDERANDO:**

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

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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 000253

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA PAOLA LUCIA EULERICH UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AZZARA" 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, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AZZARA", se observa que a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "ZARA" se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, visual y conceptual.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000253

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA PAOLA LUCIA EULERICH UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AZZARA" CLASE 35.**-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 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 conocido en el sector pertinente del público, que pertenece 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 signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o 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.° 313/2025 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-----

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000253

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) CONTRA PAOLA LUCIA EULERICH UNZAIN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AZZARA" CLASE 35.**

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) contra PAOLA LUCIA EULERICH UNZAIN sobre oposición al registro de marca "AZZARA" clase 35, Expediente n° 2392524 solicitada por PAOLA LUCIA EULERICH UNZAIN.

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AZZARA" clase 35, Expediente n° 2392524 solicitada por PAOLA LUCIA EULERICH UNZAIN.

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

**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**  
Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000254

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" CLASE 35.-----**

Asunción, 25 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE sobre oposición al registro de marca "F FARMA YA" clase 35 y:-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "F FARMA YA", solicitada para la clase 35, en base al registro "P PEDIDOS YA" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.° ~~000~~ 254

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" 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, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "F FARMA YA", se observa que a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "P PEDIDOS YA" se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, visual y conceptual.-----

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

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

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Resolución D.A.M.I. n.º

000254

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" 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 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 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 conocido en el sector pertinente del público, que pertenece 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 marcarlo 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.° ~~000254~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" CLASE 35.**-----

corresponde rechazar el Dictamen n.° 55/2026 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 DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE sobre oposición al registro de marca "F FARMA YA" clase 35, Expediente n° 2497730 solicitada por CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "F FARMA YA" clase 35, Expediente n° 2497730 solicitada por CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE.-----

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

  
**ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° 000255

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" CLASE 38.**-----

Asunción, 25 MAR 2020

**VISTO:**

El expediente caratulado: DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE sobre oposición al registro de marca "F FARMA YA" clase 38 y;-----

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "F FARMA YA", solicitada para la clase 38, en base al registro "P PEDIDOS YA" clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-----

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

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

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir 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.º 000255

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" CLASE 38.**-----

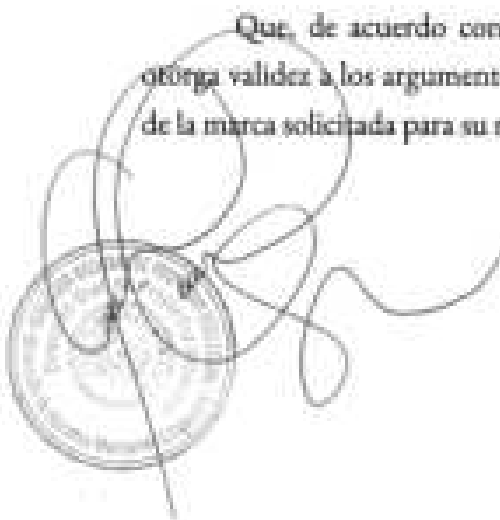
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "F FARMA YA", se observa que a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "P PEDIDOS YA" se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, visual y conceptual.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000255

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" CLASE 38.**-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla 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 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 similar, notoriamente conocido 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 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".*-----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcarario 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 rechazar el Dictamen n.° 54/2026 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.° ~~000255~~

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" CLASE 38.**-----

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE sobre oposición al registro de marca "F FARMA YA" clase 38, Expediente n° 2497731 solicitada por CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "F FARMA YA" clase 38, Expediente n° 2497731 solicitada por CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE.-----

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



**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.I. n.° ~~000256~~

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" CLASE 39.

Asunción, 26 MAR 2025

**VISTO:**

El expediente caratulado: DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE sobre oposición al registro de marca "F FARMA YA" clase 39 y:

**CONSIDERANDO:**

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "F FARMA YA", solicitada para la clase 39, en base al registro "P PEDIDOS YA" clase 39, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley<sup>1</sup> a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones 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. —

<sup>1</sup> Artículo 15°.- El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión 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.°

000256

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" CLASE 39.**-----

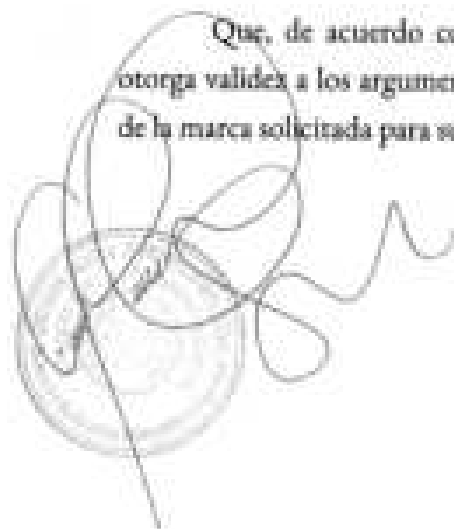
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas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

Que, realizando el cotejo marcario entre la denominación solicitada "F FARMA YA", se observa que a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "P PEDIDOS YA" se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonéticos, visual y conceptual.-----

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

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

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



Resolución D.A.M.I. n.° 000256

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALEFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" CLASE 39.**-----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que 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 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 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"*.-----

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 rechazar el Dictamen n.° 56/2026 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

000256

**POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. CONTRA CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "F FARMA YA" CLASE 39.**-----

**Artículo 1.- DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE sobre oposición al registro de marca "F FARMA YA" clase 39, Expediente n° 2497732 solicitada por CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE.-----

**Artículo 2.- RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "F FARMA YA" clase 39, Expediente n° 2497732 solicitada por CARLOS MIGUEL ALFARO DUARTE.-----

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

  
**ABG. JADYI ALVARENGA SUÁREZ**

Directora

Dirección de Asuntos Marcas y Litigiosas