



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0029-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “TUTI”
UENO SEGUROS; UENO CASA DE BOLSA; IDL (IMPRESIÓN Y
DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA); IOIO; ITTI; MOWI; UPAY (RED DIGITAL
DE PROCESAMIENTO); WEPA (RED DIGITAL S.A.); RED UTS
PARAGUAY; VINANZAS; INGANTA; KAITEL; PLACE ANALYZER; MUV;
GRUPO H; GRUPO M; PAGOPAR; OFFICE DESIGN; y U-PARAGUAY,
apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-7451

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0373-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas con diecinueve minutos del veintiuno de agosto de
dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la
abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-
0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada
especial de las empresas UENO SEGUROS; UENO CASA DE BOLSA;
IDL (IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA); IOIO; ITTI; MOWI;
UPAY (RED DIGITAL DE PROCESAMIENTO); WEPA (RED DIGITAL
S.A.); RED UTS PARAGUAY; VINANZAS; INGANTA; KAITEL; PLACE
ANALYZER; MUV; GRUPO H; GRUPO M; PAGOPAR; OFFICE DESIGN;
y U-PARAGUAY, constituidas de conformidad con las leyes de



Paraguay, domiciliadas en Avda. Santa Teresa entre Avda. Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado Piso Plata Baja, Piso 1 y Piso 5 Torres del Paseo La Galería, Asunción, República de Paraguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:47:51 horas del 5 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de julio de 2024, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **TUTI**, para proteger y distinguir en **clase 41**: servicios de taquilla [espectáculos]/servicios de venta de boletos [espectáculos], y en **clase 45**: servicios logísticos de provisión de seguridad.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 08:47:51 horas del 5 de noviembre de 2024, denegó parcialmente la inscripción de la solicitud presentada en la clase 41, porque corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas); y dictaminó continuar con el trámite correspondiente para la clase 45.

Inconforme con lo resuelto, la representación de las empresas gestionantes, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La autoridad registral al confrontar los signos, realizó un análisis



fragmentado de la marca inscrita con relación a la pretendida, examinando sus elementos de manera separada y no en su conjunto, según lo establecido en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas. De ahí que, la marca vista en su conjunto goza del nivel inventivo suficiente para acceder a su inscripción, además el análisis realizado a la marca pretendida de manera separada le ocasiona un daño, por cuanto únicamente tomó en consideración las partes en las cuales los signos en conflicto comparten letras, además dejó de lado la apreciación en su conjunto; y la diferencia que estas presentan en los servicios; por tales razones, los distintivos marcarios se componen de un nombre propio y de denominaciones distintas, lo que elimina cualquier posible riesgo de confusión empresarial.

2. En cuanto al origen empresarial de los signos y el posible riesgo de confusión entre los consumidores, se determina que la marca solicitada **TUTI**, comercializa servicios de taquilla [espectáculos], servicios de venta de boletos [espectáculos]; los distintivos marcarios inscritos **TUTTI** (diseño), protegen servicios de enseñanza, formación relacionados al arte y la música; además, al realizar una búsqueda en Google se ubica la página de la Academia Tutti Música y Arte, donde se logra acreditar que es una academia en la cual se imparte enseñanza y formación en el ámbito musical, como clases de pintura, por tales motivos, no es posible que se presente confusión en el consumidor y sin dejar de lado la disimilitud entre los distintivos marcarios, por lo cual la marca pretendida goza de suficiente aptitud distintiva para acceder a su registro.



3. La marca , registro 236859, en clase 41, su plazo



de validez venció el veintiuno de julio de 2024, y se encuentra en periodo de gracia hasta el 21 de enero de 2025.

4. Del cotejo gráfico se determina que entre el signo solicitado TUTI y



la marca inscrita , el diseño que la conforma y la doble T en su composición gramatical, estos elementos hacen que los distintivos marcarios gráficamente sean diferentes, y no se presente confusión visual.

5. Respecto a los servicios pretendidos, a pesar de que las marcas presentan similitud en cuanto a su nombre y sus servicios se encuentran en la misma clase, son de una naturaleza distinta y en aplicación del principio de especialidad, los distintivos marcarios pueden coexistir en el comercio.


Como sustento de sus alegatos adicionó jurisprudencia, citando el voto 95-2003, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo; y los votos 180-2005, 154-2010, 813-2011, 065-2010, 349-2008 y 166-2010, emitidos por este Tribunal.


Finalmente solicita se declare sin lugar la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción de la marca pretendida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de Mauren Gisela Aguirre Araya, las



siguientes marcas de servicios:

1. , registro 247860, inscrita desde el 12 de noviembre de 2015, **vigente hasta el 12 de noviembre de 2025**, para proteger en clase 41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales asociadas a las artes (folios 101 y 102 del expediente de origen).

2. , registro 236859, inscrita desde el 21 de julio de 2014, **vigente hasta el 21 de julio de 2024**, para proteger en clase 41: educación, formación, servicios de entretenimiento y culturales asociados a la Música, además su plazo de vigencia venció el 21 de julio de 2024, y el período de gracia caducó el 21 de enero de 2025 (folios 23 y 24 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como



marca cuando ello afecte algún derecho de terceros configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y b), de interés para este caso particular, que establecen:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]


En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos. A estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en




disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Por otra parte, antes de entrar al análisis de los signos, este tribunal considera pertinente señalar que se excluye del cotejo, la marca de



servicios , registro 236859, debido a que su periodo de vigencia finalizó el 21 de julio de 2024, y el período de gracia para su renovación venció el 21 de enero de 2025.

Por consiguiente, se procede a realizar el cotejo marcario entre las marcas en conflicto:

Signo solicitado	Marca registrada
TUTI	
Clase 41	Clase 41
Servicios de taquilla [espectáculos], servicios de venta de boletos [espectáculos].	Educación; formación; servicios de entretenimiento ; actividades deportivas y culturales asociadas a las artes.
Clase 45	
Servicios logísticos de provisión de seguridad.	

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la apelación, se determina que desde el punto de vista gráfico, el signo



requerido es denominativo, conformado por la palabra **TUTI**, escrita en una grafía sencilla, en letras mayúsculas negras. Por otro lado, la marca registrada es mixta, compuesta a su lado inicial izquierdo por el diseño de un instrumento musical denominado contrabajo de color rojo, además en sus cuerdas presenta el diseño de unas teclas en color negro, y seguido del término **TUTTI**, escrito en una tipografía sencilla, en letras mayúsculas negras.

De ahí que, aun cuando la marca inscrita en su conformación presenta una serie de elementos (diseño, tipografía y colores), es de importancia destacar que la comparación en conjunto que realiza el consumidor de los signos, y por el elevado número que percibe diariamente de estos, hace que no conserve de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino una impresión general; en consecuencia, por la concordancia gramatical que se aprecia, con respecto a la palabra **TUTI** y **TUTTI**, puede generar en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial, y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protegen productos, servicios o giros comerciales exactos, equivalentes o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

A nivel fonético, al compartir los distintivos marcarios casi la totalidad de las letras de su estructura gramatical **TUTI** y **TUTTI**, siendo su única diferencia la letra adicional “T”, la cual no les concede una distinción auditiva a las marcas, por el contrario el consumidor al momento de ejercer su pronunciación, se escuchan y perciben de manera casi idéntica, lo cual podría hacer pensar al consumidor que los distintivos marcarios pertenecen al mismo titular, y con ello se



reafirma el riesgo de confusión o asociación empresarial.

En el contexto ideológico, el término **TUTI** del signo propuesto, no tiene significado en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo cual se está ante un vocablo de fantasía que no evoca ningún significado; y recae en innecesario realizar un cotejo en este aspecto.

Por lo anterior, se determina que la marca solicitada mantiene un alto grado de similitud con relación a la inscrita, por lo cual, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico y fonético, el consumidor fácilmente las puede confundir y relacionarlas al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo tales circunstancias su registro.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los servicios que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, dispone: “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”; por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en



impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

En el contexto de lo anterior, del listado de servicios se observa que el signo solicitado **TUTI**, pretende proteger los siguientes servicios en clases 41: servicios de taquilla [espectáculos], servicios de venta de boletos [espectáculos], y en clase 45: servicios logísticos de provisión de seguridad; y la marca inscrita protege únicamente en clase 41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales asociadas a las artes. De ahí que, determina este Tribunal que los servicios solicitados y protegidos en clase 41, son de la misma naturaleza y se encuentran estrechamente relacionados; sin embargo, los servicios pretendidos en clase 45 son de distinto género y en consecuencia, el consumidor no podría verse afectado o confundido respecto a los servicios solicitados en dicha clase.

Por otra parte, respecto a lo señalado por la recurrente, que la autoridad registral no debió realizar un análisis fragmentado a las marcas en conflicto, esta debió analizarlas en su conjunto para determinar su distintividad, lo cual ocasionó un perjuicio a su representada; de lo anterior considera este Tribunal que no lleva razón la apelante, ya que del análisis en conjunto realizado líneas arriba a los signos en conflicto, claramente se determinó que existen más similitudes que diferencias entre estos, por lo cual la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad y que le permita coexistir registralmente con el signo inscrito respecto a la clase 41 internacional.



De igual forma, respecto a los servicios solicitados en clase 41 del cotejo antes realizado, constata este órgano de alzada que no lleva razón la apelante, por cuanto los servicios solicitados como los protegidos en esa clase se encuentran relacionados, y existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo de confusión o asociación para el consumidor de otorgar la clase 41 para su registro, y sin dejar de lado que el consumidor podría relacionar los servicios solicitados e inscritos en esa clase a un mismo origen empresarial.

Con relación a la distintividad que se presenta entre el signo solicitado **TUTI** y la marca inscrita **TUTTI**, al conformarse por un diseño y la doble “T”, como bien se determinó en el cotejo realizado líneas arriba, básicamente las marcas son iguales a nivel gráfico, además la letra “T” adicional, no provoca una diferencia notable entre los distintivos marcarios, la parte gráfica no genera mayor distintividad. De esta forma, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado.

Finalmente, en cuanto a la jurisprudencia señalada por la recurrente como sustento de sus alegatos, debemos indicar que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de calificación realizadas en sede administrativa, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dado que cada petición presentada conlleva en primer



plano un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, como en el caso que ahora nos ocupa, además de no lesionar tanto los derechos preferentes de otras compañías, como los derivados de los consumidores al cual compete proteger a la administración registral, ello en apego al artículo 1 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:47:51 horas del 5 de noviembre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de las empresas UENO SEGUROS; UENO CASA DE BOLSA; IDL (IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA); IOIO; ITTI; MOWI; UPAY (RED DIGITAL DE PROCESAMIENTO); WEPA (RED DIGITAL S.A.); RED UTS PARAGUAY; VINANZAS; INGANTA; KAITEL; PLACE ANALYZER; MUV; GRUPO H; GRUPO M; PAGOPAR; OFFICE DESIGN; y U-PARAGUAY, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:47:51 horas del 5 de noviembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del



Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33