

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0092-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “TUBI”

TUBI, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2022-6875)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0174-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas doce minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **TUBI, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, domiciliada en 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:11:08 horas del 03 de enero de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición indicadas, solicitó la marca de fábrica y servicios **TUBI**, para proteger productos y servicios en clases 9, 38, 41 y 42 de la nomenclatura internacional de Niza.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por auto de prevención de fondo de las 18:30:49 horas del 30 de agosto de 2022, advierte a la solicitante que su marca no es admisible por derechos de terceros al violentar el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por estar inscritas la marca de servicios “TUI”, registro 134104, para proteger servicios en

clases 35, 37, 38, 41, 42, 43 y 44; la marca de fábrica y servicios , registro 271204, para proteger productos y servicios en clases 09 y 42; la marca de servicios

, registro 275854, para proteger servicios en clase 41 y el nombre comercial , registro 275855. El 13 de octubre de 2022, por medio del documento adicional 2022/014346, la solicitante contesta lo prevenido y expone sus argumentos de defensa.

Mediante resolución de las 12:11:08 horas del 3 de enero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de la marca de fábrica y servicios **TUBI** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al determinar que es inadmisibles por derechos de terceros,

por cuanto es gráfica y fonéticamente similar a los signos “TUI”,  y ; y proteger productos y servicios estrechamente relacionados con los protegidos por estos. (Folios 43 al 80 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la compañía **TUBI INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución denegatoria, y expuso los siguientes agravios:

1. El distintivo **TUBI**, identifica a su representada y su aplicación líder de “streaming” gratis de contenido premium, que permite acceder a películas y series por medio de la mejor tecnología, y está disponible en diferentes países, incluyendo Costa Rica. Para más información se puede visitar la página de internet www.tubitv.com.
2. La compañía TUI AG se dedica al turismo, principalmente en Europa, maneja: operadores de tours (excursiones), agencias de viajes, aviones, hoteles, y cruceros. Se puede visitar la página web www.tuigroup.com.
3. La compañía Shimano, es la titular de este distintivo  y manufactura, comercializa y distribuye bicicletas, sus accesorios y partes; equipo para los deportes de pesca y de remo, y la marca inscrita identifica una aplicación para ciclistas, que permite conectarse con la bicicleta y mejorar su experiencia.
4. La marca  es propiedad de la empresa Cuestamoras Operativa CMO, S. A., y distingue un juego para deslizarse, que se encuentra en el centro comercial Oxígeno, localizado en Heredia, y corresponde a una atracción temporal, tal como se indica en la misma página del centro comercial; y en cuanto al nombre comercial no hay información de su operación.
5. Se trata de distintivos marcarios que identifican productos y servicios que se encuentran en las mismas clases, pero que no se relacionan entre sí y se dirigen a un segmento de mercado distinto, por lo que es imposible que el público consumidor se confunda.
6. El Registro no ha realizado un análisis global, no tomó en cuenta los elementos característicos del signo y las diferencias existentes respecto a

los productos que cada marca identifica, además si las marcas inscritas coexisten pacíficamente no hay motivo para rechazar su solicitud.

7. Entre el distintivo de su representada **TUBI** y las marcas base de este rechazo existen suficientes diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico que permiten su coexistencia registral, ya que a la vista las marcas no se confunden entre sí, su pronunciación es distinta y las ideas que se producen al ver estas marcas tampoco permiten ni crean confusión. Son representaciones distintas, cada una con características peculiares que se diferencian fácilmente entre sí y es imposible que se confundan.
8. Además, la marca **TUBI** es la razón social de la solicitante, lo que le impregna la diferencia necesaria para que pueda coexistir registralmente con las demás marcas pues hace que los consumidores no se confundan sobre el origen empresarial de la aplicación y servicios de “streaming”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:48:21 horas del 24 de enero de 2023, declara sin lugar el recurso de revocatoria. Y mediante resolución de las 13:53:21 horas del 24 de enero de 2023, admite el recurso de apelación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal de alzada, enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para la resolución del presente caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. **Nombre comercial**  , registro número 275855, inscrito el 13 de diciembre de 2018, a nombre de CUESTAMORAS OPERATIVA CMO SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger: un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, ubicado en San José-

Santa Ana Uruca, Radial Santa Ana - Belén, Condominio Vertical De Oficinas Fórum 6, Edificio Cuestamoras, Tercer Piso. (Folios 21 al 24 del expediente principal, 25 y 26 del legajo digital de apelación).

2. **Marca de servicios**  , registro número 275854, inscrita el 13 de diciembre de 2018 y con vencimiento al 13 de diciembre de 2028, a nombre de CUESTAMORAS OPERATIVA CMO SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger en clase 41: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. (Folios 27 y 28 del expediente principal, 27 del legajo digital de apelación).

3. **Marca de fábrica y servicios**  , registro número 271204, inscrita el 14 de mayo de 2018 y con vencimiento al 14 de mayo de 2028, a nombre de SHIMANO INC., para proteger en clase 09: Programas informáticos [software descargables; aplicaciones de software informático descargables; aplicaciones de software informático para teléfonos móviles; aplicaciones de software informático para teléfonos inteligentes; aplicaciones de software informático para tabletas; software informático y software de aplicación móvil para la personalización, mantenimiento, reparación y diagnóstico de bicicletas y componentes de bicicletas; software informático y software de aplicación móvil para actualizar el 'firmware' de bicicletas y componentes de bicicletas; computadoras de bicicletas; dispositivos de visualización para proporcionar información a los ciclistas; dispositivos de visualización para proporcionar posiciones de engranaje, relación de transmisión y/o nivel de batería para bicicletas; dispositivos de visualización digital (electrónicos) para bicicletas; indicadores de valores numéricos para bicicletas; aparatos de grabación de tiempo para bicicletas; aparatos de sistema de posicionamiento

global (GPS) para bicicletas; aparatos de medición para bicicletas; receptores de valores numéricos para bicicletas; indicadores de velocidad para bicicletas; manómetros para bicicletas; tacómetros para bicicletas; medidores de potencia para bicicletas; odómetros para bicicletas; transmisores de datos inalámbricos para bicicletas; cables eléctricos para bicicletas; baterías; cables eléctricos para bicicletas; baterías para bicicletas; cargadores de baterías; cargadores de baterías para bicicletas; cámaras de video digitales; cámaras de vídeo digitales para bicicletas; cámaras de video digitales para la pesca; cascos protectores para deportes; cascos protectores para ciclistas; anteojos; gafas de sol; gafas de protección; estuches para gafas; y en clase 42: Software como servicio [SaaS]; proporcionar un sitio web con software no descargable para la personalización, mantenimiento, reparación y diagnóstico de bicicletas y componentes de bicicletas; servicios de software como servicio (SaaS) que ofrecen software para proporcionar información sobre servicios de personalización, mantenimiento, reparación y diagnóstico en el campo de las bicicletas y componentes de bicicletas. (Folios 25 y 26 del expediente principal, 28 y 29 del legajo digital de apelación).

4. **Marca de servicios “TUI”**, registro número 134104, inscrita el 10 de julio de 2002 y con vencimiento al 10 de julio de 2032, a nombre de TUI AG, para proteger en clase 35: manejo de hoteles, moteles; en clase 37: servicio de una compañía de construcciones, es decir la preparación técnica de proyectos de construcción; en clase 38: servicios de entretenimiento por radio; entretenimiento por televisión; operación de una línea directa de consultas, en particular para asesoría telefónica por intranet o internet, en particular para la operación, el cuidado y el uso de bases de datos de computación y de programas de computación; en clase 41: servicios de interpretación y de traducción; fotografía; balnearios, piscinas; en clase 42:

servicios de creación, instalación, operación, actualización y mantenimiento de bases de datos de computadoras y de programas de computación, en particular de programas de organización, reservación y facilitación de servicios de transporte y de viaje de negocios y para hacer publicidad para viajes por radio y televisión y medios electrónicos; creación de programas para el procesamiento de datos y para la comunicación; asesoría en computación; alquiler de tiempo de acceso a bases de datos; alquiler de programas de computación y de instalaciones de procesamiento de datos; planificación y asesoría de construcción y de diseño, en particular de un arquitecto de interiores; en clase 43: servicios de alojamiento y agasajo de visitantes, servicios de alquiler de habitaciones; servicios de alquiler de chalets para vacaciones y apartamentos para vacaciones; servicios de reservación de habitaciones y de hoteles; y en clase 44: servicios de salones de masaje, peluquero y de belleza; saunas. (Folios 30 y 31 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en su artículo 2° define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, para lo cual no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, y por ende no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efectos de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe acudir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, que establecen las reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que debe cumplir todo signo distintivo para su inscripción. De ahí que, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley citada, prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, y en lo de interés establece:

Artículo 8°- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, ..., 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, [...], 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, [...] anterior.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

La normativa jurídica expuesta es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor o a otros comerciantes, con relación a un signo de un tercero. Este riesgo de confusión puede producirse cuando a la similitud o semejanza entre los signos se adiciona la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que debe imperar la inadmisibilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean similares y se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos, para ello el

artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, establece las pautas para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados.

Bajo esta perspectiva, para determinar si hay semejanza entre los signos, el operador jurídico a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten los signos cotejados, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y debe dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

En relación con lo anterior este Tribunal, ha dictaminado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, en esta línea, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual, que es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, y se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y finalmente, el cotejo ideológico que permite determinar la posibilidad de confusión ideológica, que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Partiendo de todo lo anterior, se procede a analizar los signos en conflicto:

Marca solicitada

TUBI

Clase 9: Software informático descargable para transmitir contenido audiovisual y multimedia a través de Internet o una red de comunicaciones global; software informático descargable para transmitir contenido audiovisual y multimedia a dispositivos electrónicos digitales móviles; software descargable para buscar, organizar y recomendar contenido multimedia; herramientas de desarrollo de software descargables para crear software y aplicaciones móviles; software descargable para crear y proporcionar acceso de usuario a bases de datos de información y datos que se pueden buscar; software informático descargable para el suministro de contenido inalámbrico; software informático descargable para comprar, acceder y ver películas, programas de televisión, audio, vídeos y contenido multimedia; software informático descargable con actividades de aprendizaje; aplicaciones móviles descargables para acceder y transmitir contenido audiovisual y multimedia a través de internet o una red de comunicaciones global; software de juegos descargable de vídeo descargable; software de juegos de computadora descargable; juegos de computadora descargables; programas de videojuegos interactivos descargables; software de juegos informáticos descargable para su uso con teléfonos móviles, tabletas y computadoras; programas de juegos electrónicos descargables; software de juegos electrónicos descargables para teléfonos móviles, tabletas, computadoras personales y dispositivos electrónicos de mano; software de juegos de realidad virtual descargable; hardware de realidad virtual, a saber, cascos de realidad virtual; gráficos descargables con conjuntos de emojis y diseños para su uso en computadoras, tabletas, dispositivos electrónicos de mano y teléfonos móviles; tonos de llamada descargables y grabaciones de sonido con música, todo para dispositivos de comunicación inalámbricos; multimedia pregrabado con historias de ficción y no ficción sobre una variedad de temas, música,

representaciones dramáticas, representaciones no dramáticas, actividades de aprendizaje para niños y juegos; películas y programas de televisión descargables con historias de ficción y no ficción, sobre una variedad de temas proporcionados a través de un servicio de video a pedido; películas y programas de televisión en los campos de acción, aventura, animación, anime, biografía, clásicos, comedia, crimen, documental, drama, fe, familia, fantasía, cine negro, historia, terror, internacional, musical, misterio, romance, ciencia ficción, deportes, películas de terror, guerra y del oeste; libros de audio con historias de ficción y no ficción sobre una variedad de temas; grabaciones de audio y visuales con música, cuentos, representaciones dramáticas, representaciones no dramáticas, entretenimiento de acción en vivo, entretenimiento animado, actividades de aprendizaje para niños y juegos; grabaciones musicales; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; tarjetas de regalo codificadas magnéticamente; boletines electrónicos descargables en el ámbito del entretenimiento; dispositivos de transmisión de medios digitales; grabadoras de vídeo digitales; reproductores multimedia, a saber, reproductores de discos de vídeo; sistemas de cine en casa compuestos por receptores de audio y vídeo; reproductores de discos de vídeo; televisores; decodificadores de televisión, a saber, decodificadores; hardware informático y dispositivos periféricos; altavoces de audio; accesorios para teléfonos móviles, a saber, fundas para teléfonos móviles, estuches para teléfonos móviles, carátulas para teléfonos móviles, correas para teléfonos móviles y cubiertas protectoras de pantallas para teléfonos móviles; accesorios para computadoras, a saber, fundas para computadoras portátiles y fundas protectoras y estuches para computadoras; accesorios para tabletas, a saber, cubiertas protectoras y estuches para tabletas; accesorios para cámaras digitales, a saber, estuches para cámaras y correas para cámaras; accesorios para relojes inteligentes, a saber, correas para relojes inteligentes y estuches adaptados para sujetar relojes inteligentes; accesorios para asistentes digitales personales, a saber, fundas para asistentes

digitales personales y estuches protectores especialmente adaptados para asistentes digitales personales; accesorios para lectores de libros electrónicos, a saber, fundas para lectores de libros electrónicos; películas plásticas adaptadas conocidas como revestimientos para cubrir y proteger aparatos electrónicos, a saber, teléfonos móviles, computadoras, tabletas, cámaras digitales, reproductores de música digital, relojes inteligentes, asistentes digitales personales y lectores de libros electrónicos; cubiertas protectoras de pantallas adaptadas para su uso con teléfonos móviles, computadoras, tabletas, cámaras digitales, reproductores de música digital, relojes inteligentes, asistentes digitales personales y lectores de libros electrónicos; auriculares; audífonos; teléfonos; teléfonos móviles; auriculares para su uso con teléfonos móviles; auriculares para su uso con computadoras; auriculares para su uso con consolas de videojuegos, a saber auriculares para juegos de realidad virtual; adaptadores para teléfonos móviles, a saber, adaptadores de corriente; baterías y cargadores de baterías; relojes inteligentes; anteojos; pantallas de vídeo montadas en la cabeza para su uso con computadoras, tabletas, dispositivos móviles y teléfonos móviles; micrófonos.

Clase 38: Retransmisión de contenidos audiovisuales y multimedia a través de Internet o una red mundial de comunicaciones; transmisión y entrega de contenidos audiovisuales, de audio, de vídeo y multimedia a través de Internet; servicio de transmisión de video bajo demanda.

Clase 41: Servicios de entretenimiento en forma de series de televisión y películas en curso en los campos de acción, aventura, animación, anime, biografía, clásicos, comedia, crimen, documental, drama, fe, familia, fantasía, cine negro, historia, horror, internacional, musical, misterio, romance, ciencia ficción, deportes, películas de terror, guerra y del oeste; prestación de servicios de entretenimiento a través de una red de comunicación global en forma de sitios web que ofrecen una amplia

variedad de información de entretenimiento de interés general relacionada con películas cinematográficas, programas de programas de televisión, videos musicales, fragmentos de películas, fotografías y otros materiales multimedia; suministro de videoclips no descargables en línea y otro contenido digital multimedia que contenga audio, video, ilustraciones y/o texto de una serie de televisión en curso o relacionado con ella; suministro de un sitio web con información de entretenimiento; suministro de películas y programas de televisión no descargables a través de un servicio de transmisión de video a la carta; suministro de información, reseñas y recomendaciones sobre películas y programas de televisión a través de un sitio web y servicios de transmisión de video a la carta; servicios de entretenimiento del tipo de realización de exhibiciones y convenciones sobre televisión y cine, y personajes de televisión y cine; servicios de entretenimiento del tipo de desarrollo, creación producción, distribución y posproducción de películas cinematográficas, programas de televisión, eventos especiales y contenido de entretenimiento multimedia; servicios de entretenimiento del tipo de actuaciones teatrales, musicales o cómicas en directo; servicios de parques de atracciones; servicios de clubes de fans; producción y distribución de películas cinematográficas y programas de televisión; juegos en línea y suministro de juegos informáticos, electrónicos y de video en línea; proporcionando el uso temporal de juegos interactivos no descargables.

Clase 42: Alojamiento de contenido digital en Internet o red de comunicaciones global; alojamiento y mantenimiento de un sitio web comunitario en línea con contenido audiovisual en los campos de noticias, entretenimiento, deportes, comedia drama, música y videos musicales.

SIGNOS INSCRITOS

| MARCA DE SERVICIOS | MARCA DE FABRICA Y SERVICIOS | NOMBRE COMERCIAL | MARCA DE SERVICIOS |
|--|---|--|---|
| TUI |  |  |  |
| Clases 35, 37, 38, 41, 42, 43 y 44 (Ver listados en el Considerando Segundo) | Clases 9 y 42 (Ver listados en el Considerando Segundo) | CLASE 49: Un establecimiento comercial dedicado a brinda servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, ubicado en San José-Santa Ana Uruca, Radial Santa Ana - Belén, Condominio Vertical De Oficinas Forum 6, Edificio Cuestamoras, Tercer Piso | CLASE 41: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales |

Del análisis realizado a los signos en conflicto, podemos señalar que a nivel gráfico al compararse las denominaciones **TUBI** y **TUBBY** se observa que gramaticalmente la marca pedida **TUBI** se conforma por cuatro letras y la denominación inscrita **TUBBY** cuenta con cinco letras, compartiendo las primeras tres letras “**TUB**” y su diferencia radica en el empleo por la solicitante de la letra “**I**” al final, en contraposición con las letras “**B**” e “**Y**” que finalizan los signos inscritos bajo los registros 275854 y 275855, lo que hace que las marcas sean semejantes, por cuanto a golpe de vista el consumidor suele guardar un recuerdo imperfecto de las

marcas y en este caso la percepción visual hace que se asemejen bastante por lo que se podría ver inducido a error. Si bien es cierto los signos inscritos utilizan la palabra **EVOLUTION**, esta es de menor tamaño, y por ende, de menor impacto visual, lo que permite que la palabra **TUBBY** se torne en lo más representativo o característico del signo y lo que el consumidor a golpe de vista perciba y por ende recuerde, así que no le otorga mayor distintividad.

A nivel fonético las denominaciones **TUBI** y **TUBBY** se pronuncia, escuchan y perciben de manera idéntica, por lo que no existe una distinción que le permita al consumidor diferenciarlas.

Dentro del contexto ideológico, tenemos que la similitud entre signos deriva del contenido conceptual de estos, por lo que, al encontrarnos con expresiones de fantasía como las que nos ocupan, sea **TUBI** y **TUBBY**, se hace innecesario entrar a realizar su análisis. Sin embargo, cabe acotar que, al utilizarse expresiones o palabras tan semejantes, los signos se tornan confundibles para el consumidor o usuario, por cuanto puede evocar la misma idea, lo cual podría generar error o confusión con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Con respecto a las marcas inscritas “**TUI**” y , es criterio de este Tribunal que no existe similitud alguna entre estos y la marca solicitada, los signos son claramente diferenciables y, por lo tanto, no existe riesgo alguno de confusión o asociación en el consumidor.

Si bien es cierto se determinó la existencia de similitud gráfica y fonética entre los signos **TUBI** y , el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece que esto no es suficiente para determinar la posibilidad de confusión entre

los signos, pues para ello también se requiere que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos, lo que nos lleva a analizar la posibilidad de aplicar el principio de especialidad, que a grandes rasgos establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, siempre y cuando protejan productos o servicios disímiles.

Partiendo de lo anterior, se tiene que el nombre comercial  , registro 275855 protege “Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, ...” y la marca de servicios  , registro 275854, en clase 41 protege: “Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”; y por otra parte, la marca solicitada **TUBI** para las clases **9, 38, 41 y 42** internacional, pretende la protección y comercialización de actividades estrechamente relacionadas con las que protegen y comercializan los signos inscritos, en especial con relación a actividades de entretenimiento, como por ejemplo Software informático descargable que en distintos medios permite acceder y transmitir contenido relacionado a actividades de aprendizaje para niños y juegos; películas y programas de televisión descargables con historias de ficción y no ficción, sobre una gran variedad de temas que incluyen música, representaciones dramáticas y no dramáticas, animé, biografía, clásicos, comedia, documental, fe, familia, fantasía, historia, internacional, ciencia ficción, deportes y guerra entre otros, así como artículos y accesorios que permiten y facilitan su acceso; así como el uso de web global para la transmisión y retransmisión de estos, por lo que, si bien la titular es específica en cuanto a ámbito de protección que resguarda con su marca, no podríamos obviar que la solicitante pese a ser más amplia en el contenido de protección de sus productos y servicios estos se encuentran comprendidos en los

que protege la titular de los signos inscritos, pues se refieren a educación, entretenimiento, deporte, cultura, por lo que no es posible otorgarle protección registral, ante el riesgo de confusión entre las marcas y su origen empresarial.

En cuanto a los agravios, si bien es cierto, este Tribunal determinó que no hay

similitud con las marcas inscritas “TUI” y  , sí considera que no lleva razón del todo la apelante ya que en definitiva, y como se analizó, el signo propuesto TUBI no es lo suficientemente fuerte para distinguirse sobre los signos marcarios inscritos

 , dada la similitud del elemento denominativo que los compone, aunado a que los productos y servicios que se protegen y ofrecen se encuentran estrechamente relacionados. En consecuencia, son semejantes y pueden generar riesgo de confusión y asociación al consumidor o usuario con relación a los productos y servicios que se pretenden proteger procediendo el rechazo de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas, razón por la cual se rechazan las argumentaciones realizadas por la apelante.

Asimismo, aunque TUBI sea la razón social de la recurrente, esto no cambia el

hecho de que no tenga la suficiente distintividad con respecto a  , aunado a esto, si la recurrente considera que no se usan el nombre comercial o algunos productos, este argumento no es susceptible de ser debatido dentro del presente procedimiento, por lo que debe dilucidar dicha situación en la vía correspondiente y no dentro de este expediente. Bajo estas consideraciones se rechazan la totalidad de los agravios expuestos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de

apelación interpuesto por Marianela Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **TUBI, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad venida en alzada, la cual se confirma por su similitud gráfica y fonética con la marca de servicios , registro 275854, para proteger servicios en clase 41 y el nombre comercial , registro 275855, que protegen productos y servicios relacionados a los que se pretenden proteger con la marca cuya denegación en este acto se confirma.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **TUBI, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:11:08 horas del 03 de enero de 2023, la cual **SE CONFIRMA** por las razones expresadas por este Tribunal. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.10

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero
Marca similar o idéntica a nombre comercial
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.36

PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: Nombres comerciales
TNR: 00.43.03