



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0476-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DE LA MARCA DE COMERCIO

GOOSE MEDIA CO. LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE
ORIGEN 2023-10009 y 2023-10703)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

airalo

VOTO 0289-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con doce minutos del veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Álvaro Enrique Dengo Solera**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0544-0035, en su condición de apoderado especial de la compañía **GOOSE MEDIA CO. LTD.**, empresa existente conforme las leyes de Hong Kong, con domicilio en Rm023, 9f Block G, Kwai Shing Building, 42-46 Tailin Pai Rd-Kwai Chung, Hong Kong, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:40:20 horas del 29 de agosto de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 9 de octubre de 2023, el señor Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la compañía **GOOSE MEDIA CO. LTD.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **airalo**, en clases 35 y 38 internacional.

Una vez publicado el edicto de ley la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en condición de apoderada especial de **AIRGSM PTE. LTD.**, presentó oposición al registro del signo **airalo**, alegando uso



previo de su marca **airalo**, presentada para su inscripción el 26 de octubre de 2023, mediante la solicitud 2023-10703, en clases 9, 35 y 38 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 11:39:45 horas del 29 de agosto de 2024, ordenó la acumulación del expediente relativo a la solicitud de registro de la marca **airalo**, expediente 2023-10009, presentada por **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado especial de la compañía **GOOSE**



MEDIA CO. LTD., y la solicitud de registro de la marca **airalo**, expediente 2023-10703, presentada por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en condición de apoderada especial de **AIRGSM**



PTE. LTD., a fin de resolverlos conjuntamente, (visible a folio 130 del expediente 2023-10009).

Mediante resolución dictada a las 11:40:20 horas del 29 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "I. Se reconoce el uso anterior del signo solicitado bajo el expediente 2023-10703 de AIRGSM PTE. LTD, por cuanto la prueba aportada es suficiente para demostrar el uso anterior. II. Se declara con lugar la oposición planteada por MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en su condición de Apoderada Especial de AIRGSM PTE. LTD, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicio "**airalo**" tramitada bajo el expediente número 2023-10009, en clase 35 y 38, presentada por ALVARO ENRIQUE DENGOSOLERA, en su condición de Apoderado Especial de GOOSE MEDIA CO. LTD, la cual se deniega.



III. Acoger la solicitud de inscripción del signo "(**airalo**)", tramitado bajo el expediente número 2023-10703, en clase 9, 35 y 38 internacional, solicitada por MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en su condición de Apoderada Especial de AIRGSM PTE. LTD...".

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **GOOSE MEDIA CO. LTD.**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La prueba presentada por la opositora para demostrar el uso no se ajusta a lo dispuesto por la legislación, son publicaciones en páginas web con comentarios que son fácilmente manipulables, y las páginas web internacionales son genéricas y no demuestran necesariamente



una publicidad para el territorio costarricense.

2. Se indica en la resolución que es más importante la palabra que el diseño, sin embargo, es lo contrario, ya que el consumidor recuerda el diseño y además el cotejo debe hacerse basado en el conjunto de los signos.
3. Además, los servicios que se solicitan no tienen que ver con tarjetas sim y son muy diferentes, por lo que se debe aplicar el principio de especialidad.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. El 9 de octubre de 2023, bajo el expediente administrativo: 2023-10009, la empresa **GOOSE MEDIA CO. LTD.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **airalo**, para proteger y distinguir servicios en clases 35 y 38 internacional.
2. El 26 de octubre de 2023, por medio del expediente administrativo 2023-10703, la compañía **AIRGSM PTE. LTD.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicio  , en clase 9, 35 y 38 internacional.
3. Se tiene por demostrado el uso anterior del signo  ,



solicitado por la empresa AIRGSM PTE. LTD., conforme a la prueba aportada en el expediente principal y que tuvo por admitida el Registro de la Propiedad Intelectual en el considerando quinto de la resolución recurrida.

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. RESPECTO AL USO



ANTERIOR DE LA MARCA *airalo*, DE LA EMPRESA AIRGSM PTE. LTD., Y EL COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), señala que se tiene por objeto “proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, así como los actos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.”

En el presente caso, la empresa AIRGSM PTE. LTD., interpuso oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios **airalo** en clase 35 y 38 internacional, basándose en el uso anterior



de su marca de fábrica y servicio **airalo**, para las clases 9, 35 y 38 de la nomenclatura internacional, que se tramita bajo el expediente el 2023-10703, esto conforme al artículo 17 de la Ley de marcas.

Con la finalidad de fijar la normativa aplicable al análisis que nos ocupa, sobre la figura de la prelación y el uso anterior, es que se traen a colación el artículo 4, incisos a) y artículo 8, inciso c), ambos de la citada ley, que establecen por su orden lo siguiente:

Artículo 4. Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

[...]

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:

[...]

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el



artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

[...]

De acuerdo a los numerales transcritos, se determina que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también en quien tiene mejor derecho sobre ella por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí, que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita, también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

Con respecto al uso de la marca, la ley de cita enmarca su definición en el artículo 40:

Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.



[...]

Asimismo, el artículo 25 de la misma ley, en su párrafo final, cita los actos que se pueden considerar uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

En aplicación de la normativa citada es preciso analizar los elementos probatorios aportados por el opositor con el fin de demostrar el uso anterior de su marca. Para tal efecto, debemos considerar que el mundo está sometido a un constante cambio y evolución. El campo de la propiedad intelectual no es ajeno a ese dinamismo, principalmente en la adopción y uso de nuevas tecnologías, que generan el desafío de redefinir los derechos de propiedad que no necesariamente coinciden con las concepciones clásicas de propiedad intelectual.

Al respecto el señor Francis Gurry, director general de la OMPI en 2017, en la revista de ese organismo señaló:



Hoy se están creando tecnologías que tendrán repercusiones fundamentales en el actual panorama de la PI. Aunque todavía no las entendemos en toda su dimensión, podemos estar seguros de que plantearán importantes desafíos en relación con la administración, las políticas y la gobernanza en el ámbito de la PI. También cabe prever que planteen grandes retos en materia de desarrollo dadas las enormes diferencias que se acusan en el mundo en cuanto a capacidad tecnológica. Pero todo desafío va acompañado de oportunidades. Las novedades que están introduciendo esos retos no son negativas de por sí. Solo se trata de comprender cómo incidirán en el actual sistema de PI y en su evolución. (<https://www.wipo.int/es/web/wipo-magazine/articles/francis-gurry-on-the-future-of-intellectual-property-opportunities-and-challenges-40121>)

En la apreciación de la prueba, el Tribunal evalúa la eficacia de las pruebas presentadas en un caso para determinar si son válidas y pertinentes para la resolución del conflicto, el artículo 298 inciso 2 de la Ley General de Administración Pública indica: “Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica”.

Sobre la sana crítica la doctrina menciona:

Coture afirma que el concepto de sana critica configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la segunda. Las reglas de la sana crítica son



ante todo las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez.

[...]

La sana crítica, es la unión de la lógica y de la experiencia, sin las excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preconceptos que los filósofos llaman higiene mental y tendientes a asegurar el, más certero y eficaz razonamiento.

(Couture citado por Pereira Villalobos, Oscar. La aplicación de los principios de la Sana crítica a la luz de la legislación procesal en Costa Rica, San José, tesis para optar el grado de Licenciado en derecho, 1993, p 47-48 Universidad de Costa Rica).

Sobre esta línea de pensamiento, la Sala Primera de la Corte, mediante resolución N° 74-1994, dictada a las 15:10 horas del 20 de agosto de 1997, señaló:

Los principios de sana crítica y de la concepción unitaria o integral de la prueba, entre otros, deben presidir la labor de análisis y valoración de ella, por parte del juez. La observancia de tales postulados conduce a la obtención de conclusiones fieles a la verdad real, premisa cardinal para arribar a una decisión justa y acertada.

Partiendo de lo anterior, resulta necesario dimensionar que las pruebas que se presentan para demostrar el uso anterior se relacionan primordialmente con tarjetas telefónicas o eSIMS, que tiene como público meta a aquellas personas que se encuentran



transitoriamente en Costa Rica y no a residentes permanentes, que optan por otros medios de comunicación más tradicionales.

Al respecto consta en el expediente principal: 1. Anexo 1: Copias certificadas obtenidas de la página web www.airalo.com (visible a folio 30 a 37 del expediente 2023-10009). 2. Anexo 2: Copias certificadas de las páginas de internet REDDIT Y TRIPADVISOR (visible a folio 38 a 57 del expediente 2023-10009). 3. Anexo 3: Reseñas del signo distintivo en la plataforma AppStore de Apple (visible a folio 58 a 103 del expediente 2023-10009).

Considerando la naturaleza de los productos y servicios solicitados



para el signo **airalo**, los cuales se encuentran posicionados dentro del segmento de telecomunicaciones y que son promocionados en mercados digitales; se considera pertinente que la forma y modo de acreditar su uso se realice en el contexto digital, canal en el que se mueven los servicios ofertados y bajo esta premisa es que se procede a valorar el material aportado.

Mediante la prueba presentada se logra acreditar que los productos y servicios de la marca del oponente se encuentran disponibles en el mercado, son ofrecidos al público a través de distintas páginas web, como airalo, REDDIT y TRIPADVISOR, en donde se evidencia que son productos y servicios que están al alcance de los consumidores, los cuales tal y como lo determinó la autoridad registral por medio de la prueba incorporada, se encuentran en el mercado desde dos años anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción de la marca



airalo. Asimismo, se logra comprobar la interacción para venta con los consumidores por medio de los comentarios y reseñas plasmadas en la plataforma AppStore de Apple. De esta forma se tiene por demostrado que los productos y servicios distinguidos con la marca



airalo, están siendo usados en Costa Rica de forma real y efectiva con anterioridad al signo solicitado.

De conformidad con lo anterior, y tomando en cuenta lo estipulado en el párrafo primero del artículo 4O de la Ley de marcas, en cuanto que el uso de un signo se entiende cuando los productos y servicios han sido puestos en el comercio en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, se tiene que la compañía opositora **AIRGSM PTE. LTD.** con la prueba aportada, logró demostrar el uso anterior de su marca, cumpliendo con los presupuestos establecidos en el inciso a) del artículo 4, artículo 8 inciso c) y artículo 17, todos de la ley en mención.



Habiéndose determinado lo relativo al uso anterior de la marca **airalo** considera este Tribunal que, debido al interés general de protección del consumidor, resulta importante realizar el cotejo de conformidad con lo que dispone el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de marcas, a efecto de determinar una eventual coexistencia entre el signo **airalo** y la marca del oponente.

MARCA SOLICITADA POR GOOSE MEDIA CO. LTD.

airalo



En clase 35 internacional: Servicios de publicidad, marketing y promoción; desarrollo de campañas de promoción para negocios; desarrollo de campañas promocionales; producción de anuncios; recopilación, producción y difusión de material publicitario; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de gestión de negocios comerciales para terceros; servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicias; servicios de asesoramiento en régimen de franquicias de negocios comerciales; servicios de franquicias para proporcionar asistencia a empresas; organización de ferias y exposiciones para fines comerciales, promocionales y publicitarios; servicios de promoción de ventas para terceros; servicios de previsiones económicas, investigación (búsqueda) de mercados y estudios de mercados; servicios de estimaciones en negocios comerciales; servicios de agencias de informaciones comerciales y de investigación para negocios comerciales; servicios de intermediación en negocios comerciales; servicios de mediación y cierre de negocios comerciales para terceros; servicios de mediación y formalización de operaciones comerciales para terceros. **En clase 38 internacional:** Servicios de telecomunicaciones; servicios de información en materia de telecomunicaciones; servicios de redes de telecomunicaciones móviles; servicios de comunicaciones a través de redes mundiales de informática; servicios de acceso a telecomunicaciones y conexiones con bases de datos informáticas e internet; servicios de acceso a una red informática mundial; servicios de comunicaciones a través de terminales de ordenador; servicios de difusión de informaciones que sean susceptibles de transmisión por medio de redes mundiales.



telemáticas (incluyendo páginas web) y servicios de acceso a través de redes mundiales telemáticas a sitios web comerciales y servidores relacionados con la venta en línea; servicios de transmisión de mensajes vía fax y telefax, servicios de transmisión de mensajes y de imágenes asistidas por ordenador, servicios de mensajería electrónica; servicios de transmisión eléctrica de datos a través de una red de tratamiento de datos remota y global, incluyendo redes mundiales de informática; servicios para la transmisión, facilitación o visualización de informaciones desde un banco de datos almacenado en un ordenador o a través de redes mundiales de informática; servicios telefónicos internacionales; transferencia de datos internacional; transmisión de informaciones en redes nacionales e internacionales; transmisión internacional de datos.

MARCA SOLICITADA POR AIRGSM PTE. LTD.

En clase 9 internacional: software que incluye productos virtuales, tarjetas eSIM y tarjetas SIM virtuales; software y aplicaciones para dispositivos móviles. **En clase 35 internacional:** servicios de venta minorista en línea con tarjetas eSIM de terceros para la compra de servicios de telecomunicaciones; servicios minoristas en línea con tarjetas SIM virtuales. **En clase 38 internacional:** telecomunicaciones; prestación de servicios de comunicación mediante el uso de tarjetas telefónicas o tarjetas de débito.

Los signos comparten el término denominativo “airalo” escritos con la misma grafía. La marca del oponente además presenta un diseño



compuesto de tres figuras ordenadas con respecto al tamaño de menor a mayor, en colores amarillo, anaranjado y rojo, sin embargo, la parte denominativa es la predominante, es el elemento que el consumidor identificará y recordará. De lo anterior se desprende que de conformidad al inciso c) del artículo 24 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, existen más semejanzas que diferencias, en el plano gráfico y fonético; desde la óptica ideológica, al ser signos de fantasía no tienen un significado.

En el caso en estudio, el riesgo de confusión, así como el de asociación se agravan, por el hecho que los servicios que intenta proteger la marca **airalo** en clase 35 y 38 internacional, se encuentran no solo



en la misma clase que la marca **airalo**, sino que están íntimamente relacionados y de la misma naturaleza, dirigidos al mercado de las telecomunicaciones y servicios de venta, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad en el presente asunto. La publicidad, el marketing y la promoción de servicios tiene como fin último la venta del producto, lo que hacen que los servicios se relacionen. Recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido que los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Con respecto a los alegatos expuestos por el apelante, ya fueron abordados y se les dieron respuesta en el desarrollo de la presente



resolución, por lo que, de conformidad con el cotejo marcario y las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el recurrente, y se confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la compañía **GOOSE MEDIA CO. LTD.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la compañía **GOOSE MEDIA CO. LTD.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:40:20 horas del 29 de agosto 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

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: OO.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.26