



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0337-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO PANDA
EXPRESS**

PANDA RESTAURANT GROUP, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-1792

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0095-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veinte de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Acuña Vega, cédula de identidad 1-1151-0238, vecino de San Pedro de Montes de Oca, apoderado especial de la empresa Panda Restaurant Group, Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 1683 Walnut Grove avenue, Rosemead, California 91770, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:58:12 horas del 4 de julio de 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Acuña Vega, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de comercio del signo **PANDA EXPRESS**, en clase 29 para distinguir comidas preparadas a base de carne, pescado, carne de ave, carne de caza, mariscos, moluscos, huevos o sustitutos de la carne; sopas y consomés, extractos de carne; comidas preparadas a base de frutas, verduras, hongos, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; y en clase 30 para distinguir café, té, cacao y sus sucedáneos; comidas preparadas a base de arroz, pastas alimenticias y fideos; comidas preparadas a base de harinas y preparaciones a base de cereales; comidas preparadas a base de productos para sazonar, salsas, condimentos y saborizantes para la comida que no sean aceites esenciales; galletas.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por derechos de terceros, al considerar que existe similitud entre el signo solicitado y marcas inscritas. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 incisos a y b de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa solicitante lo apeló, y en sus agravios indicó:

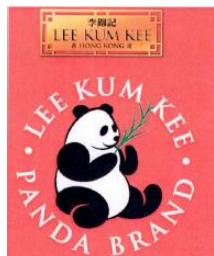
1. La resolución adolece de un vicio de indebida fundamentación, por omitir referirse a la apreciación en conjunto de los signos involucrados. El Registro aleatoriamente excluye "LEE KUM KEE" que es el identificador empresarial, existe diferencia fundamental entre ingredientes: (LEE KUM KEE) y comidas preparadas (PANDA EXPRESS), aunado a las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas.



2. Las marcas ya superaron más de cuatro años desde su inscripción, es decir son marcas que no son susceptibles de anulación por derecho de terceros. Son derechos consolidados.

3. El Registro de la Propiedad Intelectual niega la limitación de la marca solicitada, que busca deslindar las marcas que supuestamente están en conflicto, para que no quede duda de su posibilidad de coexistencia aún para la mente de un aplicador del derecho que peque por exceso de cautela. Sin embargo, aún sin la limitación, los productos son de diferente naturaleza, se dirigen a consumidores diferentes y han coexistido registralmente durante años sin que haya ningún conflicto.

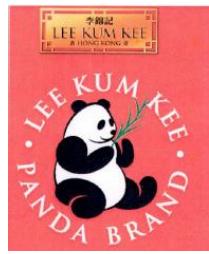
SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos las siguientes marcas de fábrica y comercio, a nombre de Lee Kum Kee Company Limited:



1. , en clase 29 para distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y verduras preservadas, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; pollo en pollo, pollo en polvo con sabor; polvo de caldo de pollo; caldo concentrado; preparaciones para hacer sopas y caldos; sopas; caldo; aceite de ajonjoli; aceite de ají; alimentos, concentrados o preparaciones hechas o que consisten en chile o



extractos de chile; ajo molido; jengibre picado; pasta de camarones, alimentos, concentrados o preparaciones a base de carne, pescado, aves, mariscos y/o de crustáceos, alimentos, concentrados o preparaciones hechas o que consisten de polvo o extractos de pescado, langostinos, camarones, almejas, mejillones, ostras y/o vieiras, registro 255551, con vencimiento al 23 de setiembre de 2026 (folios 13 y 14 expediente principal).



2. , en clase 30 para distinguir salsa; condimentos; aderezos; especias; salsas de soya; sal; mostaza; vinagre; salsa de ostras; salsa de ostras con sabor; preparaciones y concentrados para la elaboración de salsas; cocinar o marinar; salsas a base de o que contienen extractos de mariscos o mariscos secos; salsa de tomate; aderezos para ensaladas; adobos, registro 268049, con vencimiento al 11 de enero de 2028 (folios 17 y 18 expediente principal).

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. De conformidad con la Ley de marcas



y su reglamento, decreto ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- 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.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) **El riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:
El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el



origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita referida en el párrafo anterior, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que también refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como



protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

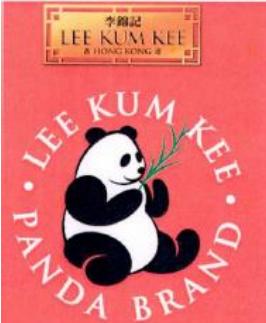
c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) 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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar el signo propuesto y las marcas inscritas.

Signo solicitado	Marcas inscritas
PANDA EXPRESS	



Tal y como concluyó el Registro de la Propiedad Intelectual, los signos cotejados no solamente comparten el uso de la palabra PANDA, sino que este se configura como el elemento central y concentrador de la aptitud distintiva.

Así, el hecho de que las marcas inscritas posean un diseño e incluyan el nombre de la empresa, lejos de crear diferencia, más bien aporta un mayor grado de aptitud distintiva, lo que termina siendo un elemento que impide, con mayor fortaleza, que otros signos similares accedan al registro en detrimento de una marca registrada.

Al usarse la palabra PANDA, además de la similitud gráfica y fonética que puede derivarse, tenemos que hay identidad en el nivel ideológico. El consumidor, al percibir los signos, de ellos derivará la idea del mamífero plantígrado con aspecto de oso y de pelaje blanco y negro. Tal idea, que resulta ser arbitraria respecto de los productos de los listados, es la que recordará el consumidor, y podría considerar que los productos identificados con el nuevo signo provienen del mismo origen empresarial de las marcas inscritas, o al menos están relacionados con este, dándose el fenómeno de la confusión, el cual afecta no solamente al consumidor en su elección a la hora de ejercer su acto de consumo, sino al titular de las marcas inscritas, el cual debe ser tutelado de oficio, artículo 14 de la Ley de Marcas.

Respecto al cotejo de los listados, los productos son en unos casos idénticos y en los otros están íntimamente relacionados por ser todos del sector alimentos, por lo que no puede haber una aplicación del principio de especialidad a favor de lo solicitado.



Por todo lo anterior es que los agravios esgrimidos no pueden ser acogidos, ya que la identidad ideológica es suficiente en este caso como para impedir la coexistencia de los signos solicitado e inscritos.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Luis Diego Acuña Vega representando a Panda Restaurant Group, Inc., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:58:12 horas del 4 de julio de 2024, la que se confirma. 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 el artículo 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/03/2025 02:19 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/03/2025 02:44 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/03/2025 02:01 PM

Cristian Mena Chinchilla



20 de febrero de 2025

VOTO 0095-2025

Página 11 de 11

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 24/03/2025 04:49 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 24/03/2025 11:59 AM

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.10

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.36