



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0054-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL:**



PANDA RESTAURANT GROUP, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-4233)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0356-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Acuña Vega, vecino de San José, cédula de identidad 1-1151-0238, en condición de apoderado especial administrativo de la empresa PANDA RESTAURANT GROUP, INC, organizada y regida conforme a las leyes de Estados Unidos de América, 1683 Walnut Grove Ave., Rosemead, California 91770-3711, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:02 horas del 20 de enero de 2025.



Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Jeremy Josué Fonseca Castillo, vecino de San Ramón de Alajuela, cédula de identidad número 1-1195-0798, en su condición de Gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de FFL HAPPY INVESTMENTS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-898842, solicitó la



inscripción del nombre comercial **PANDITIKO** para proteger y distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a los servicios de restauración (alimentación)” (folios 1 y 3).

En virtud de la primera publicación del edicto que informó acerca de la inscripción rogada, en tiempo y forma de acuerdo con el numeral 16 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978 (en adelante Ley de Marcas), el señor Luis Diego Acuña Vega, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa PANDA RESTAURANT GROUP, INC. organizada y regida por las leyes de Estados Unidos de Norte América, interpuso formalmente su oposición contra la inscripción del nombre comercial antes aludido (folio 17 a 23), por considerar que el signo que se pretende inscribir causa confusión con las marcas de servicios registradas a nombre de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada de la empresa PANDA RESTAURANT GROUP INC., por medio de la resolución dictada a las 09:36:02 del 20 de enero de



2025 (v.f. 104 a 122) por considerar que la solicitud del nombre comercial en este expediente no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 65 de la Ley 7978 de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la empresa PANDA RESTAURANT GROUP, INC, el abogado Luis Diego Acuña Vega de calidades indicadas, interpuso el recurso de apelación contra la resolución antes mencionada (folio 126 a 128) manifestando como agravios los siguientes motivos:

1. Consta en la sumaria que el apoderado especial de la empresa solicitante omitió contestar el traslado de la presente oposición.
2. Existe similitud fonética parcial entre las marcas inscritas de su representada con el nombre comercial propuesto, porque ambas empiezan con la palabra “pand”, siendo que además “Panditiko” es un diminutivo de la palabra PANDA.
3. Existe similitud visual porque los signos confrontados poseen un oso panda con los mismos colores y forma circular.
4. También denota similitud ideológica al referirse ambos a un panda y a la misma comida estilo asiática

Por lo que solicitó declarar con lugar el recurso de apelación contra la resolución, se acepte su oposición y se rechace la solicitud de inscripción del nombre comercial antes aludido.



SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos demostrados los indicados en la resolución impugnada, referidos a los signos marcarios debidamente registrados a favor de la empresa oponente, a saber:

1- Marca de servicios “**PANDA EXPRESS**” registro 323232, presentada en fecha 16 de enero de 2024, inscrita en fecha 12 de abril de 2024 y vigente hasta el 12 de abril de 2034, para proteger y distinguir en clase 43: “Servicios de alimentación y de restaurantes de comida estilo china; preparación de alimentos en sitio de comida estilo china; servicios de preparación y venta de comida estilo china para llevar; servicios de comida rápida estilo china; servicios de bares de comida rápida estilo china”



2- Marca de servicios  registro 319280, inscrita el 9 de noviembre de 2023, vigente el 9 de noviembre de 2033 en clase 43 para proteger: “Servicios de alimentación y de restaurantes de comida estilo china; preparación de alimentos en sitio de comida estilo china; servicios de preparación y venta de comida estilo china para llevar; servicios de comida rápida estilo china; servicios de bares de comida rápida estilo china.”.



3- Marca de servicios  registro 319103, inscrita el 6 de noviembre de 2023 y vence el 6 de noviembre de 2033, en clase 43 para proteger: “Restaurantes de comida estilo china



con servicio a domicilio y para llevar”.



4- Marca de servicios  registro 319094, inscrita el 6 de noviembre de 2023 y vence el 6 de noviembre de 2033, en clase 43 para proteger: “Servicios de alimentación y de restaurantes de comida estilo china; preparación de alimentos en sitio de comida estilo china; servicios de preparación y venta de comida estilo china para llevar; servicios de comida rápida estilo china; servicios de bares de comida rápida estilo china.”



5- Marca de servicios  registro 319092, inscrita el 6 de noviembre de 2023 y vence el 6 de noviembre de 2033, en clase 43 para proteger: “Servicios de alimentación y de restaurantes de comida estilo china gourmet; preparación de alimentos en sitio de comida estilo china gourmet; servicios de preparación y venta de comida estilo china gourmet para llevar; servicios de comida rápida estilo china gourmet para llevar; servicios de bares de comida rápida estilo china gourmet.”.

6- Marca de servicios **PANDA EXPRESS** registro 276917, solicitada el 28 de febrero de 2018, inscrita el 24 de enero de 2019 y vence el 24 de enero de 2029, en clase 43 para proteger: “Servicios de alimentación con especialidad en comida tipo exprés, comida a domicilio, por pedido, por solicitud o por encargo, catering y preparación de comida en sitio”.



7- Marca de fábrica y comercio **PANDA EXPRESS** registro 276918, inscrita el 24 de enero de 2019 y vence el 24 de enero de 2029, en clase 30: “Comidas preparadas a base de pasta, arroz, salsas o galletas al estilo de la cocina china”.

8- Marca de fábrica y comercio **PANDA EXPRESS** registro 276919, inscrita el 24 de enero de 2019 y vence el 24 de enero de 2029, en clase 29 para proteger: “Comidas preparadas a base de carne, pescado, carne de ave y carne de caza al estilo de la comida china”.



9- Marca de fábrica y servicios registro 279234, inscrita el 14 de mayo de 2019 y vence el 14 de mayo de 2029, en clase 29 para proteger: “Comidas preparadas a base de carne, pescado, carne de ave y carne de caza al estilo de la cocina china.”, en clase 30 para proteger: “Comidas preparadas a base de pasta, arroz, salsas o galletas al estilo de la cocina china.; en clase 43 para proteger: “ Servicios de alimentación, incluyendo restaurantes, comida tipo exprés, comida a domicilio, por pedido, por solicitud o por encargo, catering, preparación de comida, todos los anteriores al estilo de la cocina china.”



10- Marca de servicios registro 232298, inscrita el 18 de diciembre de 2013 y vence el 18 de diciembre de 2033, en clase 43 para proteger: “Servicios de restauración (alimentos) de comida china gourmet con servicios a domicilio.”



TERCERO: 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. El artículo 2 de la Ley de marcas define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”; su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello, al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Ante una solicitud de inscripción de un nombre comercial debe observarse lo estipulado por el artículo 65 de la Ley de marcas, que al efecto dispone:

[...]

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las



actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

[...]

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).

Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).

Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

Por lo tanto, el nombre comercial debe tener capacidad de identificar, distinguir y principalmente no debe causar confusión en los medios comerciales o en el público en general, razón por lo que de acuerdo con el numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, debe realizarse el cotejo entre los signos marcas que puedan ser confundidos por



el consumidor común y por ende de los signos confrontados en el presente procedimiento.

El examen sobre los signos debe extenderse a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de su giro comercial, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos en el mercado de bienes y servicios sin causar confusión en terceros o el riesgo de confusión en cuanto a la asociación empresarial entre los titulares de las marcas.

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el proceso interno número 700-IP-2018, Quito, del 30 de abril de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó:

[...]

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión y asociación.

[...] (lo resaltado es propio)

En cuanto al riesgo de confusión el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, dictaminó:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo



de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

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.

[...] (lo resaltado es propio)

Así que el registro de un signo marcario exige que este signo posea la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario con alguna marca inscrita o que se encuentre en proceso de inscripción; siendo que el conflicto marcario se logra determinar cuando se perciben o existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos que identifican productos o servicios de la misma especie; resultando que al comprobarse este conflicto entre signos marcas, el derecho de marcas no permite la coexistencia de



aquellos signos que no posean carácter distintivo y por lo cual, no podrán coexistir, ni competir pacíficamente en el mismo sector del mercado de bienes y servicios al que pertenecen, ello principalmente por el riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor.

Por ello es necesario realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente y mediante el cual, el operador jurídico logre determinar si existe identidad y semejanza entre los signos confrontados, para ello, en primer lugar, debe identificarse quiénes serían los posibles consumidores del bien o del servicio ofrecido por cada oferente; luego el examinador deberá colocarse en la posición del adquiriente del servicio o consumidor de aquel bien, ello a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones del consumidor con respecto a cada una las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos; este análisis lo hará sin desmembrar los signos, los cuales deberá analizar de forma sucesiva y nunca simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece lo siguiente:

[...]

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:



- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

[...]

En concordancia con lo expresado, procede realizar el cotejo del nombre comercial que se solicita registrar con las marcas de servicio en conflicto

Signo Comercial solicitado



Para proteger “Un establecimiento comercial dedicado a los servicios de restauración”

Marcas inscritas:



Registro 319103

En clase 43 internacional para proteger:

“Restaurantes de comida estilo china con servicio a domicilio y para llevar”.



Registro 319094

En clase 43 internacional para proteger:

“Servicios de alimentación y de restaurantes de comida estilo china; preparación de alimentos en sitio de comida estilo china; servicios de preparación y venta de comida estilo china para llevar; servicios de comida rápida estilo china; servicios de bares de comida rápida estilo china.”



Registro 319092

En clase 43 internacional para proteger:

“Servicios de alimentación y de restaurantes de comida estilo china gourmet; preparación de alimentos en sitio de comida estilo china gourmet; servicios de preparación y venta de comida estilo china gourmet para llevar; servicios de comida rápida estilo china gourmet para llevar; servicios de bares de comida rápida estilo china gourmet.”.



Registro 279234

En clase 29 para proteger: “Comidas preparadas a base de carne,



pescado, carne de ave y carne de caza al estilo de la cocina china.”

En clase 30 para proteger: “Comidas preparadas a base de pasta, arroz, salsas o galletas al estilo de la cocina china” En clase 43 para proteger: “Servicios de alimentación, incluyendo restaurantes, comida tipo exprés, comida a domicilio, por pedido, por solicitud o por encargo, catering, preparación de comida, todos los anteriores al estilo de la cocina china.”



Registro 232298

En clase 43 internacional para proteger: “Servicios de restauración (alimentos) de comida china gourmet con servicios a domicilio.”



Registro 319280

En clase 43 internacional para proteger: “Servicios de alimentación y de restaurantes de comida estilo china; preparación de alimentos en sitio de comida estilo china; servicios de preparación y venta de comida estilo china para llevar; servicios de comida rápida estilo china; servicios de bares de comida rápida estilo china.”

PANDA EXPRESS



Registro 276917

En clase 43 para proteger: “Servicios de alimentación con especialidad en comida tipo exprés, comida a domicilio, por pedido, por solicitud o por encargo, catering y preparación de comida en sitio”.

PANDA EXPRESS

Registro 276918

En clase 30 para proteger productos: “Comidas preparadas a base de pasta, arroz, salsas o galletas al estilo de la cocina china”.

PANDA EXPRESS

Registro 276919

En clase 29 para proteger productos: “Comidas preparadas a base de carne, pescado, carne de ave y carne de caza al estilo de la comida china”.

PANDA EXPRESS

Registro 323232

En clase 43 para proteger: “Servicios de alimentación y de restaurantes de comida estilo china; preparación de alimentos en sitio de comida estilo china; servicios de preparación y venta de comida estilo china para llevar; servicios de comida rápida estilo china; servicios de bares de comida rápida estilo china”

En este análisis primeramente conviene enfatizar que el nombre comercial que se pretende inscribir, trata de un signo mixto en el cual predomina el elemento denominativo “PANDITIKO” el cual coincide



con el elemento denominativo de todas las marcas inscritas antes ilustradas, no solamente porque comparten las letras iniciales **PAND**, sino porque el consumidor común fácilmente puede considerar “panditiko” como un diminutivo de “panda” lo que definitivamente produce un riesgo de confusión entre este signo que se pretende registrar con las marcas inscritas de la empresa oponente, ya todas poseen la denominación **PANDA** predominando en su elemento denominativo.

Además, los signos marcas mixtos inscritos resaltan la figura de un oso panda como elemento principal, al cual le sobresalen los ojos y las orejas de forma casi idéntica entre las figuras de las marcas inscritas y el signo que se pretende registrar, por lo cual, este Tribunal considera que existe riesgo de confusión y de asociación para el consumidor porque las marcas registradas protegen los mismos productos y servicios que la empresa solicitante pretende ofrecer en su local comercial, sea comida tradicional asiática y el establecimiento comercial que se solicita registrar estará dedicado a los “servicios de restauración (alimentación)”

Este Tribunal considera que no se requiere mayor esfuerzo para determinar la similitud visual entre los signos marcas mixtos confrontados:





Es decir que el signo mixto que se pretende registrar como nombre comercial no supera el cotejo gráfico anteriormente realizado porque, además, el elemento denominativo también posee similitud con las marcas inscritas **PANDA EXPRESS** en las clases 29, 30 y 43 internacionales resultando que todas las marcas confrontadas se encuentran relacionadas con el mismo sector de bienes y servicios (servicios de alimentación, comidas preparadas, entre otros)

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, en el proceso 145-IP-2022 del 13 de marzo de 2023 dictó:

[...]

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras, números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc). La combinación de estos elementos al ser apreciada en conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.

En resumen, en el campo visual se advierten más similitudes que diferencias entre los signos cotejados; a nivel fonético, tal y como se indicó se aprecia que el término PANDA y el vocablo PANDI emiten un sonido similar por lo que resulta pacífico determinar que ambos términos causan confusión en el sonido y la escucha de cada uno de estos vocablos, por lo que en el campo auditivo se confirma el riesgo de confusión o de asociación antes aludido.



A nivel ideológico o conceptual los signos en la palabra PANDI TIKO del signo solicitado es de fantasía debido a que no tiene significado, las marcas inscritas PANDA EXPRESS, tienen un concepto propio, sin embargo, en cuanto al diseño de un oso panda en los signos cotejados emiten un mismo concepto por lo que se genera riesgo de confusión.

De conformidad con el cotejo antes realizado, no es posible permitir la coexistencia registral de los signos marcas antes expuestos, ello porque la empresa oponente y la compañía que solicita la inscripción de aquel signo marcas se encuentran ubicadas en el mismo sector del mercado de bienes y servicios (servicios y productos de alimentación) por lo que aumenta el riesgo de confusión y asociación empresarial.

Por lo anterior conforme a lo establecido por el artículo 65 de la Ley de marcas, al existir riesgo de confusión con las marcas inscritas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la empresa oponente.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal **declara con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Acuña Vega, de calidades indicadas, en condición de apoderado especial administrativo de la empresa PANDA RESTAURANT GROUP, INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:02 horas del 20 de enero de 2025.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Acuña Vega, en calidades indicadas, en condición de apoderado especial administrativo de la empresa PANDA RESTAURANT GROUP, INC, organizada y regida conforme a las leyes de Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:36:02 horas del 20 de enero de 2025, la cual en este acto se **REVOCA** por lo que se declara con lugar la oposición planteada y se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial pretendido por la empresa FFL HAPPY INVESTMENTS S.R.L. para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a los servicios de restauración”. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

NOMBRES COMERCIALES

TE: PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22