



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0236-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO:



CORPORACIÓN DESINID, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-443
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0055-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y tres minutos del treinta de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto Vargas Valverde, cédula de identidad 1-0653-0276, vecino de San José, Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DESINID, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme la leyes de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-159487, domiciliada en Alajuela zona franca Saret unidad d-uno 1 Km este del aeropuerto Juan Santamaría Río Segundo, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:57:22 horas del 24 de abril de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 17 de enero de 2024, el abogado Ricardo Alberto Vargas Valverde, de calidades y en su condición citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de



comercio , para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, helados lácteos, helados no lácteos. Dulces congelados a base de lácteos, yogures helados y sorbetes.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 15:57:22 horas del 24 de abril de 2024, y al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, (en adelante Ley de marcas) denegó la solicitud de inscripción de la



marca de comercio , porque considera que existe similitud



gráfica, fonética e ideológica con los signos registrados , registro 235626, **PANDA**, registro 235624 y 235625, y porque protegen productos relacionados, siendo, posible la existencia de riesgo de confusión y asociación empresarial.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el abogado, Ricardo Alberto Vargas Valverde, en representación de la empresa



CORPORACIÓN DESINID, S.A., apeló y expuso como agravios los siguientes:

1. El logo que figura en la marca de su representada no es completamente igual a la marca que se menciona como registrada.
2. La marca de su representada pretende proteger productos muy específicos e incluso no lácteos, por lo que son diferentes a los de la otra marca.

Indica además que la prevención realizada no es aceptada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso lo siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran caducas las siguientes marcas propiedad de la empresa REMASA CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:

i. Marca de fábrica y comercio **PANDA**, registro 235624, en clase 32 de la nomenclatura internacional, desde el 20 de noviembre de 2024, según certificación RNPDIGITAL-170857-2025 emitida a las 15:48:04 horas del 30 de enero de 2025. (folios 11 a 12 del legajo digital de apelación).

ii. Marca de fábrica y comercio **PANDA**, registro 235625, clase 29 de la nomenclatura internacional, desde el 21 de noviembre de 2024, según certificación RNPDIGITAL-170851-2025 emitida a las 15:47:36 horas del 30 de enero de 2025. (folios 13 a 14 del legajo digital de apelación).



III. Marca de fábrica y comercio , registro 235626, clase 29 de la nomenclatura internacional, desde el 21 de noviembre de 2024, según certificación RNPDIGITAL-170848-2025 emitida a las 15:47:08 horas del 30 de enero de 2025. (folios 15 a 16 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 15:57:22 horas del 24 de abril de 2024, y de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, denegó la solicitud de

inscripción de la marca de comercio , en clase 30 de la nomenclatura internacional, porque determinó que existe similitud



gráfica, fonética e ideológica con los signos inscritos , registro 235626, **PANDA**, registro 235624 y 235625, y porque



protegen productos relacionados, siendo, posible la existencia de riesgo de confusión y asociación empresarial.

No obstante, lo indicado anteriormente, es importante mencionar, que el motivo extrínseco por el cual el Registro denegó la inscripción del conjunto marcario solicitado, ha dejado de existir, debido a que las marcas de fábrica y comercio propiedad de la empresa REMASA CR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: **PANDA**, registros 235624 y 235625, en clases 32 y 29 de la nomenclatura



internacional, y , registro 235626, en clase 29 de la nomenclatura internacional, se encuentran caducas desde el 20 y 21 de noviembre de 2024, según consta a folios 11 a 16 del legajo digital de apelación, y por consiguiente, al dejar de existir la objeción de carácter extrínseco que motivó al Registro a denegar la solicitud de



inscripción de la marca propuesta , para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, helados lácteos, helados no lácteos. Dulces congelados a base de lácteos, yogures helados y sorbetes, propuesto por la empresa CORPORACIÓN DESINID, S.A., debe revocarse la resolución venida en alzada para que en su lugar se continúe con el trámite de



inscripción de la marca de comercio solicitada , en clase 30 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, considera procedente este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la empresa CORPORACIÓN DESINID, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:57:22 horas del 24 de abril de 2024, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio



, en clase 30 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DESINID, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:57:22 horas del 24 de abril de 2024, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio



, en clase 30 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2025 02:49 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2025 04:00 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2025 02:39 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2025 02:37 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/02/2025 08:12 AM

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55