RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0172-TRA-PI
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS
PANDA RESTAURANT GROUP, INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4232)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0531-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuatro minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego Acuña Vega, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la compañía **PANDA RESTAURANT GROUP, INC.**, corporación organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1683 Walnut Grove Ave., Rosemead, California 91770-3711, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:55:31 horas del 9 de enero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 26 de abril del 2024, el señor Jeremy Josué Fonseca Castillo, portador de la cédula de identidad: 1-1195-0798, vecino de Alajuela, en su condición de **apoderado generalísimo** de la compañía **FFL HAPPY INVESTMENTS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula jurídica: 3-102-898842, domiciliada en Alajuela, San Ramón, Santiago, del primer puente de quebrada Santiago cien metros al sur, entrando en calle Targua ciento veinte metros al este, casa a mano derecha portón negro con pared blanca, solicitó la inscripción de la marca de servicios PANDI TIKO, para proteger y distinguir **en clase 43 internacional:** Servicios de restauración (alimentación).

Una vez publicado el edicto de ley, el señor **Luis Diego Acuña Vega** en su condición de apoderado especial de **PANDA RESTAURANT GROUP, INC.**, presentó oposición de registro del signo, al considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos al ser titular de las marcas registradas: **"PANDA EXPRESS"**.

A las 13:55:31 del 9 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió: "**I.** Se rechaza la notoriedad de las marcas "PANDA EXPRESS". **II. Se declara sin lugar** la oposición planteada por **LUIS DIEGO ACUÑA VEGA**, en su condición de **Apoderado Especial** de **PANDA RESTAURANT GROUP INC**, contra la solicitud de

inscripción de la marca de servicios

, tramitada bajo el expediente número 2024-4232, presentada por JEREMY JOSUE FONSECA CASTILLO, en su condición de Apoderado Generalísimo de FFL HAPPY INVESTMENTS S.R.L, la cual se acoge."

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa PANDA RESTAURANT GROUP, INC., interpuso recurso de apelación, expresando como agravios, lo siguiente:

1. Conforme al Código Procesal Civil y el Código Procesal Contencioso Administrativo, que son de aplicación supletoria en esta materia, se entiende que la parte está en rebeldía cuando omite contestar los hechos en que se funda la acción en su contra. A pesar de la omisión del solicitante en contestar, el Registro a su vez también omite tener por contestada afirmativamente la oposición.

2. Las marcas presentan similitud fonética, visual e ideológica. Contrario a lo señalado por el Registro, la marca solicitada sí tiene significado, está compuesta por un panda ("pandi") y la palabra tiko ("tico"). El elemento "tiko" de la marca solicitada es un diminutivo de carácter común o genérico, que no brinda especial carácter distintivo a la marca solicitada para diferenciarla.

3. Hoy en día, la solicitante de la marca se encuentra omisa en la presentación de la declaración de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales para el período 2025, por lo que conforme al artículo 84 bis de la Ley 4755, el Registro no puede inscribir documentos a favor de quienes incumplan con el suministro de la

información.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. La marca de servicios **"PANDA EXPRESS"**, registro: 323232, inscrita desde el 12 de abril de 2024, vigente hasta el 12 de abril de 2034, titular: PANDA RESTAURANT GROUP, INC., para proteger y distinguir en clase 43 internacional: 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 (certificación visible a folio 78 a 79 expediente principal).

2. La marca de servicios , registro: 319280, inscrita el 9 de noviembre de 2023, vigente hasta el 9 de noviembre de 2033, titular: PANDA RESTAURANT GROUP, INC., para proteger y distinguir en clase 43 internacional: 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 chino; servicios de bares de comida rápida estilo chino (certificación visible a folio 80 a 82 del expediente principal).

3. La marca de servicios

, registro: 319103, inscrita desde el 6 de noviembre de 2023, vigente hasta el 6 de noviembre de 2033, titular: PANDA RESTAURANT GROUP, INC., para proteger y distinguir en clase 43 internacional: Restaurantes de comida estilo china con servicio a domicilio y para llevar (certificación visible a folio 83 a 84 expediente principal).

4. La marca de servicios

, registro: 319092, inscrita desde el 6 de noviembre de 2023, vigente hasta el 6 de noviembre de 2033, titular: PANDA RESTAURANT GROUP, INC., para proteger y distinguir en clase 43 internacional: 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 (certificación visible a folio 85 a 87 expediente principal).

5. La marca de servicios **"PANDA EXPRESS"**, registro: 276917, inscrita desde el 24 de enero de 2019, vigente hasta el 24 de enero de 2029, titular: PANDA RESTAURANT GROUP, INC., para proteger y distinguir en clase 43 internacional: 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 (certificación visible a folio 88 a 89 del expediente principal).

6. La marca de fábrica y comercio **"PANDA EXPRESS"**, registro: 276918, inscrita desde el 24 de enero de 2019, vigente hasta el 24 de enero de 2029, titular: PANDA RESTAURANT GROUP, INC., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Comidas preparadas a base de pasta, arroz, salsas o galletas al estilo de la cocina china (certificación visible a folio 90 a 91 del expediente principal).

7. La marca de fábrica y comercio **"PANDA EXPRESS"**, registro: 276919, inscrita desde el 24 de enero de 2019, vigente hasta el 24 de enero de 2029, titular: PANDA RESTAURANT GROUP, INC., para proteger y distinguir en clase 29 internacional: Comidas preparadas a base de carne, pescado, carne de ave y carne de caza al estilo de la comida china (certificación visible a folio 92 a 93 del expediente principal).

8. La marca de fábrica y servicios

, registro: 279234, inscrita desde el 14 de mayo de 2019, vigente hasta el 14 de mayo de 2029, titular: PANDA RESTAURANT GROUP, INC., para proteger y distinguir **en clase 29 internacional:** Comidas preparadas a base de carne, pescado, carne de ave y carne de caza al estilo de la cocina china. **En clase 30 internacional:** Comidas preparadas a base de pasta, arroz, salsas o galletas al estilo de la cocina china. **En clase 43 internacional:** 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 (certificación visible a folio 94 a 96 del expediente principal).

9. La marca de servicios

, registro: 232298, inscrita desde el 18 de diciembre de 2013, vigente hasta el 18 de diciembre de 2033, titular: PANDA RESTAURANT GROUP, INC., para proteger y distinguir en clase 43 internacional: Servicios de restauración (alimentos) de comida china gourmet con servicios a domicilio (certificación visible a folio 97 a 99 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado, la notoriedad y reconocimiento de la marca "PANDA EXPRESS" alegada por el oponente y apelante.

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. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS. Para el caso bajo examen, resulta pertinente destacar que la

Administración Registral tiene la obligación jurídica de brindar protección a las marcas notorias. Esta obligación se deriva del compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley 7475.

El Convenio de París establece sobre las marcas notorias, lo siguiente:

> **Artículo 6 bis. – [Marcas: marcas notoriamente conocidas]**
>
> 1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) el artículo 8 inciso e) que dispone:

> **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:
> [...]
> e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.
> [...]

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Intelectual no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público consumidor, entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales y comerciales relativos a estos.

En atención a los argumentos planteados en primera instancia con la oposición, este Tribunal procede a analizar el elemento probatorio aportado con el fin de determinar si los signos del apelante son marcas notorias. Dicha prueba es la siguiente:

Certificación notarial de publicaciones obtenidas de las siguientes direcciones electrónicas:

https://www.qsrmagazine.com
https://www.en.wikipedia.org
https://blog.en.wikipedia.org
https://logos-world.net
(visible a folio 25 a 45 del expediente principal.

La certificación notarial aportada, aunque da fe de la existencia de publicaciones en sitios web, no acredita el reconocimiento de la marca por parte del público costarricense. No es suficiente para lograr demostrar la notoriedad aducida, no constituyen un elemento probatorio contundente que pueda determinar que el signo del

apelante cumpla con los requisitos del artículo 45 de la Ley de marcas, que señala:

> **Artículo 45°- Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
>
> a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
>
> b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
>
> c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
>
> d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Dichas publicaciones no permiten verificar el cumplimiento de los factores contenidos en el numeral transcrito. No logran determinar la extensión del conocimiento del signo por el sector pertinente del público, la intensidad, el ámbito de difusión y promoción de la marca, la antigüedad y su uso constante en el mercado, así como el mercadeo de sus productos. En consecuencia, esta prueba carece de la solidez necesaria para sustentar el carácter notorio del oponente y apelante.

SOBRE EL COTEJO MARCARIO. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, corresponde ahora a este Tribunal avocar el análisis de registrabilidad del signo solicitado PANDITIKO, a efecto de

determinar si es igual o similar, en grado capaz de generar confusión o asociación indebida, con las marcas previamente inscritas a favor de la compañía PANDA RESTAURANT GROUP, INC.

La normativa marcaria establece una serie de prohibiciones de registro, orientadas a evitar que se vulneren los derechos subjetivos de un tercero que ostente la titularidad sobre un signo inscrito con anterioridad. Tales prohibiciones se encuentran contenidas en el artículo 8 de la Ley de marcas, el cual dispone, entre otros supuestos, la improcedencia del registro de signos que resulten iguales o semejantes a marcas previamente inscritas cuando dicha semejanza pueda inducir a error o confusión al consumidor.

> **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, 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.
[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar precisamente el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Sobre el tema del riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, lo ha conceptualizado de la siguiente manera:

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.
   [...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), lo ha abordado de la siguiente manera:

> § 1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece la LPI.
>
> § 2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público

consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca. (Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Marcas previas en Chile. En Directrices de marcas: Capítulo Prohibiciones de registro. Recuperado del enlace https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71f0ef7e_0)

Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

> **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 la misma.

En atención a lo anterior, este Tribunal procederá a efectuar el cotejo integral entre los signos enfrentados.

MARCA PROPUESTA

Clase 43 internacional: Servicios de restauración (alimentación).

MARCA INSCRITA

PANDA EXPRESS

Clase 43 internacional: 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.

MARCA INSCRITA

Clase 43 internacional: 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.

MARCA INSCRITA

Clase 43 internacional: Restaurantes de comida estilo china con servicio a domicilio y para llevar.

MARCA INSCRITA

Clase 43 internacional: 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.

MARCA INSCRITA

PANDA EXPRESS

Clase 43 internacional: 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.

MARCA INSCRITA

PANDA EXPRESS

Clase 30 internacional: Comidas preparadas a base de pasta, arroz, salsas o galletas al estilo de la cocina china.

MARCA INSCRITA

PANDA EXPRESS

Clase 29 internacional: Comidas preparadas a base de carne, pescado, carne de ave y carne de caza al estilo de la comida china.

MARCA INSCRITA

Clase 29 internacional: Comidas preparadas a base de carne, pescado, carne de ave y carne de caza al estilo de la cocina china. **En clase 30 internacional:** Comidas preparadas a base de pasta, arroz, salsas o galletas al estilo de la cocina china. **En clase 43 internacional:** 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.

MARCA INSCRITA

Clase 43 internacional: Servicios de restauración (alimentos) de comida china gourmet con servicios a domicilio.

A nivel gráfico, el signo solicitado es mixto, compuesto por una parte denominativa y una parte figurativa. Igualmente, las marcas registradas del oponente comprenden tanto signos denominativos

como gráfico, por tanto son mixtos.

Las marcas en conflicto al ser confrontadas evidencian que comparten la raíz "PANDA", con una leve variación a "PANDI", en el signo de la empresa **FFL HAPPY INVESTMENTS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, el cual constituye el elemento preponderante y con mayor fuerza distintiva. Si bien el signo solicitado incluye la palabra "TIKO", este término no posee la aptitud distintiva suficiente para dotar de distintividad al conjunto marcario, ya que el elemento preponderante continúa siendo la palabra "PANDA/PANDI".

En relación con el componente figurativo, se observa que el signo en estudio presenta la cabeza de un panda, elemento que guarda una fuerte relación con la figura del panda, incluida en las marcas registradas, además de compartir la misma paleta de colores, rojo, blanco y negro.

De esta forma, se evidencia el alto grado de similitud gráfica que presentan los signos, lo que provoca riesgo de confusión y de asociación empresarial indebida.

En el aspecto fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en la pronunciación al concordar en la palabra "PANDA/PANDI". Si bien en el signo propuesto, el elemento preponderante se hace acompañar de la palabra "TIKO", sigue prevaleciendo el término "PANDA/PANDI", en este sentido existe alta similitud sonora.

En la comparación ideológica, tanto la parte figurativa como

denominativa evocan al mismo concepto de un "panda" en la mente del consumidor, lo que refuerza la existencia de riesgo de confusión o de asociación empresarial.

En cuanto a los servicios que se buscan proteger y distinguir, se considera que son de la misma naturaleza, relacionados con servicios de restauración y alimentación, en donde se presenta relación y conexidad competitiva, lo cual incrementa el riesgo de confusión y asociación empresarial. El consumidor puede creer que los productos o servicios provienen del mismo origen empresarial, o bien de que se trata de empresas vinculadas.

Los productos y servicios vinculados con las clases 29, 30 y 43 de la nomenclatura internacional pertenecen a un mismo sector económico, de alimentos, gastronomía y restauración, por lo que comparten el mismo ámbito comercial, consumidores, canales de distribución e incluso proveedores.

Partiendo de lo anterior, este Tribunal determina que el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos.

Sobre la rebeldía planteada, se debe tener claro que dicho instituto busca evitar que por la inactividad de una de la partes, quede en suspenso el proceso, provocando que no se pueda obtener una satisfacción de la pretensión, lo que no ha ocurrido en este proceso por la forma en que se resolvió.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso planteado por la compañía **PANDA RESTAURANT GROUP, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la cual se revoca parcialmente y en su lugar se procede a denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios

en clase 43 de la nomenclatura internacional y confirmando el rechazo de la notoriedad de las marcas "PANDA EXPRESS".

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el señor **Luis Diego Acuña Vega**, apoderado especial de la compañía **PANDA RESTAURANT GROUP, INC.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:55:31 horas del 9 de enero de 2025, la que en este acto **se revoca parcialmente**, por lo que se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios solicitada

, en clase 43 de la nomenclatura internacional, confirmando el rechazo de la notoriedad de las marcas "PANDA EXPRESS". 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: 13/01/2026 12:54

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 11:08

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
JONNATHAN LIZANO ORTIZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 06:48

Jonnathan Lizano Ortiz

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 01:48

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 13/01/2026 11:10

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS