

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BOGOTÁ D. C.,
NÚMERO DE REFERENCIA INTERNA: 2013-94460
RESOLUCIÓN No. 55187 - -
CÓDIGO OMPI: FI

PROTOCOLO DE MADRID

Confirmación de la denegación provisional total basada en una oposición conforme al artículo 5 del protocolo de Madrid y la regla 18ter numeral 3 del reglamento.

I. Oficina que realiza notificación:

COLOMBIA. Superintendencia de Industria y Comercio
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 3, 4, 5 y 10
PBX: 5870000. Fax: 5870139. Línea 01-8000-910165
Call Center 5920400. Bogotá, D.C., Colombia.

II. Registro Internacional No. 1153885

i. Marca: PANDA EXPRESS

PANDA EXPRESS

III. Nombre y dirección del titular del registro internacional:

Panda Restaurant Group, Inc. 1683 Walnut Grove Ave. Rosemead CA 91770, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

IV. Confirmación de la denegación provisional total basada en una oposición.

V. Negación total para los servicios de la clase 43 Internacional.

VI. Motivo de la negación:

Confusión:

El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

VII. Información relativa a la marca:

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3, 4, 5 y 10
PBX: 5870000. Fax: 5870139. Línea 01-8000-910165
Call Center 5920400. Bogotá D.C.
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



MinCI
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

NÚMERO DE REFERENCIA INTERNA: 2013-94460

RESOLUCIÓN No.

CÓDIGO OMPI: FI 55187 

Marca: PANDA EXPRESSS (MIXTA).



Certificado: 307147.

Fecha Radicación: 17-Febrero-2005.

Prioridad: N/A.

Fecha y acto de concesión (Registro/Deposito): RESOLUCIÓN 25415 de 04-October-2005 SOLICITUD CONCEDE.

Vigencia Hasta: 04/10/2015.

Productos/Servicios: Clase 43 “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.”

Titular Oponente: JAVIER DAVID PEREZ.

Dirección: CARRERA 50 NO. 52-50 LC 274, MEDELLÍN ANTIOQUIA, COLOMBIA..

Apoderado del opositor: KATHERINE MILENA GUARDIA JARABA

Dirección del Apoderado: Calle 50 No. 51-24 OF 1506, MEDELLÍN ANTIOQUIA, COLOMBIA.

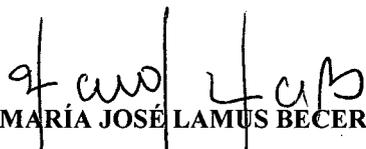
VIII. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislación aplicable:

Decisión 486 de la Comunidad Andina artículo 136 literal a)

IX. Fecha de notificación de la confirmación de la denegación provisional total.

Notificado en el Listado Único de Notificaciones de Propiedad Industrial de fecha 23 de septiembre de 2014, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del capítulo sexto del título primero de la Circular Única.

X. Firma del funcionario.


MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Directora de Signos Distintivos

Nota informativa: Todos los documentos que se presenten ante la Superintendencia de Industria y Comercio deberán ser redactados en español (Regla 6.1. del Reglamento Común y Numeral 1.2.1.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única).



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **55187** - -

Ref. Expediente N° 13 094460
Registro Internacional N° 1153885

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante resolución N° 14609 de 28 de febrero de 2014, la Dirección de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por Javier David Pérez fundamentada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y negó la solicitud de registro de la marca mixta PANDA EXPRESS¹ solicitada por Panda Restaurant Group, Inc. para identificar “servicios de restaurante” servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que la solicitante Panda Restaurant Group, Inc., mediante escrito radicado dentro de la oportunidad legal conferida para el efecto el cual satisface los requisitos legales para su trámite, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, solicitando revocar en su integridad lo allí dispuesto y en su lugar se conceda el registro marcario solicitado.

Sirven como sustento del recurso en estudio los siguientes argumentos:

(...) “entre las marcas PANDA EXPRESS (MIXTA) y PANDA EXPRESS COMIDA ORIENTAS en cotejo existen claras diferencias ortográficas, fonéticas y visuales que impiden considerarlas como confundibles.

(...) “Es claro que en el caso que nos ocupa no se da la semejanza entre las signos, debido a las diferencias en su composición, lo que se refleja en las aspectos ortográfico, fonético, visual y conceptual.

(...) “Al realizar una comparación en conjunto de las marcas arriba mencionadas, podemos notar claramente que estas son completamente diferenciables, al analizar todos los elementos que integran las mismas. La marca base de la negación PANDA EXPRESS (MIXTA) es completamente diferenciable del signo solicitado, pues este último no cuenta con gráfico o tipografía especial alguna que se asemeje al signo registrado, el cual cuenta con una imagen completamente distintiva que resalta en el conjunto marcario.

(...) “Adicional a lo anterior, debemos reiterar que la marca PANDA EXPRESS ha sido utilizada por mi poderdante para identificar sus restaurantes por más de 30 años en el mercado mundial, y es reconocida por los consumidores como una de las

PANDA EXPRESS

Resolución N° 55187-02
Ref. Expediente N° 13 094460
Registro Internacional N° 1153885

mejores cadenas de comida y de más rápido crecimiento, tanto así, que cuenta con más de 1,561 restaurantes a través de los Estados Unidos y Puerto Rico. Lo anterior hace aún más evidente que no se presentaría confusión alguna entre los servicios identificados por la marca previamente registrada y la solicitud de la referencia, pues estos se encuentran totalmente identificados por los consumidores de los mismos..."

TERCERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

"a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

CUARTO: Que de acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea concedido se requiere que la misma no esté incurso en los siguientes supuestos de hecho que darían lugar a su negación. En primer lugar, que el signo solicitado no sea idéntico o se asemeje a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, no permita su diferenciación, o que existan semejanzas entre los signos. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

De igual forma, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es, en los consumidores.

De conformidad con lo expuesto y una vez revisadas todas y cada una de las actuaciones surtidas, así como los antecedentes que reposan en la base de datos de la entidad, esta Delegatura dando plena observancia a lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme al cual dentro del presente trámite deben resolverse todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas, así como las que surjan con motivo del recurso interpuesto, concluye que los argumentos del recurrente expuestos en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio adoptados por la Dirección de Signos Distintivos y los fundamentos jurídicos que se aplicaron para motivar el acto administrativo recurrido, y que la Delegatura en esta instancia considera conformes a derecho.

En efecto, esta Delegatura coincide y, por lo tanto, comparte el análisis efectuado por la Dirección Signos Distintivos, respecto de la comparación entre el signo

Resolución N° 55187 - - -
Ref. Expediente N° 13 094460
Registro Internacional N° 1153885

solicitado y la marca mixta PANDA EXPRESS², certificado No. 307147, cuando señala en la resolución recurrida lo siguiente:

(...) "El signo solicitado PANDA EXPRESS reproduce en forma total el elemento denominativo esencial de la marca registrada PANDA EXPRESS, esto es en la expresión "PANDA EXPRESS", y aunque adiciona un gráfico el cual está contenido en un tipo especial de caligrafía en la denominación, este aspecto no es derrotero o determinante para desvirtuar las semejanzas existentes, por esta razón resultan confundibles los signos cotejados."

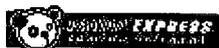
Al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, encuentra esta Delegatura que las marcas analizadas son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlas en conjunto se observa que son ortográfica, fonéticamente y conceptualmente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce el componente nominativo con mayor carga distintiva, sin que los elementos adicionales le otorguen distintividad frente a la marca ya registrada.

Por otra parte, este Despacho coincide con las observaciones de la Dirección acerca de la conexidad competitiva de los signos, cuando indicó:

(...) "los servicios que pretende reivindicar el signo solicitado, se encuentran comprendidos dentro de la cobertura general de los servicios identificados por la marca previamente registrada, por lo tanto, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos."

En consecuencia, para esta Delegatura es evidente que el signo solicitado podría generar confusión, tanto directa como indirecta, en los consumidores, por motivo de la identidad o semejanza con el signo registrado ante esta autoridad de propiedad industrial, lo cual con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina impide el registro solicitado por el recurrente.

Finalmente, es de notar que los derechos marcarios obtenidos en otros países, no se extienden a países diferentes de donde se tiene tal registro, puesto que el derecho al uso exclusivo sobre una marca está dado por el registro de la misma ante la oficina nacional competente de cada país y se circunscribe a dicho territorio. Luego, el ser titular de una marca en el extranjero, no necesariamente implica que prospere el registro en otro país.³



2

³ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución N°30590, 20 de Septiembre de 2002.

Resolución N° 55187-14
Ref. Expediente N° 13 094460
Registro Internacional N° 1153885

A este respecto se ha manifestado por el Tribunal que, "La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado".⁴

Por lo anterior, el hecho que el titular de la marca solicitada, haya obtenido la protección de la misma en otro país, no presupone el registro de la misma en Colombia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 14609 de 28 de febrero de 2014, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente decisión a la solicitante Panda Restaurant Group, Inc. y al opositor Javier David Pérez, entregándoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por haberse agotado la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a los 16 SEP 2014

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,


JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Proyectado por: Diego Manjarrés
Apoderados: Laura Michelsen Niño
Blanca Mery Velásquez Gallo

⁴ Proceso 17-IP-98 de 21 de abril de 1998, marca LA RUBIA: