



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0402-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA SONORA
“PIZZA!PIZZA!”**

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-3939)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0490-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la compañía LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, domiciliada en Fox Office Centre, 2211 Woodward Avenue, Ciudad de Detroit, Estado de Michigan 48201-3400, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:43:24 horas del 8 de agosto de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., presentó solicitud de inscripción de la marca sonora: "PIZZA!PIZZA!", la cual señala que es una marca sonora compuesta por la palabra pizza repetida en forma continua y simultánea en dos ocasiones; para proteger y distinguir **en clase 30 internacional:** café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas a partir de cereales, pan, pastelería y confitería, pizza, pasta, masa para hornear pizza, emparedados, panecillos, bollos rellenos, refrigerios, productos de panadería, queques, panecillos tipo biscuits, pasteles, tartas, flanes, barquillos (waffles), donas/rosquillas, alimentos preparados; helados, miel, melaza, levadura, polvo para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (excepto aderezos para ensaladas), salsa y salsas para untar (dip), condimentos, helados cremosos. **En clase 43 internacional:** servicios de restauración (alimentación), servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas.

Mediante resolución dictada a las 08:43:24 horas del 8 de agosto de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que resulta inadmisible al considerar que consiste en un signo compuesto por elementos descriptivos, genéricos y de uso común y engañosos en relación con los productos y servicios que pretende proteger, y no cuenta con la distintividad requerida para



su debida inscripción, de conformidad con el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora **María Vargas Uribe**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. En la resolución se hace un análisis marcario equiparándolo a una marca denominativa, cuando se trata de una marca sonora, desvirtuándose así la esencia de lo que se desea proteger con la marca solicitada.
2. El registrador en la resolución final reconoce que la marca es notoria, con fundamento en la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, sin embargo, después argumenta que no existe un elemento de peso para comprobar lo reconocido por ese mismo Registro. Basta con observar los documentos aportados, para determinar esa notoriedad declarada, por lo que el Registro infringe la norma 6 bis del Convenio de París.
3. Para comprobar la notoriedad de la marca, indica que se aporta decisión expedida por la Dirección Divisional de Marcas, subdirección divisional de Coordinación Departamental del Instituto Mexicano, mediante copia certificada, debidamente firmada por el Coordinador Departamental de Archivo de Marcas y apostillada. (visible a folios 17 a 24 del legajo digital de apelación)
4. Su representada busca proteger la forma distintiva y original del sonido que se produce de manera armoniosa, con entonación especial



de la hora de pronunciar una palabra que se repite dos veces, y no el concepto de la palabra en sí, como erróneamente lo analizó la Oficina de Marcas. Debe tomarse en consideración que se trata de una marca sonora (fonema) que emite el sonido "PIZZA PIZZA" de una manera característica y distintiva.

5. Esta marca sonora se ha venido utilizando a través del tiempo en Costa Rica, para distintos tipos de publicidad en relación con los productos que ofrece LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. De la documentación aportada no se comprueba el dicho de la empresa apelante, respecto a que haya una declaratoria de notoriedad explícita respecto del signo solicitado en los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. SOBRE EL 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 asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca sonora "PIZZA!PIZZA!", para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas a partir de cereales, pan, pastelería y confitería, pizza, pasta,



masa para hornear pizza, emparedados, panecillos, bollos rellenos, refrigerios, productos de panadería, queques, panecillos tipo biscuits, pasteles, tartas, flanes, barquillos (waffles), donas/rosquillas, alimentos preparados; helados, miel, melaza, levadura, polvo para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (excepto aderezos para ensaladas), salsa y salsas para untar (dip), condimentos, helados cremosos. En clase 43 internacional: servicios de restauración (alimentación), servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas; al considerar que el signo propuesto es inadmisible con razones intrínsecas.

Con el fin de realizar el análisis correspondiente se recurre al artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), el cual conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que



impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, el cual señala en lo que nos interesa:

Artículo 7º – Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.



En el caso en concreto la autoridad registral, resolvió que el signo se encuentra compuesto por elementos descriptivos, genéricos y de uso común y engañosos en relación con los productos y servicios que pretende proteger, y no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, de conformidad con el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Con respecto a los signos formados por términos **genéricos**, el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana (página 56), señala lo siguiente:

Los signos genéricos son aquellos que se limitan a designar los productos y servicios que pretenden distinguir, o que designan el género, categoría o especie de dichos productos o servicios.

Se incluye además dentro de esta prohibición de registro a los vocablos que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial se utilizan para designar a los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Del mismo modo, bajo este supuesto se encuentran los signos conformados por el nombre técnico o científico de los productos o servicios respecto de los cuales se pretende utilizar el signo solicitado.

Los signos **descriptivos** son aquellos que trasmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso O7-IP-2019 del 12 de mayo del 2020, manifestó:



Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

En cuanto a la **distintividad**, es aquella que le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentarse alguna confusión al respecto. En relación con este tema, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane



Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Con la prohibición de registro de signos **engañoso**, al que hace referencia dicho inciso j), se busca evitar el registro de signos susceptibles de causar engaño en el consumidor. Sobre este particular el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, indicó:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

Bajo este conocimiento, este Tribunal determina que la marca sonora “PIZZA!PIZZA!”, es efectivamente inadmisible por motivos intrínsecos, tal y como lo resolvió el registro, para los productos solicitados **en clase 30 internacional**.

Con relación a la otra clase solicitada y que corresponde a una marca de servicios, se concluye que la marca propuesta resulta evocativa. Bajo esta conceptualización este Tribunal autoriza su inscripción para el siguiente listado de servicios **en clase 43 internacional**: servicios de restauración (alimentación), servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas.



Así las cosas, el uso de esta marca sonora, y por su contraposición con los servicios que pretende proteger y distinguir, no tiene un carácter engañoso o descriptivo, ni es de uso común, sino más bien, un uso evocativo permitido por nuestro régimen marcario, razón por la cual el signo propuesto goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para la totalidad de los servicios solicitados en la clase 43 de la nomenclatura internacional.

En cuanto a los agravios, la apelante señala que el Registro hace un análisis marcario equiparando su marca con una denominativa, lo cual desvirtúa la esencia de la marca sonora. Al respecto, este órgano de alzada es del criterio de que, si bien se está en presencia de una marca no tradicional, aun así, se deben cumplir con los requerimientos de registrabilidad señalados en la legislación marcaria, el examen no es diferente, tal y como lo quiere hacer ver el recurrente. En este tipo de signos se debe cumplir con una asociación entre el sonido y el producto o servicio que se desea proteger y distinguir, en donde el sonido que se pretende registrar debe tener carácter distintivo y ser diferente para que el oído del consumidor pueda percibirlo y distinguirlo en el mercado.

Con relación, a la notoriedad alegada por el apelante, no es un hecho que se pueda comprobar con la documentación aportada tanto en el expediente administrativo, como en el legajo digital de apelación. La decisión expedida por la Dirección Divisional de Marcas, subdirección divisional de Coordinación Departamental del Instituto Mexicano (visible a folios 17 a 24 del legajo digital de apelación), no corresponde a una declaratoria de notoriedad sobre el signo objeto de este análisis.



Además, la notoriedad no es una categoría que permita el registro por se, ya que el signo propuesto debe adaptarse a los requerimientos de la legislación costarricense, y el mero hecho de que, en otra jurisdicción, la marca sea notoria, no impone su registro en Costa Rica.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se concluye que:

1. La marca solicitada es inadmisible por motivos intrínsecos conforme al artículo 7 inciso c), d) g) y j), de la Ley de marcas, para los productos solicitados en la clase 30 internacional. 2. Se autoriza el registro de la marca sonora “PIZZA!PIZZA!”, por ser evocativa para los servicios en clase 43 internacional: servicios de restauración (alimentación), servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas; si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:43:24 horas del 8 de agosto de 2023, la que en este acto se revoca parcialmente. Debido a ello se debe ordenar en su lugar, la continuación del trámite correspondiente para los servicios solicitados en clase 43 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al



examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 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: 08/03/2024 03:05 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/03/2024 09:07 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/03/2024 02:25 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/03/2024 10:15 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/03/2024 02:41 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos
TE. Marcas inadmisibles
TG. Propiedad Industrial
TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR. OO.41.55



Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TG. Marcas y signos distintivos
TNR. OO.41.53