



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0065-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS “PIZZALISTA”

LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2024-5922)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0372-2025

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

Recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, con domicilio en Fox Office Center, 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 11:03:54 horas del 7 de enero de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de junio de 2024, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **PIZZALISTA**, para proteger y distinguir en **clase 43** internacional: servicios de restaurantes o servicios de restauración (alimentación) y servicios para llevar; servicios de bar; servicios de cafés; decoración de alimentos; servicios de catering; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de restaurantes; servicios de bares de comida rápida; servicios de alimentos para llevar.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, se apersona la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía **LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC.**, para interponer oposición contra la marca solicitada y entre sus argumentos expresa que la marca inscrita por



su representada está siendo reproducida por la marca que se solicita, para proteger los mismos servicios en la misma clase por lo que debe ser rechazada (folio 17 a 24).

Mediante resolución de las 13:06:23 horas del 22 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual trasladó la oposición a la compañía solicitante **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP** (folio 42).



La apoderada especial de la compañía PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED, contestó la oposición presentada (documento 2024/015241 del 23 de octubre de 2024) y señaló que la marca solicitada por su representada no presenta riesgo alguno para las marcas registradas por la oponente. La oposición se basa en una supuesta similitud derivada de un análisis desmembrado, lo cual no tiene asidero por dos razones: la marca de su representada es una denominación de fantasía que no choca en absoluto con las marcas registradas; y, el término PIZZA no es susceptible de apropiación registral exclusiva, porque es el nombre de un producto, lo cual le da el carácter genérico ante su uso común. Los argumentos sobre la imposibilidad intrínseca de que la marca de su mandante no cuenta con la suficiente aptitud distintiva, resultan infundados (folio 47 a 57).

Mediante resolución de las 11:03:54 horas del 7 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la oposición interpuesta al determinar que la solicitud no incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por tanto, se acogió la solicitud presentada (folio 58 a 69)

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía oponente LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y señaló los siguientes agravios:

1. La marca PIZZALISTA no tiene traducción al español porque se encuentra en ese idioma, y al proteger servicios de alimentos para llevar y utilizar palabras de uso común infringe la Ley de marcas.
2. La marca propuesta no constituye un término de fantasía solo por el hecho de unir ambas palabras.



3. La marca de su representada posee varios elementos que la hacen distintiva; sin embargo, la marca solicitada, al proteger los mismos servicios y utilizar el término “LISTA”, vulnera los derechos de su mandante.

4. El hecho de utilizar términos de uso común tales como “PIZZALISTA” no la hace distintiva, y mucho menos evocativa de los servicios por proteger.

5. Permitir la inscripción de la marca propuesta desviará la clientela de su representada, especialmente porque su mandante se caracteriza por sus restaurantes de PIZZA.

Asimismo, la representante de la compañía PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, se apersonó luego de la audiencia dada por este Tribunal, y entre otras consideraciones solicitó que se mantenga la denegatoria de la oposición.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, según consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC.**, es titular registral del siguiente signo marcario:



Marca de servicios: registro **293949**, inscrita el 1 de febrero de 2021, vigente hasta el 1 de febrero de 2031, protege en **clase 43** de la nomenclatura internacional de Niza: 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.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte



algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos ahí contenidos; en el presente asunto interesa citar los siguientes:

- 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.
- [...]

Desde esa tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria; con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el



riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En ese sentido, el operador jurídico debe realizar un cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea, porque lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; también deberá tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Para realizar el cotejo marcario no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida; en lo de interés este numeral indica:

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:

[...]



c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

Así las cosas, para establecer la identidad o semejanza entre los signos; o bien, determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, que permite valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Al respecto, este Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, esto es, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor



distinguir a uno de otro.

En el presente caso, los signos por cotejar son los siguientes:

Signo solicitado

PIZZALISTA

Clase 43: servicios de restaurantes o servicios de restauración (alimentación) y servicios para llevar; servicios de bar; servicios de cafés; decoración de alimentos; servicios de catering; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de restaurantes; servicios de bares de comida rápida; servicios de alimentos para llevar.

Marca inscrita



Clase 43: 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.

Con fundamento en el análisis de la aptitud distintiva de los signos, se observa que la marca propuesta **PIZZALISTA** es denominativa y utiliza letra imprenta mayúscula de color negro; por su parte, la marca



inscrita corresponde a un signo mixto, pues está conformado por elementos figurativos y palabras, utiliza letra imprenta en mayúscula y los signos de exclamación al inicio y al final del elemento preponderante constituido por la palabra LISTA, todos de color negro; los elementos denominativos HOT-N-READY ¡LISTA! HOT-N-READY se ubican dentro de un diseño compuesto por dos semicírculos y un rectángulo con líneas y fondo de color rojo, además el diseño contiene dos espigas a ambos costados.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos, se debe señalar que, desde el punto de vista gráfico, ambos signos comparten la palabra **LISTA**; conforme se desprende, esta estructura gramatical es el elemento central y preponderante del signo inscrito, por lo que, tal situación pueden inducir o generar error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial. Este análisis no desmembra el signo solicitado, porque a pesar de que está compuesto por una sola palabra **PIZZALISTA**, es perfectamente apreciable que se trata de un término compuesto por dos palabras totalmente identificables.


Por otra parte, a nivel fonético es claro que al ejercer la pronunciación de cada uno de los signos, el consumidor relacionará el signo solicitado **PIZZALISTA** de manera directa con el elemento preponderante de la marca inscrita **¡LISTA!**, debido a que su vocalización y contenido sonoro es semejante; como consecuencia, el consumidor podría asumir que la marca pertenece al mismo titular de del signo inscrito, lo que evidentemente puede inducir a una eventual



situación de error y confusión respecto al origen empresarial de las marcas.

Con respecto al contexto ideológico, la palabra **PIZZALISTA** que conforma el signo solicitado, pese a ser un solo término, son claramente diferenciables los dos vocablos que la componen; por su



parte, la marca inscrita  contiene la frase **HOT-N-READY ¡LISTA! HOT -N- READY** que traducida al español refiere a **CALIENTE Y LISTO ¡LISTA! CALIENTE Y LISTO**, contenido que conforme se desprende evoca la misma idea o concepto en la mente del consumidor; obsérvese que el concepto **LISTA** inmerso en la marca inscrita pese a contener otros elementos gramaticales todos refuerzan el mismo significado LISTA/LISTO, característica que hace que el consumidor identifique los conceptos de las marcas en un mismo sentido y ante esa precisa particularidad, como provenientes de un mismo origen empresarial.

Como consecuencia del análisis realizado, este Tribunal concluye que el signo que se pretende inscribir presenta un alto grado de similitud con relación a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico el consumidor puede relacionar las marcas concluyendo que pertenecen al mismo origen empresarial, circunstancia que impide concederle protección registral al signo pedido.



Conforme lo expuesto, este Tribunal no avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a acoger la marca solicitada, puesto que el signo pretendido incorpora el elemento preponderante del signo inscrito que es la palabra **“LISTA”**, y en este sentido tiene más similitud que diferencia con relación al signo marcario inscrito, lo que produce riesgo de confusión al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, no es viable concederle protección registral.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 de la Ley de marcas, en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios; además, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran regulados en el artículo 25 Ley de marcas.

En el presente caso, tal y como se desprende de la lista de servicios a los que se refieren los signos en cotejo, se determina que la marca solicitada **PIZZALISTA** pretende la protección de servicios de la clase 43 que tienen relación directa con los servicios que protege el signo inscrito lo que en definitiva no puede ser permitido por este Tribunal,



dado que ello conlleva a un riesgo de confusión y asociación empresarial, ante la identidad contenida entre los signos, así como de los servicios que se pretenden proteger, bajo esa circunstancia, no es posible aplicar el principio de especialidad marcaria, pues todos los servicios son de una misma naturaleza mercantil.

Por las razones expuestas, la marca solicitada **PIZZALISTA**, en clase 43 internacional, no puede ser admitida con fundamento en lo que establecen los artículos 8 incisos a), b) de la Ley de marcas, y 24 incisos c) y e) de su Reglamento; por lo que se debe declarar con lugar la oposición interpuesta y acoger el agravio presentado por la compañía **LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC.**, en cuanto a que permitir la inscripción de la marca solicitada vulnera los derechos de su mandante pues se pretende la protección de los mismos servicios que ofrece su representada con el signo inscrito y además utiliza el término "LISTA".

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, se determina que la marca propuesta **PIZZALISTA**, en clase 43 internacional, resulta inadmisibile por derechos de terceros conforme lo disponen los artículos 8 incisos a), b) de la Ley de marcas y 24 incisos c) y e) de su Reglamento; por ello, se debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:54 horas del 7 de enero de 2025, la que se debe revocar, para que se declare con lugar la oposición presentada y se deniegue la marca solicitada.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa **LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:54 horas del 7 de enero de 2025, la que en este acto **se revoca**; se declara con lugar la oposición presentada y se deniega la solicitud de inscripción de la marca propuesta **PIZZALISTA**, en clase 43 internacional. 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36