



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0071-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO “SWEET PUFFY”**

LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-1488)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0427-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y ocho minutos del once de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Maria Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en condición de apoderada especial de la empresa LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC, organizada y vigente conforme a las leyes de Estados Unidos de Norte América en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:51 horas del 30 de diciembre de 2024.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Maria de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de



identidad 1-0984-695, en condición de apoderada especial de la empresa PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, organizada y vigente conforme a las leyes de Canadá, presentó la solicitud de inscripción (v.f. 1 y 2 del expediente principal) de la marca de fábrica y comercio SWEET PUFFY para proteger y distinguir en clase 30 internacional: “Pizzas, lasaña, raviolos, espaguetis y sándwiches o emparedados tipo submarino, macarrones [pastas alimenticias]; masa para hornear; panecillos; pastas alimenticias; raviolis; palitos de pan; pan (incluido en esta clase, bolitas de pan frito y recién horneado; botanas a base de harina; calzone [empanadas]; empanadas de carne; salsas [condimentos]; salsas para pastas alimenticias”.

En razón de la publicación del edicto que informó acerca de la presente solicitud de inscripción marcaria, en tiempo y forma de acuerdo con el numeral 16 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978 (en adelante Ley de Marcas), la señora Maria Vargas Uribe de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC, interpuso formalmente la oposición contra la inscripción de la marca de fábrica y comercio SWEET PUFFY por considerar que existe riesgo de confusión para el consumidor, toda vez que su representada figura como titular de la marca de fábrica y comercio CRAZY PUFFS, inscrita en la misma clase 30 internacional para distinguir “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 aderesos para ensaladas) salsa y salsas para untar (dip), condimentos, helados cremosos y pan fresco recién horneado relleno de carne y queso”

De la oposición precitada se le brindó el traslado correspondiente a la representación de la empresa solicitante PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, mediante la resolución dictada a las 09:14:38 del 19 de junio de 2024 (v.f. 38 y 39 del expediente de origen) resultando que la representación de la empresa solicitante requirió como pretensión, declarar sin lugar la oposición planteada por la apoderada especial de la empresa LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC. (folio 43 a 51).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:35:51 horas del 30 de diciembre de 2024 (folio 53 a 62) acoge la solicitud de la marca mencionada y declaró sin lugar la oposición planteada por la abogada María Vargas Uribe en su condición de apoderada especial de la empresa oponente, LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC considerando que no incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente, LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación contra la resolución que declaró sin lugar la oposición ejercida sin conferir agravios; posteriormente, luego de la audiencia conferida por este Tribunal (folio 10 y 11), el apoderado



especial Víctor Vargas Valenzuela expuso los siguientes agravios (folio 17 a 24):

- 1- Los signos marcarios confrontados “se dirigen a proteger los mismos productos” y “ambas coinciden en su segundo elemento marcario "PUFF" y "PUFFY", lo cual “provocará en el consumidor una idea que se trata de otra de las marcas que ofrece LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC”.
- 2-Reclama que existe un error en el análisis del Registro de Marcas, su análisis no evaluó el plano fáctico y los presupuestos de marca –producto, y lo evidente en el acontecer diario, es que actualmente la marca CRAZY PUFF ha tenido una amplia difusión en Costa Rica lo cual refuerza el riesgo de confusión existente.
- 3-Fundamenta sus agravios con la jurisprudencia dictada por este Tribunal mediante el Voto No. 85-2008 dictado a las 11:15 del 32 (sic) de febrero de 2008 en las diligencias de oposición a la marca “LOGITEK” por encontrarse inscrita la marca “LOGITECH” en clase 42 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala como hechos probados los indicados en la resolución de alzada, haciendo énfasis que en dicha resolución se admite como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual consta la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CRAZY PUFFS**, a favor de su titular registral la empresa LITTLE CAESARS ENTERPICES INC., desde el 13 de setiembre de 2023, según registro número 317654, para proteger, en clase 30 de la nomenclatura 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 y pan fresco recién horneado relleno de carne y queso”.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean 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 DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de marcas define el concepto de marca como “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” por lo que su objetivo fundamental es “lograr la diferenciación de los productos, servicios, o empresas respecto de los competidores, de tal forma que el usuario o consumidor pueda diferenciarlos de manera rápida y sin que sean confundidos con los de la competencia.



Así, de conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otras marcas debidamente inscritas o que se encuentren en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita le confiere a su titular.

Conforme a lo anterior, entre menor sea la aptitud distintiva que posea un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad o riesgo de confusión de parte de los consumidores en cuanto a la procedencia, o en cuanto al origen de los productos de la misma especie o clase. Consecuentemente, basta con que pueda existir la posibilidad de asociación o de relación entre productos de la misma clase, para denegar la inscripción o el registro de un signo determinado, esto es así porque uno de los objetivos primordiales de la legislación marcaria es precisamente, otorgar la protección registral únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador a fin de evitar una posible confusión del consumidor en su proceso de elección de productos y servicios protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, principalmente cuando se determine que el derecho subjetivo de un tercero puede verse perjudicado por el registro de un signo que se pretende inscribir. Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas es claro al señalar que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, siendo que, para el caso de examen, los incisos a y b de este numeral



establecen:

[...]

- 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.

[...]

En relación con el riesgo de confusión que existe para el consumidor, en concordancia con los incisos precitados, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, aclara:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos



no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

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.

[...] (lo resaltado es propio)

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, ese signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario con otro signo en proceso de inscripción o con alguna marca inscrita en la misma clase internacional, siendo el conflicto marcario se presenta cuando existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos, y que su coexistencia en el mercado haga surgir el riesgo de confusión entre esos signos, resultando que ese



riesgo de confusión puede ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ello, para realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor y deberá tener en mente, quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con los signos examinados. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizar los signos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), de lo anterior se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que pudiera existir entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

MARCA PRETENDIDA	MARCA REGISTRADA
SWEET PUFFY	CRAZY PUFFS

Previo al presente examen, debe destacarse que la representación de la parte recurrente alega que existen “similitudes gráficas, fonéticas e



ideológicas” entre las marcas “CRAZY PUFFS” y “SWEET PUFFY” y fundamenta sus criterios, a partir de la jurisprudencia dictada por este Tribunal en el Voto 085-2008 de las 11:15 horas del 18 de febrero de 2008 (Expediente 2007-0297-TRA-PI y en el cual se realizó el cotejo marcario entre los elementos denominativos de los signos marcarios “LOGITECH” y “LOGITEK”.

Este Tribunal no puede aceptar las fundamentaciones y alegatos del recurrente en dicho sentido, ya que el elemento denominativo de aquellas marcas cotejadas estaba conformado por un solo vocablo o término y cuyas seis letras iniciales eran idénticas coincidentes en su orden secuencial: “LOGITE”, resultando una evidente similitud gráfica y fonética que difería únicamente en sus letras finales “CH” y “K”. Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que el Registro a quo, se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado; porque se trata de diferentes calificaciones en distintos momentos

Este Tribunal ha considerado que las eventuales similitudes entre signos marcarios se determinan a partir del cotejo gráfico, que verifica las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas; del cotejo fonético que determina las similitudes auditivas y la pronunciación de las palabras; y del cotejo ideológico que considera el significado intrínseco, el concepto, la noción o la idea que transmite el elemento predominante del signo marcario.



En este orden de ideas, no se advierte similitud ortográfica en el cotejo gráfico, entre el elemento denominativo de los signos marcarios confrontados “CRAZY PUFF” y “SWEET PUFFY” ya que, el primer componente del elemento denominativo de la marca inscrita, es totalmente diferente al signo que se solicita inscribir; nótese –sin recurrir a la desfragmentación del signo marcario– que los primeros términos de cada signo, “a golpe de ojo” guardan diferencias sustanciales uno del otro: “CRAZY” vs “SWEET” resultando que el elemento denominativo de la marca que se solicita inscribir “SWEET PUFFY” posee diferencias con el signo “CRAZY PUFF”, contrario a lo reclamado por el alegante.

En el cotejo fonético no se aprecian semejanzas que produzcan posibles confusiones en la pronunciación de ambos elementos denominativos, nótese que la marca inscrita “CRAZY PUFF” inicia con la pronunciación de una sílaba trabada compuesta por dos consonantes “C” y “R” seguidas por una vocal, lo cual ofrece distintividad con la pronunciación de la marca que se solicita inscribir “SWEET PUFFY”, tanto en el idioma inglés como en nuestro propio idioma español.

En cuanto al cotejo ideológico, este Tribunal considera acertado lo dictaminado por el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual, a saber:

[...]

el signo solicitado “SWEET PUFFY”, según el Diccionario Cambridge en su sitio web <https://dictionary.cambridge.org> consultado a los efectos por esta instancia, la palabra “sweet” significa “dulce” mientras que la palabra “puffy” significa



“hinchado”, mientras que el signo inscrito la palabra “crazy” significa “loco” mientras que la palabra puff significa “resollar”.

[...]

Ahora bien, la marca de fábrica y comercio inscrita a favor de la empresa oponente LITTLE CAESARS ENTERPICES INC, CRAZY PUFFS, y la marca de fábrica y de comercio que se solicita inscribir SWEET PUFFY, considera este Tribunal que los elementos denominativos de cada uno de los signos marcarios confrontados, ofrecen suficiente distintividad para evitar el riesgo de confusión o de asociación reclamado por el recurrente, no existiendo confusión gráfica, fonética o ideológica, por lo que no son de recibo los alegatos del apelante y no provocará en el consumidor una idea que se trata de otra de las marcas que ofrece LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC”.

Respecto a la doctrina y la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, este Tribunal reitera que aquellas fundamentaciones no pueden ser de aplicación al caso de examen, toda vez que cada caso en particular debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y sujeto al marco de calificación registral que le corresponda al operador del Registro de origen; resultando además que, las resoluciones dictadas por este Órgano se consideran guías para el administrado, pero no poseen lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para los nuevos casos sometidos ante la administración registral, y mucho menos pueden servir, para descontextualizar los argumentos jurídicos del derecho marcario contenidos en aquellas resoluciones dictadas, por lo que se rechazan todos los agravios de la parte recurrente.



SEXTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Por las razones expuestas este Tribunal considera declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, la cual se confirma, de conformidad con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Maria Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa LITTLE CAESARS ENTERPRICES INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:35:51 horas del 30 de diciembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55