



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0158-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “AUTO
PIZZA”**

LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-10648)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0523-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y nueve minutos del treinta de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Vargas Uribe**, abogada, cédula de identidad: 1-0785-0618, vecina de San José, en condición de apoderada especial de la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Michigan, Estados Unidos de América, con domicilio en Fox Office Centre, 2211 Woodward Avenue, Ciudad de Detroit, estado de Michigan 48201-3400, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:33:02 del 17 de febrero de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 15 de octubre de 2024, la señora María Vargas Uribe, en su condición de representante de la compañía LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC., solicitó la inscripción de la marca de servicios “AUTO PIZZA”, para proteger y distinguir **en clase 43 internacional:** servicios de restaurante, servicios de restaurante con especialidad en pizzas, servicios de cafetería, servicios de cafetería con especialidad en pizzas, servicios de cantina, servicios de cantina con especialidad en pizzas, servicios de bares con bocadillos, preparación de alimentos y bebidas para el consumo fuera del local; servicios de catering para el suministro de alimentos y bebidas; servicios de catering para la provisión de pizza; servicios de restaurante en modalidad de auto servicio; servicios de restaurante en la modalidad de servicio (entrega) al carro.

Posteriormente, la lista de servicios fue limitada mediante escrito del 26 de noviembre del 2024, ante prevención realizada por el Registro de instancia, quedando de la siguiente forma: servicios de pizzerías, servicios de cafetería de pizzas, servicios de cantina con especialidad en pizzas, preparación de pizzas para el consumo fuera del local, servicios de catering para suministro de pizza, servicios de restaurante en modalidad de auto servicio, todos los servicios anteriormente mencionados en relación con servicios de pizzería para recoger en ventanilla mientras se está en el automóvil.

Mediante resolución de las 11:33:02 del 17 de febrero de 2025, el



Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción planteada al considerar que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC**, interpuso recurso de apelación en contra lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

- 1.** La marca solicitada será utilizada por la empresa LITTLE CAESAR ENTRERPRISES INC. en los distintos locales comerciales que tiene en Costa Rica, por lo que fácilmente los consumidores van a deducir que se trata de los reconocidos productos de su representada y que los servicios que ofrece son justamente los descritos en la clase 43 internacional.
- 2.** Se está aplicando un trato desigual con respecto a la marca de su representada, ya que existen otras marcas en el mercado en la misma clase que no han tenido obstáculo alguno para obtener su registro, para lo cual adjunta un listado de marcas registradas.
- 3.** Solicita que en el análisis de su signo se aplique el principio de nación más favorecida (NMF), contenido en el Acuerdo sobre los ADPIC.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.



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 de conformidad con el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de marcas dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**AUTO PIZZA**”, para proteger y distinguir **en clase 43 internacional**: servicios de pizzerías, servicios de cafetería de pizzas, servicios de cantina con especialidad en pizzas, preparación de pizzas para el consumo fuera del local, servicios de catering para suministro de pizza, servicios de restaurante en modalidad de auto servicio, todos los servicios anteriormente mencionados en relación con servicios de pizzería para recoger en ventanilla mientras se está en el automóvil.

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.

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

[...]

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.

[...]

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmissible por razones intrínsecas cuando resulte una designación común o usual del producto o servicio al cual se aplica o no tenga la suficiente distintividad del producto o servicio que ofrece y pueda ocasionar



engaño en los consumidores y verse afectada la competencia leal de los comerciantes.

El Registro de la Propiedad Industrial, se opuso precisamente a la inscripción de la marca de servicios “**AUTO PIZZA**” en clase 43 internacional, al estimar que no tiene la distintividad requerida y se encuentra conformado por términos descriptivos con relación a los servicios que busca proteger y distinguir.

Debemos recordar que los signos **descriptivos** son aquellos que transmiten 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.**)

A la luz de lo citado, se está en presencia de un signo denominativo, compuesto por los términos “AUTO PIZZA”. Resulta importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir.

Bajo este conocimiento, es que al analizar el signo “AUTO PIZZA”, se determina que está formado por vocablos descriptivos con respecto a los servicios que busca proteger y distinguir en clase 43 internacional. El consumidor no requerirá efectuar un esfuerzo intelectual para entender los servicios ofrecidos, ya que estos se comunican directamente. La unión de los elementos “AUTO” y “PIZZA, identifica claramente la naturaleza y forma de prestación de los servicios



ofrecidos, a saber, la venta o suministro de pizzas mediante el autoservicio, o tal como lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual que sería pizza con un tipo de entrega que es auto o para retirar en ventanilla.

Asimismo, carece de distintividad al no cumplir con la función esencial de una marca, que es identificar el origen empresarial y lograr diferenciar el producto o servicios de otros en el mercado, no pudiendo darse exclusividad a favor de un empresario sobre términos necesarios para negocios del mismo sector.

Los argumentos expuestos por el apelante no son de recibo para este órgano de alzada. El signo solicitado, considerado en su conjunto carece de fuerza distintiva, la cual es necesaria para cumplir la función esencial de una marca. El hecho de que el signo sea utilizado en los locales comerciales pertenecientes a la compañía solicitante no confiere la distintividad requerida conforme a los términos y exigencias establecidas por la legislación marcaria.

El recurrente señala que se han concedido otros registros similares para la misma clase, sin embargo, la existencia de registros previos que a su parecer se asemejan a este caso no crea derecho, ya que cada asunto es único, en los cuales se deben evaluar la distintividad, contexto comercial y el posible riesgo de confusión. La concesión de una marca depende del análisis de los puntos supra indicados y no de la existencia de registros similares.

Es precisamente por lo señalado en el párrafo anterior, que no es aplicable el “principio de nación más favorecida”, invocado por la



representación de la compañía LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC., ya que dicho principio no sustituye los requisitos de registrabilidad, sino que únicamente obliga a brindar un trato procedural y de acceso al sistema marcario en igualdad de condiciones.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada es inadmisible por motivos intrínsecos al transgredir el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Vargas Uribe**, en su condición de representante de la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:33:02 del 17 de febrero de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. OO.41.53