



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0282-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO LA PIZZA
LIGERA**

PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7957)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0036-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y dos minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en calidad de apoderada de la empresa **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Canadá, con domicilio en 500 Kipling Avenue Toronto, Ontario M8Z 5E5 Canadá, Canadá, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:42:11 horas del 26 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Jonnathan Lizano Ortiz

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MARÍA DE**






LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LA PIZZA LIGERA” , para proteger y distinguir en clase 30: 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.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:42:11 horas del 26 de noviembre de 2024, denegó la inscripción de la marca presentada, por causales intrínsecas según los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos (en adelante Ley de Marcas), al considerar la marca descriptiva, falta de distintividad y engañosa con relación a los productos que distingue.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

Las empresas de comidas tienen sus productos insignia, que en el caso de su mandante son las pizzas; pero no solo por eso se limitan a únicamente ofrecer este tipo de productos, ya que el mercado demanda una gran diversidad, por lo que la postura del Registro, resulta rígida y cerrada al desconocer esta realidad.

Expone ejemplos de signos registrados para variedad de

productos:  y  ,  , que en sus listas no se limitan a hamburguesas, pizzas y tacos.



El Registro está siendo sumamente restrictivo con su mandante, causando un daño que no viene a colación, siendo esto que su mandante pretende ofrecer productos relacionados con su nombre, mas no describiendo los mismos.

La marca debe ser analizada en su conjunto. Considerar que la marca de su mandante no cuenta con la aptitud suficiente para ser distintiva por el análisis desmembrado que fue realizado no solo puede considerarse sumamente lesivo para su mandante, sino que es un método de análisis contrario a la ley, sentando precedentes peligrosos para posteriores registros y demás procesos marcarios.

El término “ligera”, en el contexto de la marca “PIZZA LIGERA”, no es necesariamente percibido por el consumidor medio como una descripción directa del producto. Especialmente si se emplea en un sentido menos común o especializado, el carácter distintivo de la marca no debe subestimarse por la naturaleza descriptiva de uno de sus componentes.

En otras palabras, aunque “ligera” tiene una connotación evocativa, no se debe desestimar el carácter distintivo de la marca en su conjunto. Esto significa que, al combinarse con “PIZZA”, la marca puede transmitir una identidad única que va más allá de lo que sugiere el término “ligera” por sí solo. Por lo tanto, la percepción del consumidor es crucial para entender la distintividad de la marca.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.



TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la denegatoria de la inscripción de la marca “LA PIZZA LIGERA”, por razones intrínsecas. En el presente caso al signo solicitado le fue denegada su inscripción, por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ante lo cual el apelante argumenta entre otros puntos que la marca solicitada en su conjunto es registrable.

La normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, para el caso concreto, específicamente en sus incisos d), g) y j), se impide la inscripción de un signo marcario cuando consista: 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.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido: “**LA PIZZA LIGERA**” que distingue: Pizzas, lasaña, ravioles, 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.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca ... (Jalife Daher, M. 1998. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México. p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos “**LA PIZZA LIGERA**” donde el término LIGERA



significa LIVIANA, es claro que el término describe una de la característica de los productos que distingue, dado que ligera en el ámbito gastronómico tiene una serie de connotaciones, relacionadas entre sí y que pueden caracterizar a los productos alimenticios, al señalar que tiene un aporte calórico menor al promedio, tienen bajo contenido de grasa, son fáciles de digerir, etc., configurándose de esta forma la prohibición del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas. No puede considerarse que ese vocablo es susceptible de dotar de distintividad al signo solicitado, pues luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de algunas de sus cualidades que podrían poseer.

Si se observa la denominación del signo solicitado nos indica una de las características de los productos, pero no nos brinda una marca, si preguntamos cuál es la marca no hay respuesta, únicamente nos indica una característica del producto (liviano) y el nombre de uno de los productos que pretende identificar (pizza), derivando de ahí su falta de distintividad encontrándose dentro de la causal de irregistrabilidad del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar los productos similares en el mercado, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna.

En el presente caso es inevitable reconocer o identificar los términos “LA PIZZA LIGERA”, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa. Nótese que no se está diciendo con ello, que tales combinaciones son prohibidas, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo es la



relación de los significados evidentes de los términos denominativos que lo integran respecto de los productos solicitados. Lo cual hace caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo hace encajarse en el g) ya que al ser descriptivo no puede identificar un origen empresarial o un producto de otro en el mercado, siendo que tales vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los mismos productos u otros similares.

La marca solicita **“LA PIZZA LIGERA”**, distingue una serie de productos que no se restringe únicamente a pizzas como, por ejemplo; lasaña, ravioles, 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 ese sentido se comparte la denegatoria del Registro por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, pues la lista de productos no se restringe a pizzas que es el nombre que indica la marca.

El engaño se puede perpetrar en el sentido que las pizzas también se venden en supermercados y si una lasaña o ravioles se etiquetan con la marca **“LA PIZZA LIGERA”**, el error por parte del consumidor es posible al tomar el producto directamente del congelador, donde se exponen.

Los casos citados por la apelante de signos registrados para varios productos no son vinculantes para el caso concreto ya que la distintividad de los signos debe verse en su conjunto como tal y en forma particular para el caso concreto. De igual forma, conforme al



principio de legalidad que rige la actuación tanto del Registro de la Propiedad Intelectual como de este Órgano Colegiado, la existencia de los registros citados por la apelante, que pertenecen a terceros que no forman parte de este expediente, no condicionan la obligatoriedad que pesa sobre las autoridades administrativas, de aplicar el estudio de fondo correspondiente y la aplicación del régimen de prohibiciones establecido por ley, si es que las características del signo solicitado así lo justifican, como sucede en este caso.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe denegar la inscripción de la marca “**LA PIZZA LIGERA**” para distinguir los productos solicitados en la clase 30. Por lo que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en calidad de apoderada de la empresa **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, contra la resolución de las 09:42:11 horas del 26 de noviembre de 2024, la cual se confirma en todos los extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en calidad de apoderada de la empresa **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, contra la resolución de las 09:42:11 horas del 26 de noviembre de 2024, la cual se confirma en todos los extremos. 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Firmado digitalmente por
JONNATHAN LIZANO ORTIZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/02/2026 07:21
Jonnathan Lizano Ortiz

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/03/2026 11:07
Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/03/2026 08:33
Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 02/03/2026 09:10

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/03/2026 08:46

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/JLO/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisibile
TNR. 00.60.69