



RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2024-0143-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y SERVICIOS “PZA”

LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-5673)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0210-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el 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 compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, con domicilio actual en Fox Office Center, 2211 Woodward Avenue, ciudad de Detroit, Estado de Michigan 48201-3400, Estados Unidos de América, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:40:07 horas del 12 de enero de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Para el 15 de junio de 2023, 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 la compañía **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, organizada y existente conforme las leyes de Canadá, domiciliada en 500 Kipling Avenue Toronto, Ontario M8Z 5E5, Canadá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios **PZA** en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: pizza, lasaña, raviolos, espaguetis y sándwiches o emparedados tipo submarino. Y en clase 43 para: 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. Aclara que la frase "**PZA**" no tiene ningún significado ofensivo en español. Se hacen las siguientes reservas: reserva de utilizarlo solo o acompañado de otras leyendas o frases, pudiendo ser reproducido por todos los medios que se estimen convenientes e ir impreso, gravado o litografiado, adherido, estampado, fotografiado por cualquier medio conocido o por conocerse, en los productos que ampara o en las cajas, envoltorios o depósitos que los contengan, así como propaganda, etc. (Folio 1 a 3)

Luego de publicados los edictos de Ley, y dentro del plazo estipulado para recibir oposiciones se apersona la abogada María Vargas Uribe, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, para



interponer oposición a la solicitud de inscripción del signo marcario propuesto **PZA** en clases 30 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza, pedida por la compañía **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**. Lo anterior, debido a que su representada es titular



de los siguientes signos marcarios inscritos: registro



Little Caesars
pizza! pizza!

275386, **pizza! pizza!** registro 233932, LITTLE CAESAR PIZZA! PIZZA! registro 109948, LITTLE CAESAR PIZZA! PIZZA! registro 109686. Entre la marca solicitada y las marcas de su representada existe similitud gráfica, fonética e ideológica de grado tal que impide su coexistencia registral, siendo que la marca solicitada **PZA** corresponde a una contracción de la palabra **PIZZA**, que contiene la marca de su representada. El Registro permitió la publicación de un vocablo como **PZA** que es sinónimo de **pizza**, y que además pretende proteger otros productos distintos a **pizza**, haciendo caso omiso del artículo 7 párrafo final. El solicitante ha copiado el nombre de su compañía, siendo un elemento muy característico de la marca de su representada: "**PIZZA! PIZZA!**", por lo que, el permitir ese registro en la misma clase de su representada significara un perjuicio claro y una desventaja comercial al tratar de imitar las marcas de su mandante, repitiendo su elemento tal como aparece en el nombre de la compañía, lo que puede generar confusión en el consumidor y confusión empresarial. Existe una evidente transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. (Folio 10 a 24)



Mediante resolución de las 08:56:34 horas del 26 de setiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual procede a dar el traslado de la oposición presentada por la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PZA” en clases 30 y 43 de la nomenclatura internacional, pedida por la compañía **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, concediéndole el plazo de dos meses para que proceda a pronunciarse al respecto y demuestre su mejor derecho. (Folio 25 a 26)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:40:07 horas del 12 de enero de 2024, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PZA** en clases 30 y 43 de la nomenclatura internacional, pedida por la compañía **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, al determinar que el signo marcario propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, no existiendo motivo alguno para denegar su inscripción. Lo anterior, debido a que luego del estudio y análisis realizado entre los signos cotejados se concluye que no existen semejanzas entre los distintivos marcarios que impidan su inscripción, por lo que, pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin que se genere para el consumidor error o confusión y asociación empresarial. (Folio 43 a 53)

Mediante escrito adicional 21/2024-000871 del 23 de enero de 2024, la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, interpone recurso de apelación contra la resolución final dictada por



el Registro de instancia. Sin embargo, en dicho acto no expreso agravios. (Folio 54 a 55)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:21:40 horas del 6 de febrero de 2024, admite el recurso de apelación interpuesto por la representante de la compañía LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC. (Folio 56 a 58)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la compañía LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. En el presente caso se quebrantó el principio marcario de analizar las marcas como un todo, al eliminar de las marcas de su representada justamente los elementos "PIZZA! PIZZA!", al ser términos de uso común no se tomaron en cuenta para el cotejo, eliminando los elementos que resultan coincidentes con la marca solicitada.
2. La solicitante se llama PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, es decir copia la forma de como su representada ha comercializado sus marcas, a saber: "LITTLE CAESAR **PIZZA! PIZZA!**". De ahí es claro que, si la razón social del solicitante es PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, y la marca solicitada es "PZA" claramente es la contracción de "PIZZA" así como el titular se denomina.
3. Las tres letras en el orden que han sido colocadas "PZA" hace relación inmediata con la palabra PIZZA, y aún más observando el nombre de la empresa solicitante PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP.



4. La marca solicitada se analiza en su conjunto, y las marcas de su representada fueron totalmente diseccionadas para el cotejo marcario, tomándose solo aquellas partes que evidentemente no coinciden con la marca solicitada, desfavoreciendo las marcas inscritas.
5. También se ha infringido el artículo 7 párrafo final, por cuanto a pesar de que se indica el nombre del producto, solo debería ser para ese producto, sin embargo, se le permite otros productos distintos.
6. Ante las similitudes apuntadas tanto los consumidores como usuarios serán engañados en cuanto a la procedencia de los productos y servicios, por cuanto el nombre de la empresa solicitante se presta para confundir al contener en su denominación de empresa "PIZZA PIZZA" siendo lo que distingue las marcas de su representada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, cuenta con los siguientes signos distintivos inscritos:

1. **LITTLE CAESARS**
PIZZA! PIZZA! registro 109686 en clase 43 internacional, para proteger: servicios de suministro de alimentos y bebidas, servicios de restaurante, servicios de cafetería, servicios de cantinas, servicios de bares de bocadillos, servicios de alimentación y bebidas para llevar. Inscrita el 4 de noviembre de 1998 y vigencia al 4 de noviembre de 2028. (F 27-29)



LITTLE CAESARS

2. **PIZZA! PIZZA!** registro 109948 en clase 30 internacional, para proteger: pizza. Inscrita el 12 de noviembre de 1998 y vigencia al 12 de noviembre de 2028. (F 30-32)



Little Caesars

3. **pizza! pizza!** registro 233932, en clase 30 que protege: café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harina y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, pizza, pasta, masa para pizza, emparedados, panecillos (rollos), bollos, bocadillos (botanas), productos de pastelería (para hornear), queques, panecillos tipo biscuits, pasteles, tartas, flanes, waffles, donas, comidas preparadas (productos mencionados anteriormente), helados; miel, melaza, levadura, polvo para hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas y condimentos, salsas para untar, no de productos lácteos (tipo dips); especias; hielo y helados cremosos. Y en clase 43 para: servicios de catering para la provisión de alimentos y bebidas; servicios de restaurante, servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares de bocas; servicios de preparaciones de alimentos y bebidas para ser consumidos fuera del local. Inscrita el 27 de febrero de 2014 y vigencia al 27 de febrero de 2034. (F 33-34)



4. registro 275386, en clase 30 que protege: pizzas, productos con sabor a pizza o hechos a base de pizza, y en clase 43 para: servicios de restauración (alimentación) de pizza, de productos con sabor a pizza o hechos a base de



pizza. Inscrita el 16 de noviembre de 2018 y vigencia al 16 de noviembre de 2028. (F 35-36)

TERCERO: EN CUANTO A LOS 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:



- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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 hubiere entre ellos.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto a los signos inscritos.

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes:



SIGNO DEL SOLICITANTE

PZA

En **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: pizza, lasaña, raviolos, espaguetis y sándwiches o emparedados tipo submarino.

En **clase 43** internacional para: 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.

SIGNOS DEL Oponente

LITTLE CAESARS PIZZA! PIZZA!

En **clase 43** internacional, para proteger: servicio de suministro de alimentos y bebidas, servicios de restaurante, servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares de bocadillos, servicios de alimentos y bebidas para llevar. (Registro 109686)

LITTLE CAESARS PIZZA! PIZZA!

En **clase 30** internacional, para proteger: pizza. (Registro 109948)





En **clase 30** que protege: café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harina y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y confitería, pizza, pasta, masa para pizza, emparedados, panecillos (rollos), bollos, bocadillos (botanas), productos de pastelería (para hornear), queques, panecillos tipo biscuits, pasteles, tartas, flanes, waffles, donas, comidas preparadas (productos mencionados anteriormente), helados; miel, melaza, levadura, polvo para hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas y condimentos, salsas para untar, no de productos lácteos (tipo dips); especias; hielo y helados cremosos. En **clase 43** internacional, para: servicios de catering para la provisión de alimentos y bebidas; servicios de restaurante, servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares de bocas; servicios de preparaciones de alimentos y bebidas para ser consumidos fuera del local. (Registro 233932)



En **clase 30** que protege: pizzas, productos con sabor a pizza o hechos a base de pizza. En **clase 43** internacional, para: servicios de restauración (alimentación) de pizza, de productos con sabor a pizza o hechos a base de pizza. (Registro 275386)

Para el caso bajo análisis, nótese que los signos contrapuestos a nivel gráfico cuentan con diferentes estructuras; el signo propuesto es denominativo, sea, se compone por las letras: “PZA”, de color negro y sin grafía especial, y entre los signos marcarios inscritos encontramos dos de carácter puramente denominativo como lo es la



LITTLE CAESARS

frase empleada **PIZZA! PIZZA!** en letras de color negro, sin gráfica ni color especial, y los otros dos registros son mixtos, sea conformados por una parte denominativa y un diseño gráfico; en el presente caso conformados por la frase **LITTLE CAESARS pizza! pizza!** en letras de color negro y la figura o imagen de una caricatura de un hombre



Little Caesars
pizza! pizza!

comiendo pizza y el otro utiliza la misma frase con



elementos de color anaranjado situación que hace que los signos inscritos no tengan relación alguna con el signo propuesto.

Por otra parte, en cuanto al contenido de los signos en estudio, debemos señalar que el denominativo propuesto utiliza tres letras **PZA** en su estructura gramatical, y las marcas inscritas utilizan la frase **LITTLE CAESARS pizza! pizza!**, sin embargo, para los efectos del presente estudio solo se considera la frase **LITTLE CAESARS**, y en ese sentido es claro que los signos son fácilmente diferenciables entre sí, por consiguiente, no presentan similitudes que puedan provocar riesgo de confusión o de asociación empresarial para el consumidor, ya que de esa manera serán percibidos en el mercado.

Lo anterior, debido a que la palabra “**pizza**” incluida en las marcas inscritas no puede ser objeto de análisis al ser un término genérico y de uso común con respecto al producto que se protege, por tanto, no les proporciona distintividad a las marcas inscritas, con sustento en el



contenido del artículo 28 de la Ley de marcas, que para dichos efectos el citado numeral establece: "... Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio".

Desde el punto de vista auditivo los signos cotejados "**PZA**" y "**LITTLE CAESARS**" poseen una fonética diferente, ya que no comparten elementos en común, por lo que, al ser pronunciados en conjunto emiten una sonoridad distinta al oído del consumidor.

En el campo ideológico "**PZA**" empleado en la marca propuesta, es un término de fantasía, por lo que no tiene ningún concepto o significado.

En este sentido, al ser los signos en conflicto gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de esos productos y servicios. Bajo esa conceptualización, no es necesario realizar un cotejo de servicios o giros comerciales, ya que los signos pueden ser individualizados e identificados sin margen de error dentro del tráfico mercantil.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos, y por consiguiente la marca de fábrica y servicios propuesta **PZA** cuenta con una carga diferencial que le proporciona la distintividad necesaria, lo que posibilita la coexistencia registral junto con los signos de la compañía oponente



LITTLE CAESARS
PIZZA! PIZZA!



Little Caesars
Pizza! Pizza!

conforme se

encuentran protegidas por su titular.

En cuanto a los argumentos señalados por el recurrente, sobre el empleo de la frase: PIZZA! PIZZA!, que según alega es como su representada a comercializado sus marcas. Al respecto, hay que reiterar que los citados aditamentos no fueron considerados en el cotejo debido a que el término “pizza” como se indicó corresponde a un elemento genérico o de uso común respecto del producto, motivo por el cual se excluye de análisis dejando esa carga distintiva en los elementos adicionales que protege la marca inscrita; para el caso de estudio sobre la frase **LITTLE CAESARS**, como de los elementos figurativos contenidos en ella. Razón por la cual se rechazan los agravios expresados por el apelante en ese sentido.

Por otra parte, el hecho de que la compañía solicitante propusiera como signo marcario el uso de las letras PZA como marca, no tiene por qué tener relación directa con la palabra PIZZA, como tampoco relación directa con la compañía de la oponente, siendo dichos argumentos improcedentes para objetar el signo propuesto.

Finalmente, cabe acotar por parte de este Tribunal, que no hay motivo para considerar que los usuarios podría ser engañados en cuanto a la procedencia de los productos y servicios propuestos por la compañía solicitante **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, al contener en su denominación de empresa la frase "PIZZA PIZZA" y ser lo que distingue las marcas inscritas de su representada, ello debido a que los consumidores lo que identifican en el mercado son



propiamente las marcas y su contenido, que tal y como fue analizado son diferentes entre sí, y no por medio de la razón social de las compañías como lo pretende el apelante. Razón por la cual sus argumentaciones en este sentido no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, en contra la resolución de las 14:40:07 horas del 12 de enero de 2024, emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES INC.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:40:07 horas del 12 de enero de 2024, 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 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS



TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26