



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2024-0258-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL  
SIGNO**

**PIZZAEXPRESS LIMITED, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2023-12706)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0272-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas seis minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa PizzaExpress Limited, organizada y existente conforme a las leyes del Reino Unido, domiciliada en Hunton House, Highbridge Estate Oxford Road Uxbridge Middlesex UB8 1LX United Kingdom, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:48:02 horas del 13 de marzo de 2024.

**Redacta el juez Mena Chinchilla.**

### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Villanea Villegas, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y servicios del signo



en las siguientes clases:

Clase 29 comidas preparadas y refrigerios consistentes principalmente en carne, pescado, aves de corral, no vivos, frutas o verduras; ensaladas; carne y productos cárnicos; pescado y productos pesqueros; aves de corral y productos a base de aves de corral; leche y productos lácteos; batidos de leche; bebidas constituidas total o principalmente a base de leche; quesos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas o cocidas; patatas fritas en forma de bastón, fritas y gajos; postres a base de lácteos; aceites y grasas comestibles; sopas; zumos de frutas para cocinar; jugos vegetales para uso culinario; salsas y pastas para untar a base de vegetales; puré de tomate; aceitunas en conserva.

Clase 30 pizzas; masa para pizzas; bases de pizza; preparados para hacer pizzas; comidas de pizza preparadas; comidas y refrigerios preparados (a base de harina, cereales o arroz); pan, incluyendo pan



de ajo; palitos de pan finos; bolas de masa para hornear; pastas alimenticias; comidas a base de pasta; arroz y comidas a base de arroz; fideos y comidas a base de fideos; tapioca y sagú; harinas y preparados a base de cereales; cereales; pasteles; aliños incluyendo aliños para ensalada; mayonesa; sal, productos para sazonar, especias y hierbas en conserva; chutney [condimento]; galletas saladas [crackers]; mostaza; creps [filloas]; sándwiches; panini, ciabatta, panecillos y baguettes; salsas; salsas para pastas alimenticias; vinagres y otros condimentos; productos de pastelería, galletas; confitería; postres y pudines; helados cremosos, sorbetes [helados] y otros helados; chocolate; azúcar, miel, jarabe de melaza; café, té, cacao y sucedáneos del café; chocolate caliente; bebidas a base de chocolate y café; levadura, polvos de hornear; hielo [agua congelada].

Clase 39 servicios de entrega de alimentos; servicios de entrega de alimentos; embalaje de alimentos; embalaje de productos alimenticios.

Clase 43 servicios de restaurante y catering; servicios de restauración [alimentación]; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de bares de comida rápida; servicios de bar; servicios de cafés; servicios para llevar; servicios para reservas de restaurante; servicios de comida para llevar.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).



Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- La empresa solicitante posee restaurantes alrededor del mundo, tiene 60 años de estar en operación, su producto también se vende en supermercados y tiendas, y su marca está altamente posicionada en el sector.

2- Asimismo, la marca se encuentra registrada alrededor del mundo.

3- Al haber sido la marca registrada en países de habla inglesa, se denota que no se entendió que fuese genérica, por lo tanto, en un país de habla hispana no debería haber problema, y aun teniendo en cuenta el principio de territorialidad estos antecedentes deben ser tomados en cuenta.

4- No otorgar el registro implica un riesgo de vulgarización de su marca.

5- El hecho de que los listados no incluyan el término "express" no produce engaño, en ese caso el término correcto sería "delivery", y respecto de los listados que no incluyan "pizza" el análisis resulta rígido, ya que este tipo de negocios tiene por giro la venta de comida en general y no solamente lo que incluye su nombre.

6- La marca propuesta es evocativa y no descriptiva.

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un



asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO: 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.

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la 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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En este caso el signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:



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

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual 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.

[...]

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual está ajustado a derecho. Claramente el signo transmite las ideas de pizza, sea un producto específico, y de express, que en el comercio costarricense es entendido como la entrega a domicilio de productos.

El listado de la clase 29 pedido no está referido en absoluto a pizza, sino a productos alimenticios de origen animal, verduras, hortalizas y legumbres, productos hortícolas comestibles preparados o en conserva, por lo tanto, respecto de ellos el signo resulta engañoso.

En el listado de la clase 30, algunos de los productos propuestos



están referidos a la idea de pizza, más el signo respecto de ellos resulta exclusivamente una indicación que es la designación usual del producto, sin tener otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto. Y respecto del resto del listado, resulta ser engañoso por no estar referidos a pizza.

Y sobre los servicios de las clases 39 y 43 pretendidos, dichos listados no están constreñidos al tema de la entrega de pizzas bajo el sistema express, sino que son generales, por lo tanto, también caen en el rechazo por engaño.

Así, en definitiva, el signo propuesto no cuenta con la aptitud distintiva suficiente para acceder al registro marcario.

Respecto a los agravios expresados, estos no pueden ser acogidos. El hecho de que la marca se use y esté inscrita desde hace varios años en terceros países, y que se haya inscrito en países de habla inglesa, no son aspectos que apoyen el registro solicitado, el cual claramente no puede ser otorgado ya que, para la normativa costarricense, el signo es genérico para parte de los listados, y engañoso para el resto, y en definitiva carente de aptitud distintiva. Otorgar este tipo de signos, generaría una apropiación indebida de términos necesarios en el comercio para la identificación de este tipo de productos, lo que deriva en distorsiones en el mercado nacional, perjudicando enormemente a competidores que participan con los mismos productos.

Sobre una posible vulgarización de la marca debido al no otorgamiento del registro, es un asunto que la Administración Registral no puede ponderar porque no puede ser parte del asunto



bajo estudio. Sin embargo, al ser los términos solicitados genéricos y la forma usual como se le conoce al producto, no puede ser este objeto de una futura “vulgarización”; esto sería como pretender que el término pan para proteger pan, si no se protege se puede vulgarizar. Este agravio es carente de todo sustento, ya que como se indicó en el análisis del signo, este se constituye precisamente del nombre del producto a proteger.

Respecto a que el término correcto no es “express” sino “delivery”, no tiene asidero en la realidad comercial costarricense, en donde el consumidor claramente entiende a qué se refiere el término “express”, sea a la entrega de productos a domicilio. Durante décadas en el mercado costarricense los diversos restaurantes que ofrecen el servicio de entrega a domicilio de sus productos emplean este término express, el cual es ampliamente reconocido por el consumidor medio.

Por último, no resulta de recibo el argumento de que nos encontramos frente a un signo evocativo. Al ver el signo propuesto, es de forma directa que se le da al consumidor la idea del producto, en este caso, pizza; no debe realizarse ningún esfuerzo mental para derivar el producto que se desea proteger, de allí su rechazo fundamentado en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Por todo lo anterior, no se puede considerar que el signo solicitado sea evocativo, ya que más bien su elemento denominativo transmite una idea clara y directa sobre un producto y un servicio específico.

**POR TANTO**





Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas representando a PizzaExpress Limited, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:48:02 horas del 13 de marzo 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**

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN