



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0154-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



FÁBRICA Y SERVICIOS

LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-5680)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0039-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, portador de la cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de **LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Fox Office Centre, 2211 Woodward Avenue, Detroit, Michigan 48201-3400, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:08:09 horas del 19 de febrero del 2024.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO






PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 15 de junio de 2023, **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, cédula de identidad 1-0984-0695, apoderada de la empresa **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, presentó solicitud de inscripción de la



marca que distingue 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); botanas a base de harina; calzone [empanadas]; empanadas de carne; salsas [condimentos]; salsas para pastas alimenticias y en clase 43: 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.

El 6 de setiembre de 2023, el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado de **LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC.**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado con

fundamento en el registro de sus marcas  ,  **LITTLE CAESARS** y **PIZZA! PIZZA!** para distinguir productos en la clase 30 y servicios de la clase 42 y 43.



El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:08:09 horas del 19 de febrero del 2024, declaró sin lugar la

oposición planteada y acogió el signo solicitado



Inconforme con lo resuelto, el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. En la resolución apelada existen apreciaciones subjetivas que favorecen el registro de la marca solicitada.
2. Indica que la empresa solicitante al contener en su denominación social los términos PIZZA PIZZA provocará en la mente del consumidor un error en cuanto al origen de los productos.
3. No se realiza un análisis en conjunto y en forma errónea el Registro considera que los términos PZA y PIZZA no se relacionan.
4. El Registro no realiza un análisis sucesivo de los signos como lo exige la regla.
5. Es incorrecto que las marcas registradas tengan como elementos distintivos únicamente los términos LITTLE CAESARS, ya que el conjunto marcario es distintivo en su totalidad por lo que no puede descartarse los vocablos PIZZA PIZZA para determinar la similitud.
6. El elemento PZA provocará en la mente del consumidor la asociación inmediata con la palabra PIZZA, por lo que se puede dar la confusión.
7. El signo solicitado quebranta el párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas y el registrador no lo advirtió.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscritas a nombre de **LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC.**, las marcas:



registro 233932, vigente hasta el 27 de febrero de 2024, que protege y distingue en clase 30: 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: 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 275386, vigente hasta el 16 de noviembre de 2028, que protege y distingue en clase 30: pizzas, productos con sabor a pizza o hechos a base de pizza; en clase 43: servicios de restauración (alimentación) de pizzas, de productos con sabor a pizza o hechos a base de pizza.



registro 109686, vigente hasta el 4 de noviembre de 2028, que protege y distingue en clase 42: servicios de suministro de alimentos y bebidas, servicios de restaurante, servicios de cafetería,



servicios de cantinas, servicios de bares de bocadillos, servicios de alimentos y bebidas para llevar.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: 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.

De esta disposición se desprende, que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro registrado, ya que dicha condición lo priva de distintividad. Al carecer de distintividad extrínseca puede generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el consumidor final.





El riesgo de confusión directo es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de mercado, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación radica en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial de los productos y servicios, al adquirirlos piense que las empresas titulares de los signos tienen una relación o vinculación económica.

Por lo anterior se debe realizar un examen entre los signos enfrentados para determinar si existe identidad o semejanza (gráfica, fonética, ideológica y de productos o servicios), capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto), o de asociación en el público consumidor.



Según lo citado para que no sea admisible el signo solicitado , en clase 30 y 43, debe presentar semejanza gráfica, fonética,

ideológica con los signos registrados  ,  y **LITTLE CAESARS PIZZA! PIZZA!** ; y distinguir los mismos productos y servicios u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:



Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO CLASES 30 y 43



SIGNOS OPONENTES CLASES 30, 42 y 43



Previo al cotejo de los signos es importante establecer que los signos en conflicto son mixtos, se componen de elementos denominativos y figurativos (gráficos, diseños, caricaturas o personajes), y este Tribunal considera que el elemento preponderante es el denominativo, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor y es la forma de solicitar los servicios o adquirir los productos en el mercado, llamándolos por su nombre.



Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.



vs



Desde el punto de vista gráfico los signos enfrentados



LITTLE CAESARS
PIZZA! PIZZA!

, analizados integralmente no presentan una confusión visual para el consumidor, debido a que los términos **PIZZA PIZZA** de los signos registrados son de uso común para los productos y servicios que distinguen, son palabras que no se reivindican, no puede el titular de dichos signos impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios. De igual forma el término **PIZZERIA** del signo solicitado resulta genérico o de uso común por lo que se debe excluir del cotejo marcario.

En ese sentido el signo solicitado se reduce a PZA que no presenta semejanza con LITTLE CAESARS.

Desde el punto de vista fonético la vocalización de la parte denominativa de los signos no presenta similitud alguna no existe la posibilidad de vocalizar de forma semejante sea PZA con LITTLE CAESARS.

Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada en su conjunto evoca que es para algo relacionado con pizzería al igual que las marcas registradas que en su conjunto contienen las partículas PIZZA PIZZA, pero esta identidad se da por los términos no reivindicables por lo tanto no es vinculante para determinar una similitud o semejanza.



Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que semejanzas, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión (directa, indirecta o riesgo de asociación) para el consumidor final.

Al presentar diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico no es necesario realizar un cotejo de los productos y servicios por cuanto ante tales diferencias no existen riesgo de confusión o asociación alguno para el consumidor.

Finalmente, cabe acotar por parte de este Tribunal, que no hay motivo para considerar que los usuarios podrían confundirse en cuanto a la procedencia de los productos y servicios propuestos por la marca solicitada, al contener en su denominación de la empresa la frase “PIZZA PIZZA” y ser lo que distingue las marcas inscritas, 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.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:08:09 horas del 19 de febrero del 2024.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de **LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:08:09 horas del 19 de febrero del 2024, la que en este acto se confirma en todos sus 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33