



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0294-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS
“PIZZATON”

DRAKE FOOD SERVICES, COSTA RICA, S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9455

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0067-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con siete minutos del seis de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Dennis José Aguiluz Milla, cédula de identidad 8-0073-0586, vecino de Curridabat, San José, Costa Rica, en su condición de apoderado especial registral, de la empresa **DRAKE FOOD SERVICES COSTA RICA S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-768278, con domicilio en San José, Santa Ana, Radial Santa Ana-San Antonio de Belén, kilómetro tres, Centro Comercial Vía Lindora, Oficinas de BLP Abogados, cuarto piso, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:24:13 horas del 21 de mayo de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de setiembre de 2023, el abogado Dennis José Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial de la empresa DRAKE FOOD SERVICES COSTA RICA, S.R.L., presentó solicitud de inscripción del signo **PIZZATON**, como marca de servicios, para proteger y distinguir en clase 35: servicios de promociones de venta, páginas web, administración y publicidad; y en clase 43: servicios de alimentación al público.

Mediante resolución final dictada a las 14:24:13 horas del 21 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó el signo solicitado por razones intrínsecas, según el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa solicitante apeló y expuso como agravios:

1. El Registro tiene una hipótesis equivocada respecto a la marca solicitada, en ningún momento se solicitó la marca PIZZATON, para proteger PIZZA, su representada creó “PIZZATON” para promover una campaña publicitaria que consiste en una maratón de comer PIZZA, y al respecto adjunta el reglamento de dicha promoción.
2. La marca de su representada es evocativa y no es descriptiva. En el Diccionario de la RAE no aparece la palabra PIZZATON. De hecho, PIZZATON no es una palabra castiza, ni siquiera es conocida porque no existe. En ese sentido es marca novedosa y original con respecto a los servicios por proteger.



3. No hay posibilidad de engaño ni siquiera de error en la marca PIZZATON, por lo que debe ser registrada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

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 y otros signos distintivos en su artículo 2 define 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.

En este sentido, para determinar si un signo presenta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de inadmisibilidad comprendidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión o de asociación empresarial en los consumidores.



Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicios que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, en este caso interesa citar lo siguiente:

Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

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.

[...]

En el análisis del signo pedido el Registro de la Propiedad Intelectual indicó que la marca es engañosa porque

proyecta o transmite al consumidor la idea de que los servicios que ofrece son relativos a la **PIZZA**, más [...] no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario, lo anterior debido a que [...] aparte es **engañoso** y lleva a la **confusión** al consumidor, pues, aunque se denomina así, en realidad busca ofrecer servicios más amplios, al ofrecer “*servicios de alimentación al público*” en Clase 43 y distintos a la pizza al proteger: “*servicios de promociones de venta, páginas web, administración y publicidad*” en **clase 35**, debido a que la marca (*sic*) solicitada se conforma del término **“PIZZATON”** el consumidor considerará [...] al verla, o pronunciarla, que los



servicios que se pretenden brindar están relacionados con ese alimento cuanado la realidad es que la lista de servicios es mucho más abierta, pues además de alimentación, pretende con esa marca proteger servicios de promociones de venta, páginas web, administración y publicidad.

El Tribunal discrepa de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual con base en los siguientes motivos.

El signo solicitado es: PIZZATON, este término en su conjunto es evocativo, concretamente, para los servicios de alimentación al público, en clase 43 de la nomenclatura internacional, en el sentido que la marca debe analizarse según se ofrecen los servicios en el comercio, y lo normal es que el cliente no se vea engañado porque un restaurante ofrece sus servicios bajo una marca que evoca la idea de un tipo de comida.

Como puede apreciarse, la marca pedida para los servicios de la clase 43 no resulta engañosa, por cuanto lo que ofrece son servicios alimentarios, por lo que no es aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas, dado que el engaño ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir; si la forma en que el distintivo se plantea entra en contradicción con los productos y servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso, situación que no ocurre con el signo propuesto respecto a los servicios que protege en clase 43.

Además, sobre el tema del engaño, el Tribunal de Justicia de la



Comunidad Andina ha sostenido:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-99. *Interpretación prejudicial de 26 de enero de 2000*, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XVI-Número 539 de 28 de febrero de 2000).

En el marco de la jurisprudencia y el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, el signo pedido PIZZATON, no resulta engañoso para los servicios de alimentación al público, en clase 43 de la nomenclatura internacional, por el contrario, tal y como se indicó, el signo que se pretende registrar es un distintivo evocativo respecto a esos servicios. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o calidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga una imaginación para llegar a relacionarlo con aquél a través de un proceso deductivo, (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 672-IP-2018. Interpretación prejudicial de 29 de



marzo de 2019).

Por otra parte, el signo propuesto, tampoco resulta engañoso para los servicios que pretende proteger en clase 35 de la nomenclatura internacional: servicios de promociones de venta, páginas web, administración y publicidad, debido a que no tienen relación con el signo pedido, por lo que para estos servicios la marca propuesta adquiere una connotación arbitraria.

En lo que respecta a los signos arbitrarios, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los ha definido como aquellos que:

no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 145-IP-2022. *Interpretación prejudicial de 13 de marzo de 2023*).

En consecuencia, al ser la marca solicitada evocativa para los servicios por proteger en clase 43 de la nomenclatura internacional y arbitraria para los servicios que busca distinguir en clase 35, se debe continuar con el trámite de inscripción del signo pedido en ambas clases, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

Conforme lo expuesto, considera este Tribunal que la representación de la empresa recurrente lleva razón al manifestar en sus agravios



que la marca no es engañosa para los servicios que pretende proteger en clase 35 y 43 de la nomenclatura internacional; asimismo, lleva razón en manifestar que el signo pedido es evocativo, en este caso, para los servicios que pretende proteger en clase 43 y que resulta arbitraria para los servicios que ampara en clase 35, de manera tal, que el conjunto marcario en relación con su objeto de protección, goza de poder distintivo que permite diferenciarlo de otros signos que comercializan servicios como para los que fue pedida, y por ello no puede ser calificada como lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, de engañosa. En consecuencia, su registro es posible de conformidad con lo que disponen los artículos 2 y 3 de la Ley de marcas, pues posee la característica deseada: “capaz de distinguir”.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, considera procedente este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Dennis José Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial de la empresa **DRAKE FOOD SERVICES COSTA RICA S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:24:13 horas del 21 de mayo de 2024, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios **PIZZATON**, en clases 35 y 43 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Dennis José Aguiluz



Milla, en su condición de apoderado especial de la empresa **DRAKE FOOD SERVICES COSTA RICA S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:24:13 horas del 21 de mayo de 2024, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios **PIZZATON**, en clases 35 y 43 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



lvd/KQB/ORS/CDFM/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55