



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0049-TRA-PI
OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
SONORA DEL SIGNO PIZZA!PIZZA!
READY PIZZA R.P. S.R.L., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-3939)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0498-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del veintidós de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Anel Aguilar Sandoval, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-1359-0010, en su condición de apoderada especial de la compañía **READY PIZZA R.P. S.R.L.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en Escazú, San Rafael, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:02:19 horas del 10 de enero de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María Vargas Uribe, abogada, con cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la compañía LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., presentó solicitud de inscripción de la marca de sonido: "**PIZZA!PIZZA!**", la cual señala que es una marca sonora distintiva y de fantasía, compuesta por la palabra pizza repetida en forma continua y simultánea en dos ocasiones; para proteger y distinguir en **clase 30 internacional:** café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas a partir de cereales, pan, pastelería y confitería, pizza, pasta, masa para hornear pizza, emparedados, panecillos, bollos rellenos, refrigerios, productos de panadería, queques, panecillos tipo biscuits, pasteles, tartas, flanes, barquillos (waffles), donas/rosquillas, alimentos preparados; helados, miel, melaza, levadura, polvo para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (excepto aderezos para ensaladas), salsa y salsas para untar (dip), condimentos, helados cremosos; y en **clase 43 internacional:** servicios de restauración (alimentación), servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados únicamente para la clase 43 internacional, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Registral mediante voto 0490-2023; y dentro del plazo conferido, se opuso la abogada Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de **READY PIZZA R.P. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. Alega que su representada es titular



de la marca registrada en Costa Rica READY PIZZA R.P y que tiene un claro interés legítimo en la presente oposición, donde la empresa LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC. intenta registrar un signo no susceptible de apropiación según la ley de marcas y otros signos distintivos, (en adelante Ley de marcas), por riesgo de confusión y no tratarse de una marca evocativa y ser 100% descriptiva.

Mediante resolución dictada a las 14:02:19 horas del 10 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada por la empresa READY PIZZA R.P. S.R.L., por considerar que la marca no resulta engañosa, genérica, falta de distintividad en relación con los servicios de la clase 43 que solicita, siendo que no incurre en las prohibiciones establecidas de los artículos 7 y 8 de la ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de **READY PIZZA R.P. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. La marca sonora que se pretende inscribir consiste en la reproducción auditiva de las palabras “PIZZA! ¡PIZZA!”, aplicada a los servicios de clase 43: Servicios de restauración (alimentación), servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas.



2. La resolución de oposición impugnada incurre en un error al considerar que el signo propuesto reúne aptitud distintiva suficiente para su registro. La marca “PIZZA!PIZZA!” se encuentra comprendida en las prohibiciones del artículo 7 incisos c) y g).
3. El vocablo "pizza" constituye la denominación genérica del producto alimenticio que, precisamente, es ofrecido en servicios de restauración. La repetición —“PIZZA!PIZZA!”— no modifica su carácter descriptivo ni introduce un matiz distintivo suficiente que permita superar esta prohibición legal.
4. El consumidor, al oír “PIZZA!PIZZA!”, entenderá directa e inmediata la naturaleza de los bienes ofrecidos, no el origen empresarial de los servicios. No produce la función distintiva que debe caracterizar toda marca.
5. Aceptar el registro de esta marca implicaría, conceder un monopolio sobre una expresión de uso común e indispensable para cualquier operador en el mercado de alimentos, en particular, quienes ofrecen pizzas como parte de su menú. Y se verían injustamente limitadas en su derecho de utilizar libremente la palabra “pizza” en sus comunicaciones publicitarias sonoras, pese a referirse de forma legítima y necesaria al producto que comercializan.
6. Por carecer de distintividad y ser descriptiva de los servicios que pretende amparar, solicita se revoque la resolución recurrida y denegar la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



TERCERO. SOBRE EL 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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó en la resolución de las 14:02:19 horas del 10 de enero de 2025, que la marca sonora **“PIZZA!PIZZA!”**, para proteger y distinguir en clase 43 internacional: servicios de restauración (alimentación), servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas; no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la ley de marcas, aceptando la solicitud de la compañía LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.

Con el fin de realizar el análisis correspondiente se recurre al artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), el cual conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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 la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

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

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.

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.

En el caso en concreto la autoridad registral, resolvió que el signo en cuestión no resulta engañoso, genérico, con falta de distintividad, en relación con los servicios de la clase 43 que solicita, pues al no tomarse como una marca denominativa, sino sonora, esta cumple con la musicalidad, pronunciación, emisión de sonidos diferentes y característicos que debe contar este tipo de marca para poder constituir derechos marcarios y no causa confusión al público consumidor, por lo que acogió la marca sonora **“PIZZA!PIZZA!”**, en clase 43 internacional.

Ahora bien, y con respecto a los signos formados por términos genéricos, el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana (página 56), señala lo siguiente:

Los signos genéricos son aquellos que se limitan a designar los productos y servicios que pretenden distinguir, o que designan el género, categoría o especie de dichos productos o servicios. Se incluye además dentro de esta prohibición de registro a los vocablos que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial se utilizan para designar a los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Del mismo modo, bajo este supuesto se encuentran los signos conformados por el nombre técnico o científico de los productos



o servicios respecto de los cuales se pretende utilizar el signo solicitado.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019 del 12 de mayo del 2020, manifestó:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

En cuanto a la distintividad, es aquella que le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentarse alguna confusión al respecto. En relación con este tema, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de



poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Con la prohibición de registro de signos engañoso, al que hace referencia dicho inciso j), se busca evitar el registro de signos susceptibles de causar engaño en el consumidor. Sobre este particular el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, indicó:

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 y otras informaciones que induzcan al público a error.

Bajo este conocimiento, este Tribunal luego del análisis del sonido que se pretenden registrar, determina que la marca sonora “PIZZA!PIZZA!”, es efectivamente inadmisibles por motivos intrínsecos para los servicios solicitados **en clase 43 internacional**, tal y como lo argumenta la empresa apelante.

En este caso, el vocablo "pizza" de la marca “PIZZA!PIZZA!”



constituye, en el lenguaje corriente y comercial costarricense, la denominación genérica del producto alimenticio que, precisamente, es ofrecido en servicios de restauración; la repetición “PIZZA!PIZZA!” no modifica su carácter descriptivo ni introduce un tono distintivo suficiente que permita superar esta prohibición legal. No comparte esta instancia lo resuelto por el Registro, en cuanto a que la musicalización y voz característica, le otorgan distintividad a la marca sonora pretendida. No puede obviarse que las palabras que se mencionan en la marca resultan descriptivas de los servicios indicados, y que se pronuncien en cierto tono, no elimina el riesgo que implica para los agentes económicos que compiten en el mercado de los servicios de restauración, el que se otorgue exclusividad a un competidor sobre estos términos que deben estar a libre disposición.

Dentro de los servicios de restauración, sean las actividades relacionadas a la preparación, servicio y atención de clientes con alimentos y bebidas, donde el consumidor, al escuchar la palabra PIZZA y en este caso “PIZZA!PIZZA!”, entenderá de forma directa e inmediata la naturaleza de los bienes ofrecidos, no así el origen empresarial de los servicios; razón por la que no se produce la función distintiva que debe caracterizarse en toda marca.

La palabra “pizza” no es evocativa, sino descriptiva, porque nombra directamente uno de los productos que se ofrecen en los servicios de restauración como pizzerías, por lo que no sugiere ni evoca una idea abstracta o emoción: dice exactamente lo que es; se trata de un término sonoro, de uso común, falto de distintividad, y necesario su uso entre los agentes económicos en ese mercado. De igual forma, resulta engañoso ya que en la especificación de los servicios que se



ofrecen, no se indica expresamente que es para la comercialización de "pizzas".

Aceptar el registro de esta marca implicaría, conceder un monopolio sobre una expresión de uso común e indispensable para cualquier operador en el mercado de alimentos, específicamente, aquellos que ofrecen pizzas como parte de su menú, donde restaurantes y en especial pizzerías se verían injustamente limitadas en su derecho de utilizar libremente la palabra "pizza" en sus comunicaciones publicitarias sonoras, pese a referirse de forma legítima y necesaria al producto que comercializan.

Así las cosas, el uso de esta marca sonora que se pretende proteger y distinguir, tiene un carácter engañoso y descriptivo, con términos de uso común, cuestión que no es permitido por nuestro régimen marcario, razón por la cual el signo propuesto no goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para los servicios solicitados en la clase 43 de la nomenclatura internacional.

Con respecto a lo manifestado por la representación del solicitante del signo ante este Tribunal mediante escrito recibido el 06 de mayo de 2025, en respuesta a la audiencia de ley; si bien es correcto esta instancia ya se había pronunciado mediante el voto 0490-2023; la actual conformación del Tribunal con fundamento en las razones desarrolladas en esta resolución, no comparte lo concluido en el voto mencionado, y en atención a sus potestades y competencia, al abocarse al conocimiento del recurso planteado, la nueva conformación tiene la facultad legal para resolver en los términos



jurídicos que considera procedentes y apartarse de criterios anteriores, como es normal en el funcionamiento de Tribunales de derecho.

Por lo que de conformidad con las anteriores consideraciones es que se aceptan los agravios expresados por el apelante, y se procede a revocar la resolución dictada a las 14:02:19 horas del 10 de enero de 2025, y se declara que la marca solicitada es inadmisibles por motivos intrínsecos, para los servicios en clase 43 internacional: servicios de restauración (alimentación), servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Este Tribunal, determina que, por las razones expuestas, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:02:19 horas del 10 de enero de 2025, la que se revoca.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la compañía **READY PIZZA R.P. S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:02:19 horas del 10 de enero de 2025, la que en este acto **se revoca**. 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 el artículo 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.**

Firmado digitalmente por
JONNATHAN LIZANO ORTIZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/02/2026 10:30

Jonathan Lizano Ortiz

Firmado digitalmente por
CELSO DAMIAN FONSECA MC SAM (FIRMA)
Fecha y hora: 19/02/2026 08:23

Celso Fonseca Mc Sam

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/02/2026 09:22

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 18/02/2026 01:21

Gilbert Bonila Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/02/2026 09:40

Norma Ureña Boza

mut/JLO/CFMS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53