



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-00222-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA “ROLL UP WITH PIZZA”
PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-0944)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0594-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintiún minutos del once de diciembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, sociedad inscrita y regida por las leyes de Canadá y domiciliada en 500 Kipling Avenue Toronto, Ontario M8Z 5E5, Canada; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:15:08 horas del 31 de marzo de 2025.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 30 de enero de 2025, la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, solicitó el registro de la marca de fábrica y servicios **“ROLL UP WITH PIZZA”** para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Masa preparada a base de harinas de trigo, con: agua, aceites vegetales, leudantes, mejorantes de panificación, sal y azúcar, la cual se extiende para ser rellena con diversos ingredientes tales como: carnes de res, cerdo, pollo, pavo, pescados, mariscos, embutidos, carnes frías, frutas, vegetales, especias, condimentos, semillas, rellenos dulces, rellenos salados y quesos, misma que se enrolla para posteriormente ser horneada; lasaña, espaguetis y sándwiches o emparedados tipo submarino; macarrones [pastas alimenticias]; masa para hornear; panecillos; pastas alimenticias; palitos de pan; pan (incluido en esta clase), bolitas de pan frito y recién horneado; botanas a base de harina; salsas [condimentos]; salsas para pastas alimenticias; y en clase 43 internacional: 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 Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:03:13 del 3 de febrero de 2025 (folio 10 del expediente principal), previno a la representación de la empresa solicitante acerca de la inadmisibilidad del registro marcario solicitado, en virtud de las razones intrínsecas que establecen los incisos d), g) y j) del artículo 7



de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

En relación con lo prevenido, la promovente aclaró, entre otras manifestaciones, que la marca “ROLL UP WITH PIZZA”, se traduce como “ENROLLADO CON PIZZA” y que esta marca no es genérica ni descriptiva, al contrario, es distintiva, original y poco convencional, por lo que solicitó continuar con el proceso de inscripción del signo marcario pretendido (folios 13 y 15 al 23 del expediente principal).

Mediante resolución de las 09:15:08 del 31 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca de fábrica y servicios promovida en este procedimiento, al considerar que el término “ROLL UP WITH PIZZA” transgrede los incisos d), g) y j) del numeral 7 de la Ley de marcas (folios 24 a 32 del expediente principal).

Inconforme con dicha denegatoria la apoderada especial de la empresa interpuso recurso de apelación (folio 35 del expediente principal) y al contestar la audiencia que este Tribunal confirió mediante resolución de las 13:40 horas del 16 de mayo de 2025 (folio 7 y 8 del legajo de apelación); expuso los siguientes agravios:

1. Aunque la traducción literal de “ROLL UP WITH PIZZA” puede ser “Enrollar con Pizza”, la marca no describe directamente un producto o servicio.

2. La marca es una estructura lingüística poco convencional, no es de uso habitual para referirse a pizzas o productos relacionados, “ROLL



UP” evoca cosas diferentes como un llamado a participar o la acción de envolver, es creativo y posee suficiente de arbitrariedad. La marca es una combinación única que genera una asociación imaginativa y esta originalidad permite que el signo funcione como identificador de origen empresarial y diferenciar los productos o servicios de los de otros competidores.

3. Aunque el término pueda sugerir una forma particular de preparación, como una pizza enrollada, no corresponde a una expresión estándar dentro del sector gastronómico ni a una denominación genérica utilizada en la oferta de servicios de restauración.

4. La falta de uso generalizado de esta frase en el mercado impide que sea considerada meramente descriptiva, los consumidores no la percibirán automáticamente como una referencia directa y exclusiva a una característica del producto o servicio.

5. La marca "ROLL UP WITH PIZZA" posee carácter distintivo, y es una estrategia de marketing capaz de crear una identidad propia para los productos o servicios que representa. La combinación de "ROLL UP" y "PIZZA" tiene el potencial de establecer una conexión única en la mente del consumidor, permitiendo que este identifique los productos o servicios bajo dicha marca con una sola entidad comercial, diferenciándolos de la competencia.

6. Si bien el término "ROLL UP" podría evocar la idea de algo enrollado, no existe evidencia suficiente para concluir que la frase completa sea una descripción directa o comúnmente utilizada en la



industria de los productos de la clase 30 (alimentos) o de los servicios de la clase 43 (restauración), no es una descripción literal ni exclusiva del producto o servicio.

7. Considera que ha demostrado que el signo pretendido posee la suficiente la distintividad y que no puede considerarse descriptivo, por lo que solicita analizar el signo en su conjunto de forma completa y así tener en cuenta “la percepción del consumidor” porque, a pesar de la traducción la marca no se limita a describir directamente el producto o servicio de manera genérica o comúnmente utilizada en el sector gastronómico.

8. Realiza un análisis comparativo entre distintos signos mediante un cotejo para disipar cualquier similitud y aporta el siguiente cuadro:

MARCAS	CLASE Y PRODUCTOS
	Registro 287738 / CLASE 30
PIE FIVE PIZZA	Registro 275239 / CLASES 30 & 43
PIZZA SLIDERS	Registro 227624 / CLASE 30
WORLDS GREATEST PIZZA	Registro 196145 / CLASE 43

9. Solicita analizar el signo en su conjunto de forma completa pues el análisis desmembrado es el que concluye que no cuenta con la aptitud suficiente para ser distintivo lo que es lesivo para su mandante y un método de análisis contrario a la ley, sentando precedentes peligrosos



para posteriores registros y demás procesos marcarios.

Su marca identifica el origen empresarial y es un elemento diferenciador y estratégico dentro del mercado, obedece a una estrategia de marketing y que no describe ningún tipo específico de pizza, no es una descripción "literal ni exclusiva del producto o servicio", por lo que solicita continuar con el proceso de inscripción de la marca requerida y declarar sin lugar la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, toda marca que se pretenda registrar debe contar con la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios que fabrica, representa y comercializa, de aquellos bienes que ofrecen sus competidores en el mismo sector del mercado pertinente. Esto implica que la normativa marcaria vigente procura como objetivo que el Registro de la Propiedad Intelectual inscriba, únicamente aquellas marcas que resulten lo suficientemente distintivas para que sus productos o servicios puedan individualizarse y diferenciarse eficazmente de los demás bienes que poseen la misma



clase, especie o naturaleza. Lo anterior, no solamente evita el riesgo de confusiones y engaños en la percepción general de los consumidores, sino que también prevé sobre posibles perturbaciones o competencias desleales que puedan ser ejecutadas por los diferentes agentes económicos del sector comercial de bienes de idéntica, o similar naturaleza.

En este orden de ideas, el artículo 2 de la Ley de marcas 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. [...]

A partir de la definición anterior y de acuerdo con el numeral 3 ibidem, la marca debe ser capaz de distinguir los bienes y servicios que representa, de tal manera que el operador jurídico del Registro de la Propiedad Intelectual debe examinar que el signo marcario propuesto cumpla con los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) para ser inscrito, así una vez vencidas las formalidades de ley, la marca pretendida debe superar las causales que imposibilitan su registro expuestas, taxativamente los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas.

Al realizar dicho examen, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo marcario **“ROLL UP WITH PIZZA”** porque esta marca no supera lo establecido en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas (razones intrínsecas), por considerar



que el signo marcario no posee suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos y servicios que solicita distinguir y proteger en la clase 30 y 43 de la nomenclatura internacional.

A efectos de continuar con el análisis, es importante tener presente las causales establecidas por los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas, a saber:

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

[...]

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.

[...]

Teniendo en consideración lo anterior y que la traducción de la marca propuesta "ROLL UP WITH PIZZA" al idioma español es "Enrollar con Pizza"

(<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=roll%20up%20with%20pizza&op=translate>), tal y como lo indica incluso la



recurrente en sus agravios; este Tribunal no puede aceptar el alegato de que la marca no se limita a describir directamente el producto o servicio de manera genérica o comúnmente utilizada en el sector gastronómico, porque, este signo marcario está conformado por términos que, aunque estén en otro idioma, son conocidos ampliamente por los consumidores en el mercado de bienes y servicios pertinente, y se han utilizado justamente para describir productos relacionados a la pizza, y específicamente a pizzas cuya presentación al consumidor es en rollos (https://www.google.com/search?q=roll+up+with+pizza&sca_esv=44ef909211c6f503&rlz=1C1ALOY_esCR1137CR1137&ei=rzg4aafjD4KLwbkPw8H70AO&ved=OahUKEWjn9sD34bCRAxWCRTABHcPgHtoQ4dUDCBE&uact=5&oq=roll+up+with+pizza&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEnJvbGwgdXAgd2lOaCBwaXp6YTIGEAAAYHhgKMgYQABgFGB4yBhAAGAUYHjIGEAAAYBRgeMgYQABgFGB4yBhAAGAUYHjIGEAAAYBRgeMgYQABgFGB4yBhAAGAgYHjIGEAAAYCBgeSIQqUOYJWLUMcAF4AZABAJgBnQGgAeoGqgEDMC43uAEDyAEA-AEBmAlloAKSB8ICChAAGEcYlgQYsAPCAgkQABiABBgNGBPCAgOQABgIGAcYHhgTwgIIEAAYHhgNGBPCAgOQABgFGB4YDRgTwgIIEAAYHhgNGArCAggQABgFGB4YDcICBRAAGO8FwgIIEAAYgAQYogSYAwCIBgGQBgSSBwMxLjegB-E2sgcDMC43uAePB8IHBTauNC4OyAcbgAgB&scient=gws-wiz-serp).

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 343-IP-2021 dictaminó:

[...]

Cuando un signo esté conformado por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común de los



consumidores, podría ser considerado como un signo de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos [...]

Por el contrario, si el significado de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor y, además, se trata exclusivamente de vocablos descriptivos, genéricos, o de uso común en relación con los productos o servicios que pretenden identificar, dichos signos no serán registrables.

[...]

Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de la primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la oficina nacional competente deberá examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma español.

[...] (lo resaltado es propio)

Lo anterior sustenta que, en el presente caso, el elemento denominativo de la marca es comprendida por el consumidor medio, y que, indudablemente es descriptivo con respecto a los productos y servicios que pretende proteger y distinguir en las clases 30 y 43 de la nomenclatura internacional.



Debe tomar en cuenta la promovente que, la definición más simple y básica de la palabra PIZZA ofrecida por la Real Academia Española en su diccionario virtual es: “especie de torta de harina amasada, encima de la cual se pone queso, tomate frito y otros ingredientes, y que se cuece en el horno” (tomado de rae.es/pizza); razón por la que el signo ROLL UP WITH PIZZA resulta claramente descriptivo para distinguir, en clase 30 internacional, productos que consisten en una masa preparada a base de harinas de trigo para ser rellena con diversos ingredientes, como carnes de res, cerdo, pollo, pavo, entre otros; ante lo cual se demuestra la falta de distintividad de la marca con los productos que distingue (ver lista productos supraindicada).

Igualmente resulta descriptiva para representar productos complementarios para la elaboración de pizzas, tales como masa para hornear; salsas; y salsas para pastas alimenticias.

Ahora bien, este signo marcario “ROLL UP WITH PIZZA”, no solamente contraviene las causales intrínsecas estipulada por los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas, por la falta de distintividad demostrada en la resolución impugnada, y la cual confirma este Tribunal; sino que también infringe el inciso j) de dicho numeral porque resulta engañosa para el consumidor medio, quien razonará que los servicios que ofrece la marca son o están relacionados con pizzas; pues el signo marcario también procura proteger, en la clase 43 internacional, 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; note la apelante que contrario a sus agravios, la marca **“ROLL UP WITH PIZZA”** resulta ser engañosa para el consumidor medio, porque este agente del mercado percibirá que el servicio ofrecido está referido a pizzas y que podrá degustar este alimento en los locales que ofrezcan los servicios de restaurantes o restauración identificados con la marca; o que al adquirir los servicios de bar y café, también podrá complementar ese servicio con la degustación de pizzas, y en especial en rollos; lo cual contraviene los principios comerciales de libre competencia y las causales que impiden el registro de un signo, antes comentadas, porque influye en la decisión de compra de dicho agente de mercado.

Por lo anterior, es claro para este Tribunal que, el consumidor medio también observará que el signo marcario posee los términos “with pizza” (con pizza) e inmediatamente percibirá en su intelecto que los productos y servicios ofrecidos poseen pizza, o incluso que podrían estar relacionados con este producto, lo cual origina una percepción inexacta del consumidor en cuanto a la esencia del producto representado por aquella marca, resultando que esa representación no corresponde a la realidad por ser aparente, ilusoria o falsa, por lo que se consolida en autos, el engaño aludido en la resolución impugnada y referido al inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

A mayor abundamiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 501-IP-2019 del 28 de febrero de 2020 aclaró en cuanto al engaño como razón intrínseca para denegar la inscripción marcaria, lo siguiente:

[...]



Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.

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. 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. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.

[...]

Corolario de todo lo anterior, los agravios de la parte recurrente no son de recibo, pues carecen de la fuerza suficiente para fundamentar el rechazo del acto resolutorio venido en alzada, tome nota la recurrente que contrario a sus agravios, al utilizar los buscadores de Google y otros, se denota pacíficamente que el término **“ROLL UP WITH PIZZA”**



es muy utilizado en gastronomía no solo para describir pizzas y productos relacionados a estas, sino también “pizzas enrolladas”, por lo que no le aporta ninguna distintividad al signo con respecto a los bienes y servicios que representa.

Con relación al cotejo marcario expuesto en los agravios, es menester señalar que esta herramienta implica un análisis comparativo para determinar la presencia o ausencia de similitudes entre dos o más signos que pretenden proteger productos idénticos, similares o complementarios de modo que se determine si pueden coexistir en el mercado, y este expediente no versa sobre esta posibilidad, por cuanto el rechazo es producto del análisis de causales intrínsecas y no extrínsecas, por lo que el argumento no es de recibo.

Por otra parte, si lo que el apelante pretende es demostrar con el cotejo esgrimido es que otras marcas sí fueron inscritas aún a pesar de contener el término “pizza”, esto resulta irrelevante para el presente caso con fundamento en el principio de independencia de la calificación, pues la circunstancia de que en su momento se considerara que esas marcas eran distintivas no constituyen eximentes para las causales que impiden su registro comprobadas en autos.

Finalmente cabe destacar que, vistos los productos que se pretenden proteger, si la marca no es engañosa, sería descriptiva, dependiendo del razonamiento y las necesidades propias del consumidor al momento de su elección y de la adquisición de los productos ofrecidos de la misma naturaleza en el mismo sector comercial pertinente, por lo que se concluye, pacíficamente que las razones intrínsecas que



impiden el registro de esta marca permanecen incólumes, tal y como lo resolvió el Registro de Propiedad intelectual.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED PARTNERSHIP** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:15:08 horas del 31 de marzo de 2025; la cual 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 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

Priscilla Loretto Soto Arias

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/PLSA/NUB

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.69

MARCA ENGAÑOSA

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.29

MARCA DESCRIPTIVA

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.74