



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0610-TRA-PI

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA “READY PIZZA
R.P”

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2018-3702 / 281169)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0377-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las quince horas diecinueve minutos del veintiocho de mayo de dos mil
veintiséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el
licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, abogado, cédula de identidad
1-1018-0975, en calidad de apoderado especial de **LITTLE CAESAR
ENTERPRISES, INC.**, una sociedad constituida y existente bajo las
leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Fox Office Centre,
2211 Woodward avenue, Detroit, Michigan 48201-3400, E.U.A.,
contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad
Intelectual, a las 11:26:27 horas del 24 de octubre de 2025.

Redacta el juez Fonseca Mc Sam;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por memorial recibido el



7 de agosto de 2025, **Néstor Morera Víquez**, en calidad de apoderado especial de **LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.**, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “**READY PIZZA R.P**”, registro 281169, inscrito el 23 de julio de 2019, con vencimiento el 23 de julio de 2029, para proteger en clase 30: “Pizza” y en clase 43: “Servicios de restaurante de pizzas y comidas rápidas”, propiedad de la empresa **READY PIZZA RP S.R.L.**

Mediante resolución de las 11:26:27 horas del 24 de octubre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el apoderado de la empresa **LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.**, interpuso recurso de apelación, alegando:

Manifiesta que existe un error en la apreciación del uso real y efectivo del signo: el Registro incurrió en un error al tener por acreditado el uso real y efectivo de la marca “**READY PIZZA R.P**”, pese a que la prueba aportada por el titular no demuestra un uso anterior a la interposición de la acción de cancelación ni cumple con los parámetros exigidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Indica incumplimiento del requisito temporal del uso: gran parte de la prueba aportada (redes sociales, certificaciones notariales y nota periodística) fue certificada con posterioridad a la presentación de la solicitud de cancelación, lo cual contraviene expresamente el artículo 39 de la Ley de Marcas, que exige que el uso se haya iniciado al menos tres meses antes de la interposición de la acción.



Insuficiencia de los medios probatorios: se manifiesta que los elementos probatorios aportados —impresiones de redes sociales, sitio web, nota periodística y facturas— no son idóneos ni suficientes para acreditar un uso real, efectivo y conforme a derecho, al no demostrar una explotación comercial objetiva, verificable y acorde con la dimensión del mercado.

Alega que el uso no fue acreditado en la forma registrada: se afirma que las pruebas aportadas únicamente demuestran el uso de la denominación “READY PIZZA”, mas no del signo completo “READY PIZZA R.P”, tal como fue registrado, lo que constituye un uso distinto al protegido registralmente.

Indica que la marca es carente de distintividad al componerse de términos genéricos y descriptivos. Los vocablos “READY” y “PIZZA” son términos genéricos y descriptivos en el sector de alimentos y comidas rápidas, por lo que carecen de distintividad propia y no pueden, por sí solos, constituir un uso válido de la marca registrada.

Indica que la prueba de la facturación no es idónea ya que las facturas aportadas únicamente reflejan la razón social del titular –lo cual no es lo mismo a una marca–, pero lo que no acreditan el uso del signo distintivo como identificador de origen empresarial frente al consumidor, ni demuestran que los productos se comercialicen bajo la marca “READY PIZZA R.P”

Ausencia de prueba sobre la dimensión del mercado: se argumenta que no se aportó ningún elemento probatorio que permita al Registro verificar si el supuesto uso se realizó en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, considerando la naturaleza de productos



de consumo masivo como la pizza y la magnitud del mercado costarricense.

Indica el apelante como principal argumento que al no utilizar el RP no se cumple con el uso de la marca tal y como fue registrada. Que el uso de RP en la red social LINKDIN, no es suficiente para demostrar el uso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca “**READY PIZZA R.P**”, registro 281169, inscrito el 23 de julio de 2019, con vencimiento el 23 de julio de 2029, para proteger en clase 30: “Pizza” y en clase 43: “Servicios de restaurante de pizzas y comidas rápidas”, propiedad de la empresa **READY PIZZA RP S.R.L.**
2. La empresa **READY PIZZA RP S.R.L.**, demuestra el uso real y efectivo en el mercado del signo “**READY PIZZA R.P.**”, registro 281169, inscrito el 23 de julio de 2019, con vencimiento el 23 de julio de 2029, para proteger en clase 30: “Pizza” y en clase 43: “Servicios de restaurante de pizzas y comidas rápidas”

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados 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. EN CUANTO AL USO DE LA MARCA. En el presente caso el apelante pretende desmeritar la prueba aportada para demostrar el uso de la marca por parte de su titular, objetando su inclusión en facturas con el aditamento S.R.L lo

cual no es la marca, el uso del signo  en los establecimientos comerciales distinto a como fue registrado “**READY PIZZA R.P.**”, que los elementos READY PIZZA carecen de distintividad para determinar un uso de la marca y en general que no existe prueba idónea para demostrar su uso en el mercado.

Considera este Tribunal que con la prueba aportada el titular de la marca demuestra el uso con fundamento en el análisis de los supuestos establecidos en los artículos 25 párrafo final inciso c), 39, 41, 42 y en los párrafos primero y segundo del artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, (en adelante Ley de marcas), como también en el artículo 5.C.2 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, que resultan fundamentales para la resolución de este proceso. Al efecto esos numerales en lo que interesa expresamente manifiestan:

Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro.

(...)

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, **documentos comerciales** o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.



Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

Artículo 5 ... C. Marcas: falta de utilización, formas diferentes...

C. 2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con



el producto o servicio penetra en la mente del consumidor y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo de esa marca.

Como bien se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de marcas, el titular de un signo está obligado a utilizarlo de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado como tal.

Las marcas, sean de productos o de servicios, al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también en el jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de la ley de cita, que en lo conducente establece:

A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se



ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ser la comprobación de publicidad, la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda.

En este caso, la acción de cancelación por no uso de la marca “**READY PIZZA R.P**”, registro 281169, se presentó el 7 de agosto de 2025, por lo que la prueba para demostrar el uso del signo debe ser anterior a esa fecha y por lo menos tres meses antes de la presentación de la acción (7 de mayo de 2025), como lo indica la normativa citada.

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar el uso de la marca “**READY PIZZA R.P**”, registro 281169, en clase 30 y 43, por parte de quien figura como titular en el Registro.

La prueba aportada para determinar el uso de la marca en litigio consiste en:



De folio 56 a 550 se presentan más de 450 facturas de ventas con la marca READY PIZZA R.P., de varios locales a nivel nacional.

En este caso las facturas presentan en su encabezado la siguiente

**READY PIZZA RP
SRL**

Pavas Boulevard

READY PIZZA RP SRL
Identificación: 3102758106

disposición: , por lo que el apelante indica que no demuestran el uso del signo al agregar el sufijo de la razón social S.R.L.

Para este Tribunal las facturas aportadas es un acto de uso de la marca, según lo define el artículo 25 de la Ley de marcas (...Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, **documentos comerciales...**), la factura es un documento comercial cumpliendo lo que indica el articulado.

Además, en Costa Rica, la emisión de comprobantes electrónicos está estrictamente regulada por la Dirección General de Tributación (según las disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos).

La ley tributaria obliga de manera imperativa a que las facturas consignen la razón social completa del emisor (en este caso, READY PIZZA R.P., S.R.L.) junto con su cédula jurídica.

Por lo tanto: El uso del sufijo "S.R.L." en el encabezado de la factura no desmerita el uso de la marca, sino al cumplimiento de una obligación legal de carácter fiscal, en este caso el consumidor observa en el primer bloque del encabezado el signo **READY PIZZA RP**, y con tal



cantidad de facturas y ubicaciones geográficas es jurídicamente imposible no reconocer el uso del signo en el mercado.

La forma en que se presentan las facturas de ninguna forma altera el carácter distintivo del signo. El núcleo distintivo de la marca registrada es **“READY PIZZA R.P”**, el agregado **“S.R.L.”** (Sociedad de Responsabilidad Limitada) es una simple indicación de la forma jurídica de la empresa, la cual carece por completo de distintividad y es incapaz de generar confusión en el consumidor.

El Convenio de París (tratado internacional plenamente vigente y con rango superior a la ley ordinaria en Costa Rica) establece (artículo 5.C.2), que el empleo de una marca por su titular, en una forma que difiera de la que fue registrada únicamente por elementos que no alteren su carácter distintivo, no acarreará la invalidez del registro ni disminuirá la protección concedida.

El sufijo **“S.R.L.”** no altera en absoluto la identidad, la fonética, ni la percepción comercial de la marca **READY PIZZA R.P.** ante el público consumidor meta.

En otro orden de ideas, no existe ninguna norma en la Ley de marcas que establezca que una denominación social y una marca sean conceptos excluyentes. Un mismo signo puede cumplir una doble función jurídica y comercial simultánea: Como razón social, identifica a la persona jurídica frente a la administración pública, proveedores y el fisco. Como marca, identifica el origen empresarial de los productos y servicios en el mercado frente a los consumidores.



El artículo 39 de la Ley de marcas regula la cancelación por falta de uso, y el artículo 40 define con claridad cuándo se considera que una marca está activa: “cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca...”.

Las más de 450 facturas aportadas son la prueba idónea de ese nexo causal. Demuestran un volumen cuantitativo y cualitativo constante de transacciones comerciales. El hecho de que el consumidor reciba una factura donde se lee “READY PIZZA R.P, S.R.L.” tras haber comprado un producto comercializado bajo la marca **“READY PIZZA R.P”**, confirma que el signo está vivo y cumpliendo su función económica esencial.

En virtud de lo anterior, la inclusión del sufijo legal “S.R.L.” no modifica, no extingue ni altera el carácter distintivo de la marca **“READY PIZZA R.P”**, por lo que el bloque de facturación presentado es prueba plena, idónea y directa de la explotación del signo en el comercio, tal y como lo ampara la normativa internacional citada.

Otra de las pruebas aportadas es la existencia de más de 90 locales que comercializan la pizza a nivel nacional, abarcando las 7 provincias.

Con respecto a este punto el apelante indica que la marca **“READY PIZZA R.P”** no se utiliza en el comercio a como fue registrada, ya que la mayoría de la prueba aportada apunta al siguiente uso



, que deja por fuera los elementos distintivos R.P, por lo que no cumple con el uso según la legislación.



Con respecto a este punto el ordenamiento jurídico costarricense y la doctrina internacional (aplicación del artículo 40 de la Ley 7978 y artículo 5.C.2 del Convenio de París) reconocen que el titular de una marca no está obligado a reproducir el signo de forma milimétrica o estática en soportes físicos como rótulos, fachadas, siempre y cuando la variación comercializada no altere el núcleo o carácter distintivo del signo.

Al analizar el logotipo utilizado en los locales , es evidente que el núcleo denominativo y la identidad conceptual de la marca se mantienen intactos a través de las palabras de mayor peso e importancia: **READY PIZZA**.

Las letras “RP” omitidas en la rotulación exterior constituyen un simple acrónimo redundante e idéntico a las iniciales de la marca principal (**Ready Pizza**). Su supresión en el soporte publicitario exterior responde a elementales criterios de síntesis visual, estética comercial y diseño arquitectónico, lo cual se encuentra plenamente blindado por el artículo 5, sección C, Inciso 2 del Convenio de París, el cual estipula que el empleo de una marca en una forma que difiera de la registrada únicamente por elementos que no alteren su carácter distintivo no acarreará la invalidez del registro ni disminuirá su protección.

Adicionalmente, el diseño visible en  incorpora un elemento gráfico centralizado —un cronómetro que encierra una flama— que actúa como un refuerzo conceptual y visual idéntico al significado del signo: el cronómetro representa la inmediatez (**READY**) y la flama representa la cocción del producto (**PIZZA**). Por consiguiente, la identidad del signo permanece inalterada y el



consumidor final asocia el local, de forma unívoca, con la marca registrada **READY PIZZA R.P.**

El artículo 40 de la Ley de marcas establece de forma taxativa que una marca se encuentra en uso efectivo cuando los servicios que distingue son puestos en el comercio “en los canales comerciales y en la cantidad que normalmente corresponde, atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios”.

La presencia de más de 96 establecimientos comerciales abiertos al público, operando de manera simultánea y continua bajo el complejo denominativo **READY PIZZA**, constituye una prueba cualitativa y cuantitativa insuperable de uso en el mercado.

Una infraestructura de esta magnitud genera en el consumidor costarricense un fenómeno de reconocimiento público masivo, por lo cual es jurídicamente imposible alegar que la marca “no se usa” o que su uso es “insuficiente”. El rótulo comercial de las 96 sucursales cumple a cabalidad con la función económica y legal esencial de la marca: guiar al consumidor hacia el establecimiento y garantizarle de manera directa el origen empresarial de los servicios de restaurante que recibe.

Además, bajo el principio del análisis en conjunto de la marca, los consumidores no fragmentan las marcas en su acción de consumo; las perciben como un todo. Decir que “RP” es el único elemento distintivo y que “READY PIZZA” es irracional, porque nadie va a los locales a pedir “una pizza de RP”, van a **READY PIZZA**.

Las marcas complejas o compuestas (aquellas integradas por más de



un elemento verbal o gráfico) deben ser analizadas de manera integral, como un todo indivisible, y no mediante la separación aislada de sus componentes. Si bien la palabra “PIZZA” por sí sola es un término genérico para el producto que distingue, y la palabra “READY” (listo/a) puede tener un matiz evocativo, la combinación sintáctica e integrada “**READY PIZZA**” posee una indudable aptitud distintiva. La unión de ambos vocablos en el idioma inglés crea un conjunto con fuerza comercial propia, capaz de identificar un origen empresarial específico en el mercado costarricense.

En el análisis de marcas compuestas, la doctrina internacional distingue entre el elemento determinante o característico (aquel que impacta la mente del consumidor y retiene la identidad del signo) y el elemento subordinado o secundario.

En la marca objeto de este proceso, el elemento predominante y característico es, por criterios fonéticos y conceptuales, la expresión “**READY PIZZA**”. Son estas palabras las que poseen la carga semántica principal y las que el público consumidor utiliza de manera exclusiva para identificar, buscar y adquirir los servicios. Por el contrario, las siglas “R.P” actúan como un elemento puramente accesorio, secundario y subordinado, que funciona como una simple abreviatura interna de las dos palabras principales.

Alegar que el uso de la marca se extingue por omitir las siglas accesorias “RP” en la rotulación exterior de los locales ilustrada en



—pese a mantenerse idéntico el núcleo característico **READY PIZZA**— equivale a vaciar de contenido el derecho de



propiedad industrial y penalizar al titular por aplicar criterios lógicos de síntesis comercial y diseño publicitario.

Si el argumento del solicitante fuera normativamente correcto, significaría que cualquier tercer comerciante en Costa Rica podría abrir hoy mismo una pizzería llamada “READY PIZZA” sin que su titular pudiera impedirlo, bajo la premisa de que “READY PIZZA” no es distintivo y solo **RP** está protegido. Esto generaría un caos absoluto en el mercado, una competencia desleal evidente y un riesgo de confusión incontrolable para los consumidores, lo cual contradice el fin primordial de la Ley de marcas.

Sumado a las pruebas citadas, se tienen copias certificadas de la red social **Instagram y Facebook** para el perfil de READY PIZZA R.P. donde se muestra el nombre de la marca y su uso constante, también una nota periodística del diario de circulación nacional **LA TEJA** en la que se hace referencia a la marca registrada como: “FAMOSA PIZZERÍA”.

Considera esta instancia que con la prueba aportada se logra demostrar el uso de la marca “READY PIZZA R.P”, por parte de su titular, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado.

El titular demuestra el uso real y efectivo del signo para los productos de la clase 30 y servicios en clase 43 distinguidos, en los 5 años precedentes a la presentación de la acción de cancelación, las facturas, la presencia de locales en todo el país y demás información son suficientes, se refleja una continuidad y cantidad de ventas para la estructura y características del mercado en que se desenvuelve.



Un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial. Por regla general, esto implica ventas reales y que deben haberse realizado durante el periodo de referencia, hecho que se manifiesta con la prueba aportada y que el Registro valoró de forma acertada.

La prueba aportada demuestra actos de comercio de la empresa titular de la marca que se pretende cancelar, los productos y servicios han sido puestos en el comercio en una forma proporcional atendiendo a que no se trata de productos de consumo masivo.

La cancelación de la marca en el presente caso atentaría contra el principio de razonabilidad —constitucional y administrativamente aplicable—, por cuanto implicaría una desconexión absoluta entre el fin perseguido por la norma y los medios empleados por la Administración, resultando en una medida desproporcionada, arbitraria e incongruente. Desde la perspectiva del derecho administrativo y constitucional costarricense, este principio exige que los actos que restringen derechos patrimoniales y comerciales legítimamente adquiridos superen una prueba de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. De este modo, extinguir los derechos marcarios sobre un signo plenamente distintivo y posicionado en el mercado, obviando la realidad comercial y el conjunto marcario integral, no solo carece de un fin legítimo que justifique tal afectación, sino que desnaturaliza la seguridad jurídica y la libertad de empresa al imponer un sacrificio patrimonial desmedido que el ordenamiento jurídico no puede tolerar.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Néstor Morera Víquez**, en calidad de apoderado especial de **LITTLE CAESAR ENTERPRISES**,



INC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:26:27 horas del 24 de octubre de 2025, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en calidad de apoderado especial de **LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:26:27 horas del 24 de octubre de 2025, la cual 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

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/LVC/CDFM/GOM



DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49