

Expediente N°: 2006-0285-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “4 ESTACIONES”

Pizza Hut International, LLC, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6294-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 157-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del siete de mayo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de *Apoderado Especial* de la empresa **PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiséis minutos y un segundo del nueve de enero de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el 26 de agosto de 2004, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**4 ESTACIONES**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir los productos alimenticios descritos en esa clase, así como también pizzas; pastas de pastel para pizzas; salsas para pizzas; y pastas para pizzas.

II.- Que por haber considerado que la marca solicitada carecía de la suficiente distintividad para merecer su inscripción, mediante resolución dictada a las diez horas con veintiséis

minutos y un segundo del nueve de enero de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto N°30233-J, del 20 de febrero del 2002 del [sic] “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995 y del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Denegar de oficio la inscripción de la solicitud presentada.(...)**”. (Las negritas son del original).

III.- Que informe con esa resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2006, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en su calidad de *Apoderado Especial* de la empresa **PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC**, interpuso recurso de apelación, aduciendo, en términos generales, que la marca solicitada era original y novedosa, y totalmente susceptible de apropiación registral. Una vez conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria, el apelante reiteró los agravios que anteceden, y agregó que como su patrocinada ya tenía inscrita la marca “4 ESTACIONES” en la Clase 29 del nomenclátor internacional, era lógico que también le interesara la inscripción de ese signo en la Clase 30.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal **g)** del artículo 7° de la **Ley de Marcas y otros Signos Distintivos** (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que literalmente dice así:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

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

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

Como bien se sabe, esa disposición de la Ley de Marcas, hace referencia a la característica de la **distintividad** que debe tener cualquier signo marcario, llegando a constituirse en el requisito indispensable para que proceda la inscripción de una marca. En relación con la distintividad, la doctrina ha dicho que:

“ (...) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. (...)”
(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, LexisNexis-Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 107).

Se sigue de lo anterior, que debido a que una marca debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos signos que intrínsecamente carezcan de esa aptitud, ya sea porque se trata de nombres genéricos que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse con la marca; o bien, de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características. Es por eso que si el signo en cuestión se conforma por términos genéricos o descriptivos, en el sentido recién expuesto, entonces no puede tener la distintividad suficiente como para constituirse en marca.

Por otra parte, la causal de irregistrabilidad bajo comentario debe analizarse en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a proteger. Por eso:

“(…) Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios el signo será irregistrable. (…)” (ver Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 072-IP-2002, resolución dictada el 23 de octubre de 2002).

Debido a lo anterior, cuando el signo propuesto coincida, en todo o en parte, con los productos o servicios que protegerá y distinguirá, carecerá entonces de capacidad distintiva, y en tal caso no podría ser admitida su inscripción registral.

SEGUNDO. PROCEDENCIA DEL RECHAZO DEL SIGNO SOLICITADO. SOBRE LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada sostuvo que el distintivo marcario solicitado no era susceptible de protección registral, por carecer de la suficiente aptitud distintiva respecto de los productos que protegería.

Para la verificación de ese criterio, conviene tener en consideración que el signo solicitado, “**4 ESTACIONES**”, se trata de una marca meramente *denominativa*, esto es, de un signo compuesto únicamente por palabras, o más propiamente en este caso en particular, de un guarismo, el número “**4**”, y el vocablo “**ESTACIONES**”, signo que de acuerdo con la doctrina y la normativa, debe ser considerado en su visión de conjunto, esto es, como “**4 ESTACIONES**”, tal como de manera acertada lo hizo el Registro **a quo**. Y una vez realizado ese ejercicio, coincide este Tribunal con el criterio de la autoridad de primera instancia, en el sentido de que el signo de marras incurre en la prohibición a la que se refiere el inciso **g)** de del citado artículo 7º, por cuanto remitiendo esa marca a productos de la **Clase 30** del nomenclátor internacional, se tiene que tal signo carecería de la suficiente aptitud distintiva respecto de algunos productos que se distinguirían y protegerían con él.

Lo anterior se debe a que, efectivamente, tal como se sostuvo en la resolución venida en alzada, la marca pretendida, “4 ESTACIONES”, alude a una variedad de comida de procedencia italiana, y mejor aún agrega este Tribunal, napolitana (véanse en igual sentido: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_pizza; <http://www.serviciosadomicilio.cl/articulos/comidas-restaurantes/01-origen-pizza.htm>; y http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_N%C3%A1poles), aunque se le atribuye un origen más remoto, remitiéndosele a la Antigua Grecia (véase http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_pizza) e incluso hasta Babilonia y el Antiguo Egipto (véase <http://www.serviciosadomicilio.cl/articulos/comidas-restaurantes/01-origen-pizza.htm>), denominada *pizza*, que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se trata de una “*Especie de torta chata, hecha con harina de trigo amasada, encima de la cual se pone queso, tomate frito y otros ingredientes como anchoas, aceitunas, etc. (...)*”, y que se cuece al horno.

Partiendo de que hasta el escritor francés Alejandro Dumas padre, en su obra “Le Corricolo” (Capítulo VIII), hacia 1830 narraba que la pizza en Nápoles se elaboraba con aceite, tocino, queso, tomate y anchoas, vale acotar que en su forma básica, la pizza es un pan plano de forma circular, cocinado al horno, que se cubre con diversos ingredientes tales como salsa de tomate, queso, aceite de oliva, tomate, jamón, salame, chile, aceitunas, cebollas, ajo, albahaca, hongos, anchoas, etcétera (véase en igual sentido: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_pizza).

Ahora bien, aunque no se puede negar el hecho de que la *pizza*, hoy en día, se trata de una comida de carácter internacional, ya que sus ingredientes se suelen adaptar a los gustos locales de cada país, lo cierto es que en la cocina italiana o napolitana se tienen predefinidas algunas **pizzas tradicionales**, tales como la *Marinara* (tomates, aceite, ajo y orégano); la *Margherita* (tomates, queso y albahaca); la *Pizza alla Napolitana* o *Napoli* (similar a la Margherita, pero con orégano); la *Capricciosa* (tomates, queso, hongos, berenjena y aceitunas negras y verdes), y la *Quattro Stagioni* (véase en igual sentido: http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Italia; y <http://www.historiacocina.com/historia/articulos/pizza.html>).

De esos tipos de *pizza*, la que interesa destacar es la última, la llamada “*Quattro Stagioni*”, nombre que traducido al español sería “*Cuatro Estaciones*”, que se caracteriza por contener cuatro tipos diferentes de ingredientes, colocados en cuatro sectores diferentes de la masa, representando aquéllos cada uno los ingredientes típicos de las cuatro estaciones del año, que variando de un país a otro, suelen ser éstos: para la Primavera: Olivas y alcachofas; para el Verano: Salami y pimienta; para el Otoño: Tomate y queso; y para el Invierno: Hongos y huevo cocido (véase en igual sentido: http://www.cocinavino.com/recetario/receta_info.php?id_receta=19009; http://es.geocities.com/dulcesrecetas/la_comida_italiana.htm#Pizza%20Cuatro%20Estaciones; <http://www.ambitalia.com.uy/gastronomia/cocina-italiana.php>; y <http://ojoconelarte.cl/?a=396>).

Partiendo de las nociones que anteceden, es criterio de este Tribunal que en el signo propuesto, “**4 ESTACIONES**”, solicitado por la empresa **PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC** para la **Clase 30** del nomenclátor, clase en la que se incluyen entre otros alimentos para el consumo humano, las *pizzas*, acaba siendo uno **que carece de aptitud distintiva respecto de los productos que protegería**, pues en el estado actual de las cosas, en este país el consumidor medio reconoce que las frases, sea “**cuatro estaciones**”, o “**4 estaciones**”, en el ámbito culinario remite directamente a esa variedad de *pizza* conocida también como “*Quattro Stagioni*”, de difusión mundial y viejo origen, razón por la cual no sería apropiable por nadie, o al menos en este caso en particular, por la referida empresa, cuyo giro comercial esencial es, sin duda, la elaboración y venta de *pizzas* (véase <http://www.pizzahut.com/>), con lo cual el signo se confundiría con los productos que protegería, lo cual es lo que se veda en el artículo 7º inciso **g)** de la Ley de Marcas.

Lo anterior se debe a que si bien se debe proteger la libertad comercial –siguiéndose en esto la doctrina resultante de la relación de los artículos **28** y **46** de la **Constitución Política**–, en esta materia se debe actuar con la prudencia y cautela necesarias para la protección de los derechos de los consumidores como destinatarios de los productos. Y bajo esa tesitura, este Tribunal es

del criterio de que las marcas deben contribuir a la transparencia del mercado, sea, a la promoción de la competencia, de tal forma que un signo en particular, nunca debe constituirse en un obstáculo para el comercio, sino más bien en un estímulo de éste.

Sin embargo, esta instancia no puede soslayar que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 17 de la **Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor** (Nº 7472, del 20 de diciembre de 1994), son prohibidos los actos o comportamientos de competencia desleal que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores, lo que ha llevado a considerarse lo siguiente:

“ (...) El derecho a una competencia leal es un fenómeno paralelo, natural en esta materia. La competencia desleal (...) no otorga derechos subjetivos como la propiedad intelectual. Por el contrario, pretende regular conductas y, por lo general, su ubicación normativa es independiente. En definitiva, se refiere a prácticas desleales en el comercio y muchas de ellas atentan contra la propiedad intelectual, como sucede con el derecho marcario. (...). En Costa Rica, la competencia desleal se encuentra regulada en una ley específica denominada: “Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”. De su artículo 17 podemos extraer una definición legal: ‘..se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptado en el sistema de comercio, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados...También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores’. El objetivo, se desprende de la norma jurídica, es proteger o garantizar la transparencia del mercado en beneficio tanto del consumidor como de los agentes económicos (...)”. **(Tribunal Primero Civil, Voto N° 188-2007, de las 7:30 horas del 7 de marzo de 2007).**

Por lo expuesto, si se someten a estudio ciertos vocablos o frases, como lo es **“4 estaciones”**, que son en realidad el nombre de una clase de pizza, deben dejarse a la libre y no deben ser apropiados, con la finalidad de que puedan ser utilizados por todo aquel que pretenda competir en una determinada actividad económica, como lo es, en esta oportunidad, la preparación y venta de alimentos para consumo humano.

Así, el que incursiona en ese mercado puede utilizar libremente la frase “4 estaciones” en su correspondiente menú, toda vez, como recién se expuso, no es posible que sólo un agente económico se lo apropie, pues tal situación provocaría una especie de monopolio para la explotación de ese producto en particular, lo que provocaría sacar del sistema económico a todo aquel que quisiera participar –competir– en el mismo negocio, lo cual, desde luego, no puede ser aceptado por este Tribunal.

TERCERO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS. En su apelación, el apoderado de la empresa **PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC**, alegó como agravios, en términos generales, que la marca solicitada era original y novedosa, y que como su patrocinada ya tenía inscrita la marca “4 ESTACIONES” en la Clase 29 del nomenclátor internacional, era lógico que también le interesara la inscripción de ese signo en la Clase 30, por lo que sería susceptible de apropiación registral. Tales razonamientos, aunque se respetan, no pueden ser admitidos por este Tribunal.

Respecto de lo primero, si está acreditado que el signo “**4 ESTACIONES**”, coincide plenamente con el nombre de una variedad de alimento de origen itálico y de difusión mundial, que se denomina “*pizza Quattro Stagioni*”, que en español viene a ser “pizza Cuatro Estaciones”, o lo que es lo mismo “pizza 4 Estaciones”, huelga decir que no hace falta ahondar respecto de que no se trata, de ninguna manera, de un signo ni original ni novedoso, porque ese tipo de alimento se conoce en Europa desde hace varios siglos atrás, y hoy por hoy se trata de un concepto conocido a nivel mundial.

Con relación a lo segundo, aún admitiendo que exista en este país la inscripción de la marca “**4 ESTACIONES**”, en la **Clase 29** del nomenclátor (cuestión que no quedó acreditada en el expediente por cuanto el apelante tan sólo se limitó a aportar, a folio 31, una simple fotocopia que no se ajusta a lo estipulado en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública), hay que destacar que eso no implicaría, sí y sólo sí, que debiera ser autorizada la

inscripción del signo de marras en la **Clase 30**, toda vez que teniendo a la vista el elenco de productos que se protegen en la Clase 29, es decir, “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, está claro que ninguno de éstos remite o evoca directamente a las *pizzas*, lo que no ocurre en el caso de los productos a los que se refiere la Clase 30, dentro de los que tal clase de masa de pan aderezado queda incluido.

Por consiguiente, como la originalidad y la novedad de un signo estriban básicamente, tanto en la invención de nuevos términos, como en la forma en que se combinan términos o palabras existentes, y por cuanto el signo propuesto, “**4 ESTACIONES**”, no se corresponde a tales criterios, y por el contrario, en definitiva no hace alguna distinción, desde un punto de vista conceptual o ideológico, respecto de algunos de los productos que distinguiría y protegería, todo ello deriva en la imposibilidad de su registro y consecuente protección, por lo que los agravios formulados en tal sentido deben ser rechazados por improcedentes.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende inscribir, “**4 ESTACIONES**”, carece de aptitud distintiva respecto de algunos de los productos a proteger, entre otros, “*pizzas*”; “*pastas de pastel para pizzas*”; “*salsas para pizzas*”; y “*pastas para pizzas*”, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por **PIZZA HUT INTERNATIO-NAL, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiséis minutos y un segundo del nueve de enero de dos mil seis, la cual se debe confirmar.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintiséis minutos y un segundo del nueve de enero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez y el Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución, el primero por haberse acogido a su jubilación y el segundo por estar participando en un seminario fuera del país.



DESCRIPTOR:

Marcas y otros signos distintivos

Requisitos intrínsecos de registrabilidad