



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0196-TRA-PI

**Solicitud de registro del nombre comercial: “DOPPIO FSG CAFÉ & RESTAURANTE”
Melvin Rudelman Wohlstein en su condición de Apoderado Especial del señor Felipe
Seidner Gorin, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-1362)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 716-2016

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta
y cinco minutos del trece de setiembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Melvin Rudelman Wohlstein**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número 1-0639-0786, en su condición de apoderado especial del señor **Felipe Seidner Gorin**, mayor, de nacionalidad colombiana, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número 117000790303, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:58:14 horas del 16 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de febrero de 2016, el señor **Felipe Seidner Gorin**, de calidades antes citadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“DOPPIO FSG CAFÉ & RESTAURANTE”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a café y restaurante de comidas”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:22:35 horas del 17 de febrero de 2016,



el Registro de la Propiedad Industrial objetó la referida solicitud marcaria, ya que existe inscrita la marca de servicios “**DOPPIO**”, bajo el registro número **139457**, desde el 19 de junio de 2003 y vigente hasta el 19 de junio de 2023, propiedad de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a Starbucks Coffee Company**, para proteger y distinguir: “*servicios de consultoría de empresas y servicios de licenciamiento en el campo de restaurantes, café y diseño de casa de café*”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:58:14 horas del 16 de marzo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2016, el licenciado **Melvin Rudelman Wohlstein**, en representación del señor **Felipe Seidner Gorin**, apeló la resolución referida expresando agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**DOPPIO**”, bajo el registro



número **139457**, desde el 19 de junio de 2003 y vigente hasta el 19 de junio de 2023, propiedad de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a Starbucks Coffee Company**, para proteger y distinguir: “*servicios de consultoría de empresas y servicios de licenciamiento en el campo de restaurantes, café y diseño de casa de café*”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 3 y 4 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado “**DOPPIO FSG CAFÉ & RESTAURANTE**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de servicios “**DOPPIO**”, por cuanto protegen y distinguen un giro comercial y servicios relacionados y vinculados entre sí, y asimismo, gráfica, fonética e ideológicamente, el signo solicitado tiene gran semejanza con la marca registrada, denominación contenida en el signo solicitado. Al no tener el nombre comercial pedido los suficientes elementos distintivos, puede causar engaño o un riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor, quien puede pensar que se está en presencia de la misma marca registrada, correspondiendo a un nombre comercial inadmisibles por derechos terceros, y así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir los signos en el comercio, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante del recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el término “*Doppio*” significa en italiano “*doble*”, por lo que es genérico y común, cuyo registro no debió ser otorgado ni debió haberse inscrito como marca a favor de una persona en particular. Que el signo “*Doppio*” se utiliza en



el campo de las bebidas elaboradas a base de café para denominar un estilo de “*café espresso doble*” y; que el signo solicitado contiene las palabras “**FSG CAFÉ & RESTAURANTE**”, que son las que le dan distintividad al signo pedido y lo hacen inconfundible en el mercado costarricense. Finalmente alega que el giro comercial del signo solicitado y los servicios de la marca inscrita no son los mismos.

CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. El *nombre comercial* es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: “... *Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”, de ahí que la protección del *nombre comercial* se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial. ...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).



Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: “... *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa ... El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas ...*” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “... *Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o **susceptible de causar confusión**, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa. ...*” (el destacado en negrita no es del texto original).

De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir entonces, en una designación susceptible de causar confusión en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley “... *El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. ...*”.



El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “... *Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. ...*”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, transcrito supra.

En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad**: entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad**: que es la función esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “... *Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor. ...*”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representación gráfica**: que permite la publicación y el archivo de la



denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo.

Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registración, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, siempre y cuando no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artículo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. A-) Sobre la ubicación teórica del problema. De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son muy similares, por cuanto se constituyen por un vocablo predominante, sea “**DOPPIO**”, y al realizar un cotejo entre éstos, son idénticos en los campos gráfico, fonético ideológico; el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 65 ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de un nombre comercial.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal del nombre comercial es identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial determinado de otros, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos o similares, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema



marcario reside en evitar la coexistencia de distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a marcas, nombres comerciales y señales de propaganda, se encuentra delimitada y se atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los productos o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial cualquier establecimiento mercantil sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios; y el tipo de establecimiento para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre



y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; disertación que resulta propia para los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación de ese Principio se puede solicitar el registro de un signo distintivo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial del nombre propuesto para la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión.

Bajo esta tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

B-) Sobre la irregistrabilidad del nombre comercial solicitado. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**DOPPIO FSG CAFÉ & RESTAURANTE**” fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita “**DOPPIO**” propiedad de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a Starbucks Coffee Company**.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y la marca



inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación a la parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituyen las palabras **“DOPPIO FSG CAFÉ & RESTAURANTE”**, en letras de color negro, en donde las palabras **“DOPPIO FSG”** como factor preponderante de dicho signo, y la frase **“CAFÉ & REATURANTE”**, como un elemento secundario informativo del signo propuesto, resultando que el consumidor lo considera como un escudo ornamento y no como una referencia empresarial, siendo que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa preponderante de los signos enfrentados **“DOPPIO”**, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa la marca inscrita “DOPPIO” protegen desde el 19 de junio de 2003 servicios de consultoría de empresas y servicios de licenciamiento en el campo de restaurantes, café y diseño de casa de café, en clase 35 de la nomenclatura internacional, y el nombre comercial solicitado pretende proteger y distinguir **un establecimiento comercial dedicado a “café y restaurante de comidas”**. El hecho de que estos listados por su orden servicios y actividades estén relacionados entre sí, y pertenezcan al mismo sector comercial cafetería y restaurante, abonado a que ambos signos son idénticos en su parte predominante **“DOPPIO”**, además de que el signo inscrito se encuentran inserto dentro del signo solicitado, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de éstos, de coexistir ambos signos distintivos.

En cuanto a los agravios del apelante, el Tribunal determina que se deben de rechazar por cuanto, el signo solicitado contiene en su denominación el único término que conforma la marca inscrita, sea **“DOPPIO”** que, aunque el apelante indique que esa palabra significa **“DOBLE”** y es genérica, conforme al artículo 25 de la ley de marcas, se debe proteger el signo inscrito, ya que



dicha norma establece que el titular de un signo distintivo gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

Es criterio de este Tribunal, que las letras “**FSG**”, no vienen en este caso a darle la distintividad requerida al nombre comercial pretendido, por cuanto al estar ambos signos, pedido e inscrito dentro del mismo sector de cafetería y restaurante, el consumidor se confundirá y creará que se trata del mismo signo, solamente que le agrega algunas letras para diferenciarlo del inscrito, pero que pertenecen al mismo titular, sea, se podría dar un riesgo de confusión empresarial.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se requiere, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad del nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podría afectar el derecho de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos **2** y **65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Melvin Rudelman Wohlstein** en su condición de apoderado especial del señor **Felipe Seidner Gorin**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:58:14 horas del 16 de marzo de 2016, la cual, en este acto debe confirmarse.



SEXTO. EN CUANTO AL 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Melvin Rudelman Wohlstein** en su condición de apoderado especial del señor **Felipe Seidner Gorin**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:58:14 horas del 16 de marzo de 2016, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33