



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2009-0969-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de nombre comercial “EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER”**

**THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM (THE UNIVERSITY), apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 497-07)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 028-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de enero del dos mil diez.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos ochenta y tres- setecientos cinco, en la condición de apoderada especial de la empresa **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y treinta y un segundos del catorce de julio del dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero del 2007, la señora **ELEN SUZANNE SCHATZMAN**, mayor, soltera, profesora, de ciudadanía estadounidense, con pasaporte siete cero dos ocho cinco siete seis nueve uno, solicitó la inscripción del nombre comercial **EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER”**, para proteger y distinguir: Un establecimiento dedicado a institutos de aprendizaje y enseñanza de la lengua inglesa. Ubicado en San José, Sabana Oeste, de la Pops 500 m oeste,



frente a la Fuerza y Luz, apartamento 24 A.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley y dentro del plazo conferido, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, , mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos ochenta y tres- setecientos cinco, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, formuló oposición contra el nombre comercial “**EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER**”.

**TERCERO:** Que mediante resolución dictada a las diez horas con trece minutos y treinta y un segundos del catorce de julio del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, declarar sin lugar la oposición interpuesta por la señora **IVONNE REDONDO VEGA** en representación de **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM (THE UNIVERSITY)**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER**”; presentada por **ELLEN SUZANNE SCHWARTZMAN** en su condición personal, la cual acogió.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio del 2009, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación de **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, apeló la resolución referida, y luego ante este Tribunal no expresó agravios.

**QUINTO.** 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, 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, de interés para lo que debe ser resuelto, que la opositora y apelante The Hebrew University of Jerusalem, es fiduciario de los derechos de propiedad intelectual del Doctor Albert Einstein, por lo que ésta se encuentra legitimada para oponerse a la solicitud de inscripción de la marca “**EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER**”, indicando este Tribunal que su sustento probatorio se encuentra a folios 47 a 70 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, de utilidad para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA EMPRESA RECURRENTE.** En el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con trece minutos y treinta y un segundos del catorce de julio del dos mil nueve, dispuso, que no existe argumento legal para denegar la solicitud de inscripción de “**EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER**”, razón por la cual rechazó la oposición planteada y en su lugar procedió a acoger la solicitud de inscripción referida.

Por su parte, la recurrente apeló la decisión tomada por el Registro, sin embargo, no expuso las razones por las cuales estaba en desacuerdo con lo resuelto por el **a quo**, pero en el escrito de agravios visible a folios ciento noventa a ciento noventa y cuatro del expediente expuso los siguientes argumentos: **1)** Que su representada está en total desacuerdo con el criterio esgrimido por el Registro de la Propiedad Industrial. La resolución es arbitraria e ilegal, desprotege los derechos fundamentales consagrados a The Hebrew University of Jerusalem, con relación al famoso genio de todos los tiempos EINSTEIN. **2)** Que The Hebrew University



of Jerusalem, a través de los legatarios que designó el señor Albert Einstein, es el fiduciario especialmente designado para velar por los derechos de autor, imagen, publicidad y los derechos de propiedad industrial y los fondos que se generen de ellos, por lo que la apreciación del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la utilización del apellido EINSTEIN es absolutamente incorrecta; el Registro sostiene que el nombre comercial “**EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER**”, puede inscribirse y utilizar el apellido EINSTEIN, siendo, que dicha protección se daría al nombre completo del Doctor Albert Einstein. 3) Que The Hebrew University of Jerusalem es titular absoluta de la marca mundialmente conocida y famosa EINSTEIN, por lo que de acuerdo a la legislación, nadie puede apropiarse de dicho signo. 4) Que la marca EINSTEIN es notoria.

**CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD.** 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.

Este Tribunal, en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...*el **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, **nombre comercial** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2º de la Ley de Marcas, al estipular que el **nombre comercial** es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”, por lo que puede apreciarse del texto citado que el nombre comercial debe tener capacidad de identificar y distinguir.*

Bajo esa misma línea de pensamiento, 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>), de lo que se deduce 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.

Como se indicó, 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. Tales nociones son las que revelan que el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2º de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose 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 productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los **nombres comerciales**. Teniendo como supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la **admisibilidad** o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2º (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:



*“... 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”.*

En consecuencia, un **nombre comercial** puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: **a) perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); **c) decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y **d) inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el **nombre comercial** que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clase de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos, sea única y exclusivamente para marcas.

La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente



de que “exista”, pues para esto debe tener “fuerza distintiva”. El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria y de otros signos distintivos, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el signo que genere algún significativo riesgo de confusión en el público consumidor; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

**QUINTO. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA OPOSITORA.** Además de lo expuesto anteriormente, prioriza este Tribunal tener en cuenta acerca de quién tendría el derecho de invocar la protección por la utilización de su nombre. Observamos que la empresa **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, está legitimada para interponer la oposición contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER**”, presentada por la señora **ELEN SUZANNE SCHARTZMAN**, así, como para presentar el recurso de apelación contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y treinta y un segundos del catorce de julio del dos mil nueve, ya que de la documentación aportada por la opositora y apelante, visible a folios 47 a 70 del expediente, se verifica dicha legitimación, por lo siguiente:

*“(…) DADO QUE, el Doctor Albert Einstein (“el testador”), en el artículo TRECEAVO) de su testamento (“el testamento”), dio todos sus manuscritos, derechos de autor, derechos de publicación, regalías y acuerdos y acuerdos de regalías, y **todos sus demás derechos** y propiedad literarias, de cualquier y todo tipo o naturaleza (colectivamente, con excepción de cualquier fondo, referidos aquí como “Propiedad”), al Sr. Otto Nathan y Helena Dukas, como fideicomisarios (los “fideicomisarios”), por un período medido por las vidas de Helena Dukas y Margota Einstein; DADO QUE el testamento declaró como objetivo del testador hacer provisiones para el cuidado, confort, y asistencia de su secretaria Helena Dukas y de su hijastra Margot Einstein, y para el paso de su propiedad remanente a la Universidad Hebrea de Jerusalén*



(“*Universidad Hebrea*”). (el subrayado y destacado en negrita no es del original).  
(Ver folio 63)

De dicha transcripción se desprende, que la apelante es legataria de los manuscritos, derechos de autor, regalías, derechos de publicación, regalías y acuerdos de regalías, y todos los demás derechos (incluidos los derechos de la propiedad industrial) y propiedad literaria, referidos como propiedad. Por consiguiente, y habiéndose comprobado que **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, está legitimada para actuar dentro del presente proceso, conforme a lo dispuesto en el numeral 53 del Código Civil, que dice: “*Toda persona tiene derecho a oponerse a que otra use su propio nombre, si no acredita su derecho legítimo a usarlo. El derecho a controvertir el uso indebido de un nombre por otra persona, se transmite a los herederos del reclamante*”.

**SEXTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO.** Una vez analizado el signo solicitado, este Tribunal considera que debe ser denegado por cuanto le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos. En cuanto a este último, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial cuando: “*Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. 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 subrayado no es del original).

En el presente caso, de permitir la registración del nombre comercial solicitado “**EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER**”, existiría la posibilidad de confusión con los derechos concedidos a la apelante **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, que se



mencionan en el anterior considerando, ya sea que el consumidor medio podría establecer algún ligamen de tipo de identidad sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos entre ambas, ya que el nombre “EINSTEIN” es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, siendo este término el componente principal, y ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor, con lo cual denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que existiría coincidencia en cuanto al término preponderante que los conforma, a saber el apellido “EINSTEIN”.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial “EINSTEIN PREP & LEARNING CENTER”, que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, respecto a los derechos de la recurrente **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM** lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, en cuanto a signos distintivos se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como



extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Por estas razones, al existir riesgo de confusión este Tribunal estima procedente denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la señora **ELEN SUZANNE SCHARTZMAN**, con fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación a los derechos conferidos a **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

**SETIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones que anteceden, se colige que el signo propuesto no es inscribible por incurrir en prohibiciones extrínsecas que se lo impiden, por lo que existe razón suficiente para revocar lo dispuesto por el **a quo**, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en representación de la empresa **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con trece minutos y treinta y un segundos del catorce de julio del dos mil nueve, la que en este acto se revoca.

**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°



35456-J, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en representación de **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con trece minutos y treinta y un segundos del catorce de julio del dos mil nueve, la que en este acto se revoca. 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.**

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Norma Ureña Boza***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

- **SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.**
- **IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.**