



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0217-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “EINSTEIN COFFE (DISEÑO)”

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7761-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 924-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas, cuarenta minutos del tres de agosto del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número, uno-novecientos ocho-cero cero seis, en la condición de apoderado 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 catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de diciembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de octubre del dos mil cinco, el señor Alan Harold Meyers Feinberg, en representación de la empresa **EINSTEIN COSTA RICA COFFE COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EINSTEIN COFFE TM**”, para proteger y distinguir café procesado y en grano, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintiuno, veintidós y veintitrés de febrero del dos mil seis, en las Gacetas números treinta y siete, treinta y ocho y treinta y nueve, y dentro del plazo conferido, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de gestor oficioso, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, de la empresa **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, una institución organizada y existente bajo las leyes de Israel, con domicilio en Givat Ram, Jerusalén 91341 Israel, formuló oposición contra la marca de fábrica y comercio “**EINSTEIN COFFEE (DISEÑO)**”.

SEGUNDO: Que mediante resolución dictada a las a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de diciembre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “ (...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor **JOSE PAULO BRENES LLERAS**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**EINSTEIN COFFE (DISEÑO)**”, presentada por **HAROLD MEYERS FEINBERG** en representación de **EINSTEIN COSTA RICA COFFE COMPANY, S.A.**, la cual se acoge (...)”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de enero del dos mil nueve, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, apeló la resolución referida, y luego ante este Tribunal no expresó agravios.

CUARTO. 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 Alvarado Valverde, 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 COFFEE (DISEÑO)”, indicando este Tribunal que su sustento probatorio se encuentra a folios 212 a 232 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 catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de diciembre del dos mil ocho, dispuso, que no existe argumento legal para denegar la solicitud de inscripción de la marca “EINSTEIN COFFEE (DISEÑO)”, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca 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 setenta y cuatro a ciento ochenta 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 la marca EINSTEIN COFFEE (DISEÑO), 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.

Antes de entrar a analizar el caso en discusión, considera necesario este Tribunal referirse al tema concerniente a los derechos de la personalidad. Sobre este punto, es preciso destacar, que esta Instancia, en el Voto N° 372-2008, de las once horas, quince minutos del veintiuno de julio del dos mil ocho, con respecto a dicho tema, en lo fundamental, expresó:

“C-) EN CUANTO AL “NOMBRE” COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD. Los atributos de la personalidad, que en esencia son *derechos personalísimos*, se refieren al hecho de la existencia y de todo lo que tiene que ver, intrínsecamente, con ella, pudiéndose dividir en tres vertientes o aspectos: *somático, anímico y social*. Entre otros, en su aspecto somático o corporal, se refieren a la utilización del propio cuerpo y a la disposición total o parcial de sus elementos u órganos, tanto en vida como después de la muerte. En su aspecto anímico o sentimental, se refieren a valores tales como la amistad, la familiaridad o la intimidad, la religión o creencias personales, el buen nombre; el respeto a los sepulcros, y la autoridad parental, entre otros. Y



***en su aspecto social**, versan, por ejemplo, sobre el derecho al honor o estima y aprecio que de sí mismo hagan los demás; el derecho al título profesional; el derecho al secreto (epistolar, telegráfico, telefónico, informático, testamentario, profesional); el derecho al nombre y al pseudónimo, el derecho a la propia efigie, y el derecho moral de autor.*

*Delineados de esa manera algunos de los rasgos particulares de la materia que nos ocupa, corresponde ahora destacar que entre los atributos de la personalidad –y de paso, desde luego, uno de los derechos más elementales del ser humano–, figura el de tener y usar su propio **nombre**, que es, en principio, un “rótulo de identificación social”, esto es, la palabra o grupo de palabras con que se designa e individualiza a alguien, y es precisamente por la relevancia que asume esto en la cotidianidad, que a diferencia de lo que pudo ocurrir en otras épocas, en la actualidad la regulación del **nombre** se encuentra controlada y reglamentada rígidamente por el legislador a través de disposiciones de orden público no modificables por iniciativa particular, a no ser que medie una autorización judicial, por ejemplo a través de una actividad judicial no contenciosa como lo son las diligencias de cambio de nombre (para el caso del nombre de pila, previstas en los artículos 54 del Código Civil y 820 y siguientes del Código Procesal Civil); o bien, de alguna sentencia ejecutoria proveniente de una acción judicial declarativa que tenga como efecto un cambio de la filiación establecida previamente (para el caso de una variación de los apellidos, de acuerdo con los artículos del 69 al 99 del Código de Familia, y 420 y siguientes del Código Procesal Civil).*

*Vale señalar que la valía del **nombre** como atributo de la personalidad, ha sido abordada de manera expresa por la Sala Constitucional:*



“ (...) I.- Aunque el derecho al nombre no está explícitamente reconocido en nuestra Constitución Política, no cabe duda que se incorpora al elenco de derechos fundamentales que esta reconoce y tutela, por ser intrínsecamente derivado de la propia dignidad de la persona humana y por lo dispuesto en su artículo 48, ya que ha sido universalmente reconocido como tal en numerosos instrumentos internacionales, como por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 18 dispone que:

"Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario".

“ II.- Este derecho fundamental ha sido regulado en nuestro ordenamiento jurídico, a nivel legislativo, en cuanto a su contenido, especialmente en las normas contenidas en el Título II sobre los Derechos de la Personalidad y Nombre de las Personas del Código Civil, y en lo relativo a los aspectos registrales en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil. El artículo 31 del Código establece que:

"Toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre que la identifique, el cual estará formado por una o a lo sumo dos palabras usadas como nombre de pila, seguida del primer apellido del padre y del primer apellido de la madre, en ese orden."

“ De manera que la discusión doctrinaria sobre la naturaleza jurídica del nombre se resuelve en nuestro sistema al considerarlo como derecho -a nivel supralegal- y como derecho y obligación en el Código Civil, con lo cual, queda claro que al mismo tiempo que implica un bien jurídico para su titular, impone deberes indeclinables que el ordenamiento jurídico obliga rigurosamente a observar, para garantizar sus funciones, tales como servir de instrumento para individualizar a las personas, como medio de identificación, como indicador de su sexo y estado y como signo relevante de la personalidad. (...)” (Voto N° 6564-94, dictado a las 14:18 horas del 4 de noviembre de 1994. En igual sentido, véase el Voto N° 1894-99, dictado por esa Sala a las 10:30 horas del 12 de marzo de 1999).

D-) EN CUANTO AL ANTROPÓNIMO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, **nombre** (del latín *nomen*, -*inis*), es la palabra que designa o identifica seres



*animados o inanimados, en tanto que **apellido** (de “apellidar”) es el nombre de familia con que se distinguen las personas. El **nombre** a secas, **nombre de pila**, o **prenomen** del Derecho Romano, lo dan los padres a los hijos cuando nacen o en el bautizo (que pueden ser diferentes, ya que el primero cuenta a efectos civiles y el segundo a efecto religiosos, de ahí la expresión “nombre de pila”, porque procede de la “pila bautismal”). En cambio, el **apellido** a secas, **patronímico**, **nombre familiar**, o **nomen** según los romanos de la antigüedad, es comúnmente el del padre o el del padre y el de la madre, y pasa de una generación a otra, procediendo esa palabra, “apellido”, del latín y con el mismo origen que el vocablo “apelación”, es decir, “acto de llamar”.*

*Entonces, y para lo que interesa en esta oportunidad, el **nombre** en sentido restringido es la designación que se le da a una persona para distinguirla de otros, y **apellido** es el nombre de la familia con que también se distingue a las personas, y la conjunción de ambos constituye el **nombre** en sentido lato, **nombre propio**, o **antropónimo**, que es el atributo de la personalidad que permite a un sujeto de Derecho identificarse individualmente de manera que se distinga inequívocamente de los demás, por medio de un nombre de pila y de uno o varios apellidos, según las costumbres de cada idioma y país. Y es esta acepción de **nombre en sentido lato**, o **antropónimo**, la que hace que un individuo indeterminado se torne en “uno e inconfundible” entre sus congéneres, exteriorizándose con ello su personalidad, y estableciendo un punto de referencia que permite radicar en una persona determinada, el total de derechos y obligaciones que pueda adquirir o contraer como consecuencia de su aptitud para hacerlo.*

Por consiguiente, si conforme al artículo 49 del Código Civil, en Costa Rica la identificación efectiva o indubitable de una persona se hace por medio de su



*“nombre”, que estaría conformado por uno o dos **nombres de pila**, más los **apellidos paterno y materno** ordenados así (colocándose el primer apellido del padre como el primer apellido de la persona, y el primer apellido de la madre como su segundo apellido), lo que cabe colegir es que en el contexto normativo de este país, lo que asume relevancia jurídica es el antropónimo de las personas, es decir, la conjunción del nombre de pila y el apellido, y no éstos vistos de manera individual.” (la negrita es del texto original).*

CUARTO. SOBRE EL REGISTRO DEL NOMBRE DE UN TERCERO COMO MARCA. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas resoluciones que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, requisito esencial para que proceda su inscripción, señalando la doctrina que: *“:(..) **El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio (...)**”* (OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*, LexisNexis-Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 107). De ahí, que no se debe permitir el registro de aquellos **signos que carezcan de manera intrínseca de esa aptitud** (sea porque se trata de nombres genéricos que se emplean en el lenguaje común o técnico para referirse a los productos o servicios que quieren identificar; o bien, de términos descriptivos que hagan mención a alguna de sus características), **y que carezcan de manera extrínseca de esa aptitud** (es decir, porque su eventual registro perjudicaría los derechos subjetivos de un tercero, titular marcario o no).

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el



producto o el servicio al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; a efecto de evitar cualquier riesgo de asociación o confusión en el público consumidor; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y tomando en consideración lo que nos interesa, de conformidad con lo que dispone el numeral 8 inciso f) de la Ley de Marcas, que dice:

“(...) f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense” (el subrayado y destacado en negrita no es del original).

Vemos, que la norma transcrita señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que consistan o estén relacionados con el nombre, la firma, el título, hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante, por tratarse éstos de derechos inherentes a la personalidad humana. Cabe advertir, que cuando la norma hace referencia, a que no es registrable el nombre, debe entenderse éste, como el nombre de pila y apellidos. En relación a este tema, el tratadista Jorge Otamendi, señala:

“Las personas físicas tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿ se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual?

“A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces parece haber modificado el criterio (...)”

(...)



“Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo en relación al apellido “.

“El nombre identifica aun individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellido como “Lindbergh, Reuteman o Vilas, no son comparables a Pérez, González o Díaz. En una palabra nadie tiene porqué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca “Churchill” dijo: Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos caso es suficiente éste último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.
(OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, pp. 96-97)

La normativa, doctrina y jurisprudencia citada, lleva a este Tribunal a pensar, que en el ámbito comercial, nos vamos a encontrar con una serie de productos y servicios que son identificados por una marca constituida por el nombre de una persona distinta al solicitante de una marca, aspecto, que nos permite precisar, que la utilización de una marca con el nombre de una persona distinta al solicitante del signo distintivo, se debe primordialmente a algunos factores de interés, entre éstos, la popularidad de que goza la persona entre los consumidores, la relación que une al mismo con los bienes objeto de la marca o incluso al deseo de asociar el consumo de tales productos al nivel de vida propia del personaje en cuestión. Sin embargo, al momento de solicitarse la inscripción de una marca que incluye el nombre de un sujeto distinto del propio solicitante, se enfrenta con la protección jurídica que se le da al nombre como derecho de la personalidad, protección que opera principalmente, cuando el nombre es de una persona prestigiosa y lo suficientemente reconocida. Con relación a la protección del nombre, el Voto N° 372-2008, citado, establece:

“(…) Cabe razonar, entonces, que la prohibición de registro referida a “nombres” de terceros debe analizarse, conforme a lo expuesto, partiendo de que el “nombre” del



*tercero sea identificado por el sector pertinente del público, de manera espontánea, directa e inmediata, con un personaje determinado distinto del solicitante, y que además dicho “nombre” debe gozar de un reconocimiento y prestigio claros, pues de faltar estos elementos, la elección de un “nombre” ajeno, común y corriente, para ser utilizado como marca, no podría suponer un atentado al derecho al nombre (entendiendo éste como un atributo de la personalidad), debido a la indeterminación del sujeto que hipotéticamente sufriría ese ataque (Véase en igual sentido a OTAMENDI, Jorge, *op.cit.*, p. 97; LOBATO, Manuel, *op.cit.*, p. 349; y Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, Lima, Perú, Resolución N° 528-2007, dictada el 15 de marzo de 2007).*

QUINTO. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA OPOSITORA. En razón de lo expuesto anteriormente, también considera importante este Tribunal tomar en consideración, acerca de quién tendría el derecho de invocar la protección por la utilización de su nombre. En relación a este aspecto, el tratadista Jorge Otamendi, establece que:

“ (...) La Corte Suprema ha explicado que la ley protege a quien eventualmente pueda verse afectado por el uso de la marca de su nombre o retrato y a sus herederos hasta el cuarto grado . Porque este es un derecho subjetivo cuya finalidad tiende a proteger posesión del nombre que sea objeto de un hecho como el que indica la ley , y debe ser, por tanto, conferido única y exclusivamente a quienes ella indica (...) Los Tribunales ya han declarado nulas las marcas formadas por un nombre, sin la autorización de su titular. En un caso el solicitante de la marca formada por el retrato del Abate Hamon, alegó que éste había fallecido sin dejar sucesión. Al pedir la nulidad de la marca la legítima heredera del Abate Hamon, la Corte Suprema declaró la nulidad de la marca”.

Partiendo de lo anterior, tenemos, que la empresa **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, está legitimada para interponer la oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“EINSTEIN COFFEE (DISEÑO)”**, presentada por la empresa **EINSTEIN COSTA RICA COFFEE COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA**, así, como para presentar el recurso de apelación contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de diciembre del dos mil ocho, ya que de la documentación aportada



por la opositora y apelante, visible a folio doscientos diez a doscientos treinta y dos 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).

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 JERUSALEN**, 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 DE LA MARCA SOLICITADA.

El artículo 8 inciso f) de la Ley de Marcas, tal y como quedó establecido en líneas atrás, se refiere a la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que consistan, en el nombre, la firma, el título, el hopocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro.



En el presente caso, la recurrente considera que “(...) *la apreciación del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la utilización exclusiva del apellido EINSTEIN es absolutamente incorrecta. El Registro sostiene que el solicitante de la marca EINSTEIN COFFEE (diseño)*” *está en derecho de inscribir y utilizar el apellido EINSTEIN por cuanto la protección se daría al nombre completo del Doctor Albert Einstein* “, apreciación que no comparte este Tribunal, por cuanto de la jurisprudencia y doctrina citada en los considerandos anteriores, se tiene, que el nombre está constituido por la **conjugación del nombre de pila y el apellido**, que sirve como medio de identificación de las personas, que es el que se protege. No obstante, resulta importante destacar, que en el presente caso, la marca pretendida “**EINSTEIN COFFEE (DISEÑO)**”, contiene en su denominación el apellido de un personaje conocido por la generalidad del público, pues, como es sabido, Albert Einstein, fue un científico prestigioso y reconocido mundialmente, específicamente, por ser el creador de la teoría de la relatividad y otros escritos, y quien por su participación destacada en la rama de la ciencia le ha dado notoriedad al nombre, por lo que considera este Tribunal, que el permitirse, la inscripción del signo referido, implicaría un atentado al derecho al nombre (entendido éste como un atributo del derecho de la personalidad). Al tratarse de un nombre reconocido, y al solicitar una marca que contemple ese nombre, se debe contar con la autorización de **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, quién como quedó demostrado es legataria del señor Albert Einstein. En relación a este punto, considera este Tribunal que el consentimiento resulta necesario, ya que el apellido **EINSTEIN** utilizado por la marca pretendida, es de un personaje célebre y reconocido, siendo, que de no contarse con el consentimiento del titular del nombre o de quienes fueran sus herederos (en caso de que el titular del nombre hubiese fallecido), se estaría lesionando como se indicó anteriormente, el derecho a la personalidad, pues, el numeral 8 inciso f) de la Ley de Marcas, tiene su razón de ser en el derecho que tienen las personas a su nombre, apellidos, imagen, retrato, etc, y al derecho que tienen éstas de disponer de ellos, sin que puedan ser utilizados por terceros salvo su consentimiento expreso o de sus herederos, de ahí, que para registrar una marca que contenga un elemento propio de la identidad de una persona como en el que se pretende en el



caso bajo examen, se requiere de una autorización, siendo, que esta autorización, conforme a lo indicado en el Voto N° 372-2008, se da cuando: “ (...) el “nombre” elegido por un tercero y que no le pertenece, tenga cierto renombre, prestigio o reconocimiento, esto es, que haya ganado una cierta notoriedad, siendo en consecuencia asociado a la generalidad del público con una persona determinada y específica (...)”.

SÉTIMO. SOBRE LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE. Como primer agravio, la solicitante señala la nulidad absoluta de la sustitución de poder que hace el señor Pedro Bernal Cháves Corrales a favor de la licenciada Aarón Montero Sequeira, por cuanto la misma no cuenta con las formalidades a que obliga la legislación notarial y legal costarricense. Para este Tribunal, no es de recibo el agravio que formula la empresa solicitante, toda vez, que la verificación concerniente a las representaciones, tanto por parte del Registro como de este Tribunal se realiza dentro de un marco que se restringe al contenido del mismo documento, el cual goza de fe pública conforme lo estipula el numeral 31 del Código Notarial, que en lo conducente reza:

“(...) En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del Notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él

A tenor del numeral mencionado, deviene necesario, traer a colación lo indicado por el numeral 40 del Código Notarial, el cual dispone:

“Capacidad de las personas. Los notarios deberán apreciar la capacidad de las personas físicas, comprobar la existencia de las personas jurídicas, las facultades de los representantes y, en general, cualquier dato o requisito exigido por la ley para la validez o eficacia de la actuación”.

De los numerales señalados, se desprende que el Notario Público es un fedatario por delegación estatal, quien en el ejercicio de su función legítima y auténtica los actos en los que participa.



Como segundo agravio, la solicitante de la marca pretendida, señala, que la resolución impugnada alude a un testamento que no reúne los requisitos que indica el artículo 294, ya mencionado, por lo que el documento base del alegato de la parte opositora, carece de sustento legal, no obstante, esta manifestación no es de recibo por esta Instancia, ya que a folio 210 a 232, lo referente a los requisitos de la legalización y la traducción del documento mencionado fue subsanado por la empresa opositora y apelante.

Como tercer agravio la apelante alegó, que la certificación emitida por el notario: José Pablo Lleras y que pretende legalizar el poder que sustenta el señor Marvin Céspedes Méndez, la cual corre a folio 91 del expediente, carece de validez y eficacia jurídica y que de acuerdo con la legislación costarricense y sus defectos a esta altura son insubsanables para los fines procesales pertinentes, agravio que no es de recibo por este Tribunal, ya que la validez y eficacia jurídica sobre el contenido de un documento otorgado por un Notario Público, el cual goza de fe pública, le corresponde dilucidarlo a la autoridad jurisdiccional, ya que a la Administración Registral no le compete decidir sobre este punto en cuestión.

Como un cuarto agravio, el apelante señaló, su inconformidad con lo indicado por el Registro en el Considerando Primero, denominado Hechos Probados, ya que tiene como legítima la facultad de actuar de José Pablo Brenes Lleras, siendo, un error, ya que el poder especial se le otorga a Hernán Pacheco Orfila, Alejandro Antillón Appel y Diane Robert Magninin y Falcón, aspecto, que comparte este Tribunal.

OCTAVO. 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 el Licenciado Aarón Montero Sequeira, 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 catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de diciembre del dos ocho, la que en este acto, se revoca.

NOVENO. 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 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral, 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 el **Licenciado Aarón Sequeira Montero**, en representación de **THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de diciembre del dos mil ocho, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

Solicitud de inscripción de la marca.

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33