



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0164-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “JUAN VALDEZ”

Dr. Juan Valdés González, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2006-2006-2349)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## ***VOTO N° 372-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del veintiuno de julio de dos mil ocho.***

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Joaquín Bernardo Cordero Martínez**, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 6-160-896, en su calidad de Apoderado Especial del señor **Juan Valdés González**, casado, Doctor en Química, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 8-065-265, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y ocho minutos del primero de octubre de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo de 2006, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, solicitó la inscripción de la marca “**JUAN VALDEZ**”, para distinguir y proteger servicios propios de la **Clase 35** del nomenclátor internacional.

**II.-** Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado



ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1º de agosto de 2006, el Doctor **Juan Valdés González**, a título personal, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y ocho minutos del primero de octubre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el señor Juan Valdes [sic] González, contra la solicitud de inscripción de la marca “JUAN VALDEZ”, en clase 35 internacional, presentado [sic] por FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y se ordena continuar con el trámite correspondiente. (...). NOTIFÍQUESE”*.

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de noviembre de 2007, el Licenciado **Joaquín Bernardo Cordero Martínez**, en representación del Doctor **Juan Valdés González**, apeló la resolución referida, y luego ante este Tribunal no expresó agravios.

**V.-** 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 Durán Abarca; y,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** Si bien el integrante de este Tribunal que salva el voto considera que podría haber un aparente vicio de *incongruencia* en la resolución venida en alzada, por cuanto mientras en el último párrafo de su último Considerando se expresó, literalmente, que debía “(...) *rechazarse la*

*oposición presentada y en consecuencia continuarse con el trámite del signo solicitado*”, ocurre que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a las partes con tal omisión, considera la mayoría de este Tribunal procedente entrar a conocer de este asunto, dejando superadas cualesquiera reservas al respecto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** La mayoría de este Tribunal tiene como único hecho probado, de interés para lo que debe ser resuelto, que en la **Sección de Naturalizaciones** del Departamento Civil del Registro Civil, al **Tomo 65, Folio 133, Asiento 265**, se encuentra inscrita la naturalización del señor **Juan Valdés González**, nacido en Panamá, el **22 de diciembre de 1952** (ver folio 44).

**TERCERO. 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.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. A-) *PLANTEAMIENTO DEL CASO.*** La representante de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca **“JUAN VALDEZ”**, para distinguir y proteger servicios propios de la **Clase 35** del nomenclátor internacional, a lo que se opuso formalmente el Doctor **Juan Valdés González**, aduciendo que la inscripción de dicho signo distintivo afectaría su derecho fundamental al nombre, contemplado en el artículo 49 del Código Civil, y que por lo tanto, conforme a lo previsto en el artículo 8, inciso f) de la Ley de Marcas, sólo él tendría el derecho, exclusivo y personalísimo, a utilizarlo y a evitar que terceros lo pudieren utilizar en detrimento de su imagen personal.

En la resolución final dictada por el citado Registro fue rechazada tal oposición, por lo que el representante del Doctor **Valdés González** apeló, reiterando en esa oportunidad semejantes argumentos a los ya señalados. Entonces, aunque una vez conferida por este Órgano de Alzada la audiencia de estilo, ni el opositor ni su apoderado expresaron agravios, corresponde que este Tribunal, en su calidad de contralor de legalidad de las resoluciones finales dictadas por todos los Registros que conforman el Registro Nacional, proceda a examinar la precisión jurídica de la resolución venida en alzada, con el propósito de verificar si es posible respaldar la decisión del **a quo** de haber rechazado la oposición presentada, autorizándose así la inscripción de la marca propuesta por la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, todo ello con vista en lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y en general en los numerales 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), cuestión que se aborda en los siguientes términos.

**B-) EN CUANTO A LOS DERECHOS Y ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD.** A pesar de que todos y cualesquiera derechos podría llamarse de la personalidad, en el lenguaje jurídico se utiliza dicha expresión para referirse a una parte de los derechos subjetivos relativos al **mínimum** necesario e imprescindible de derechos de los que deben gozar los seres humanos, pues en caso contrario los demás derechos subjetivos perderían todo interés y llegarían a desaparecer, porque eliminados ellos se destruiría la personalidad misma. Siguiendo esa línea de pensamiento, puede sostenerse que los derechos de la personalidad son aquellos que tienen por objeto los modos de ser que constituyen las facetas de la persona, que se derivan en determinadas cualidades morales y físicas propias del ser humano, y que se individualizan por el Ordenamiento Jurídico. Entonces, en definitiva, los derechos de la personalidad “*(...) se refieren a aquellas facultades propias de la persona, de su esencia, constituyendo así las razones fundamentales de la existencia y del desenvolvimiento de las actividades inherentes a ella misma (...)*” (Véase a TOSI VEGA, Elizabeth, y PORRAS VARGAS, Anabelle, Los Derechos de la Personalidad, Tesis para optar al grado académico de Licenciadas en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, julio de 1982, p. 17).

Ahora bien, por su naturaleza, los derechos de la personalidad gozan de un conjunto de notas distintivas que los hacen singulares, especiales y los individualizan y distinguen de los otros derechos subjetivos, porque pertenecen a una categoría con perfil propio y con caracteres –en su mayoría–no compartidos con el resto de derechos subjetivos (Se puede profundizar sobre estos temas en la monografía de BOU VALVERDE, Zetty y VARGAS PÉREZ, Víctor, *Los Valores Fundamentales de la Personalidad y sus Medios de Tutela*, contenida en la obra Derecho Privado, 3<sup>a</sup> edición, Litografía e imprenta Lil, S.A., San José, 1994, pp. 77 a 118). Algunos de sus caracteres son los siguientes:

1. Se tratan de derechos innatos en virtud de que nacen con el sujeto mismo, es decir con la concepción del *nasciturus*. Son connaturales al hombre y pertenecen a él por su sola condición de persona humana, siendo indiferente lo que disponga o no al respecto el derecho objetivo.
2. Son derechos vitalicios, ya que pertenecen a la persona durante toda su existencia, no faltando en ningún instante de la vida.
3. Son también derechos necesarios por cuanto no pueden faltarle a la persona, sin perjuicio de que en ciertas ocasiones su ejercicio pueda ser limitado por la autoridad pública (por ejemplo en el caso de una condena penal de prisión, o en el supuesto de un estado de sitio, situación excepcional y temporaria).
4. Asimismo, se tratan de derechos esenciales, ya que no le pertenecen al hombre por una circunstancia ajena o externa sino que se trata del mínimo indispensable, básico, para el contenido de la personalidad humana. La persona sería incompleta sin estos derechos.
5. Son derechos de objeto interior, en virtud de que al ser manifestaciones de la persona se encuentran íntimamente vinculados a ella y no pueden ser captados sin atender a la unidad compuesta del hombre. Por tanto no se trata de derechos exteriores, sino interiores al propio sujeto titular.
6. Son derechos inherentes, en el sentido de que son intransmisibles por no ser posible escindirlos de la persona a la que pertenecen. Como consecuencia de ello resulta que los derechos personalísimos son irrenunciables.

7. Son extrapatrimoniales ya que no son susceptibles de apreciación o medición pecuniaria. Esto no significa que no sean capaces de producir bienes económicos, mas esto es sólo un efecto secundario de los derechos personalísimos. Asimismo, no obstante este carácter extrapatrimonial, la lesión de los derechos personalísimos tiene repercusiones económicas ya que si se atenta contra ellos, la víctima tiene la facultad de exigir su reparación in natura, y si la reparación en especie fuera imposible, la obligación de resarcir se resuelve en el pago de una suma de dinero.
8. Se tratan de derechos relativamente indisponibles ya que no es posible venderlos, transmitirlos. Por ello, los derechos de la personalidad están fuera del comercio y no pueden ser objeto de ningún negocio jurídico. Es decir se trata de derechos inenajenables, inembargables, intransferibles, imprescriptibles e inejecutables. Sin embargo, claro es que esta indisponibilidad es “relativa”, porque es posible alterarlos, transitoria o parcialmente.
9. Son derechos absolutos por cuanto son oponibles erga omnes a todos los miembros de la comunidad y no sólo a los particulares, sino también frente al Estado.
10. Los derechos personalísimos son derechos privados por cuanto se colocan en el campo del comportamiento de los particulares.
11. Y finalmente, se tratan de derechos autónomos, porque los derechos de la personalidad tienen un conjunto de caracteres que los caracterizan e individualizan frente a los otros derechos subjetivos.

Ahora bien, “*(...) No deben confundirse los derechos de la personalidad con los derechos humanos, pues estos últimos configuran la protección de los derechos de la persona frente al Estado, en tanto que los primeros constituyen la protección civil de los derechos de la persona. Igualmente, se distinguen los derechos de la personalidad de los atributos de la persona, pues éstos tienen por objeto la individualización del sujeto de derecho a diferencia de los primeros; siendo que ambos simplemente coinciden en tenerlos toda persona por el solo hecho de serlo (...)*” (Véase DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria, *Sobre los Derechos de la Personalidad, Revista Díkaion*, Vol. 12, 2003, Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, Colombia, p. 55).

De tal manera, por el sólo hecho de ser persona, cada hombre y mujer es titular de un conjunto de derechos que le corresponden naturalmente, que son anteriores a cualquier intervención del Estado y deben ser reconocidos y protegidos por éste. Por esa razón, en los países de Derecho Romano-Canónico, en donde sus normas fundamentales se encuentran plasmadas en un documento jurídico-político llamado “Constitución”, los medios de protección frente al Estado de los derechos de la personalidad (es decir, los “**derechos humanos**”), se encuentran establecidos en ese mismo cuerpo normativo, en tanto que el resto de derechos de la personalidad (es decir, los “**derechos personales**” o “**subjetivos**”) hallan los medios de su protección frente a sus congéneres en el Ordenamiento Jurídico derivado de la Constitución, ocurriendo que cuando tales derechos subjetivos pertenecen al campo de la individualidad o intimidad propia de cada persona, reciben la denominación de “**Atributos de la Personalidad**”.

**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*, *-nis*), 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 efectos religiosos, de ahí la expresión “nombre de pila”, porque procede de la “pila bautismal”). En cambio, el **apellido** a secas, **patrónimo**, **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.

**E-) EN CUANTO AL ANTROPÓNIMO COMO OBJETO DE PROTECCIÓN MARCARIA.** Este Tribunal ha sostenido de manera reiterada y constante, que de acuerdo con la Ley de Marcas y su respectivo Reglamento, así como de la normativa supranacional que ordena la materia referente a los signos distintivos, que las **marcas** (los exponentes primordiales de tales signos) juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciar por su medio los distintos productos o servicios que identifiquen, dándoles el beneficio de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos, buscando los titulares de tales marcas distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas se garantiza una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, en realidad las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los comerciantes –si así fuera, no tendrían efecto alguno en el mercado–, sino que también son útiles para los consumidores y usuarios, por cuanto si aquellas son el referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que éstos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente, una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado les ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma que no tenga similitud con otra u otras ya existentes, o que pueda provocar confusión sobre la identidad del producto o servicio. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

Bajo esta tesis, cabe esperar que una marca satisfaga la característica de la *distintividad*, que llega a constituirse en el requisito indispensable para que proceda su reconocimiento jurídico mediante su registro, 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). Se sigue de esto, entonces, 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 quieran 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).

De nociones como las anteriores se derivan buena parte de las prohibiciones contenidas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas, orientadas a asegurar que los productos o servicios no se ofrezcan en el mercado bajo una marca que consista, entre otros, en la forma usual o corriente del producto; de un signo que sea una designación común o usual del producto o servicio; de uno que pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio; no tenga por sí mismo la suficiente aptitud distintiva respecto de tales producto o servicio; sea contrario a la moral o el orden público; sea uno que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional; pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades,

la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio; o si es idéntica o similar a otro distintivo notoriamente conocido, o a marca registrada, en trámite de registro o ya usada por parte de un tercero, a tal punto que se pueda causar riesgo de asociación o confusión en el público consumidor; y, en lo que interesa, de acuerdo con el citado artículo 8º de la Ley de Marcas:

*“ (...) 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.*

Como se infiere de la disposición recién transcrita, dentro de las causales de irregistrariedad tendientes a salvaguardar los derechos de terceros, se encuentran aquellas relacionadas con el nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante, que son en definitiva atributos de la personalidad o derechos personalísimos, que no pueden ser utilizados por terceros sin su consentimiento o el de sus causahabientes.

Valga apuntar que con esa prohibición, la Ley de Marcas no hace más que reconocer que en el tráfico económico, a menudo se encuentran productos o servicios individualizados por medio de marcas constituidas por el nombre de personas distintas de los titulares de las marcas, lo cual puede obedecer a distintas finalidades tales como la popularidad de que goza dicho sujeto entre los consumidores; la especial 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 calidad de vida propia del personaje en cuestión. Pero no obstante, al momento de pretender el registro como marca del nombre de una persona distinta del propio solicitante, se tropieza inevitablemente con la protección que se otorga al nombre de las personas como derecho de la personalidad, siendo válido entrar a cuestionarse si lo que la Ley de la Materia está protegiendo es el nombre “de

pila”, o si más bien el “nombre” propio, o *antropónimo* de una persona en particular. Y este punto está zanjado más que suficientemente: en el ámbito marcario, lo que es motivo de protección son, en efecto, los *antropónimos*, pero adicionalmente, los de aquellas personas con una reputación *suficientemente reconocida, y de manera positiva*, cabe agregar.

En efecto. El “nombre” protegido en el literal f) del artículo 8º de la Ley de Marcas, se trata del *antropónimo* de las personas, por cuanto el *nombre de pila en sí* no identifica a una persona como tal, y en todo caso si la exigencia de solicitar su autorización se refiriera a esos nombres, la norma se convertiría en inaplicable por la imposibilidad de cumplirla (y lo mismo cabría señalar para el caso de los *apellidos*). Entonces, como la identificación de una persona sólo se puede alcanzar –en este contexto– a través de su nombre y su(s) apellido(s), la protección señalada ha de referirse sólo a los casos en que pueda ser conculado el *antropónimo*, y no sólo los nombres de pila o sólo los apellidos (Véase en igual sentido a OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 4ª edición, Lexis Nexos Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 97; LOBATO, Manuel, op.cit., p. 350; y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, Ecuador, pronunciamiento del 27 de junio de 2001, Proceso 30-IP-2001).

Mas lo que es materia de protección no se trata de cualquier antropónimo, sino de aquellos que sean suficientemente reconocidos, y de manera positiva. Es decir, la autorización a la que se hace referencia en los literales transcritos anteriormente, supone que ese “nombre” elegido por un tercero y que no le pertenece, tenga cierto renombre, prestigio o reconocimiento, esto es, que haya ganado alguna cierta notoriedad, siendo en consecuencia asociado por la generalidad del público con una persona determinada y específica, “*(...) pues de lo contrario, tal y como expresa BERTONE y CABANELLAS, la autorización del titular del nombre o de sus herederos aplicada a todos los casos, sería poco menos que una aberración jurídica (...)*” (citados por BRICEÑO FEBRES-CORDERO, Marisol, *La Marca Nominativa. Registrabilidad de Nombres Completos y Patronímicos*, en Temas Marcarios, Livrosca C.A., Caracas, 1999, p. 155). 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).

Un pronunciamiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (actuando en ese entonces como jerarca impropio de los Registro que conforman el Registro Nacional), aunque de vieja data y dictado en un entorno jurídico ya derogado pero no obstante, afín plenamente al vigente en la actualidad, ilustra claramente las consideraciones precedentes:

*“ (...) El inciso h) del artículo 10 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial no contiene una prohibición absoluta del uso o registro de marcas que utilicen nombres, firmas, patronímicos y retratos de personas. Lo permite si pertenecen al solicitante y lo condiciona al permiso cuando pertenecen a otros. Esto nos deja concluir que la prohibición es relativa y tiene como objeto restringir su uso o registro en tanto se perjudique a terceros, todo en relación con el beneficio que podrá obtener quien pretenda inscribirla o utilizarla; así, esta Sala consideró, en la resolución número 21 del 11 de mayo de 1984, que 'Paolo Rossi' es un jugador italiano de fútbol de fama mundial, por lo que es evidente que, con la marca cuya inscripción se solicita, lo que se pretende es explotar su nombre, de ahí que de conformidad con el artículo 10, inciso h) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial... es su consentimiento el que se ha debido obtener, y no el de los padres del menor Paolo Rossi (apellidos), quien no está en las condiciones de aquél, ya que no ha alcanzado los dos años de edad...'. Tenemos aquí un caso donde se obtuvo el consentimiento de los padres del menor para utilizar el nombre 'Paolo Rossi'; sin embargo, no se logró inscribir como marca, porque la protección se extiende a la persona -en este caso al jugador famoso-, que resultaría afectada con el registro de su nombre como marca. Lo que interesa en la protección es prohibir la explotación discriminada de esos elementos llamativos; que al asociarlos con el producto, confieran a éste mayor aceptación y prestigio, lo cual no lograrían al asociarlos a cualquier nombre común”* (Voto N° 83, dictado a las 16:10 horas del 21 de agosto de 1987).

En definitiva, la finalidad de la prohibición analizada, siguiendo a LOBATO, *op.cit.*, p. 349, “*(...) es que el consumidor no incurra en el error de creer que está adquiriendo un producto o contratando un servicio avalado por la persona cuyo derecho de personalidad recoge la marca. Igualmente subyace la voluntad de evitar el aprovechamiento del renombre ajeno*”.

**QUINTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** Tal como fue expuesto, el artículo 8º inciso f) de la Ley de Marcas dispone la inadmisibilidad de una marca, “*Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, es 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 (...)*”, que responde a una prohibición general concerniente al nombre y distintivos de la personalidad, que la entiende bifurcado en dos prohibiciones concretas: la que comprende el nombre o la imagen de cualquier tercero, y la que se refiere a los signos identificadores de una persona conocida por la generalidad del público.

En el caso bajo examen, el apelante invocó haberse incurrido en la primera de las prohibiciones. Sin embargo, prima facie sus agravios deben ser rechazados, pues la doctrina ha señalado que “*(...) el nombre civil debe ser interpretado estrictamente como el nombre y los dos apellidos de una persona*” (González-Bueno, *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, citado por FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, 2ª edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p. 250).

En el caso concreto, la marca pretendida “**JUAN VALDEZ**”, es distinta del antropónimo del opositor, pues su nombre es “**JUAN VALDÉS GONZÁLEZ**”, destacándose que el primer apellido se inscribe diferente, pues termina con una consonante “S” y no con una “Z” (ignorando este Tribunal si el opositor suele dejar de tildar la última sílaba, porque en la práctica ocurre), y desde luego abarca otro apellido, “**GONZÁLEZ**”, inexistente en la marca solicitada. Por otra parte, el signo que se pretende proteger es una marca de fantasía, y valga apuntar, creada ex-profeso para la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**. Así es, de acuerdo con una consultoría realizada en octubre de 2007 para la Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y propiamente para determinar el proceso de obtención, implementación y controles de calidad establecidos por las autoridades de la República de Colombia para la protección, como Denominación de Origen, otorgada al café producido por los asociados a la federación solicitante de la marca “**JUAN VALDEZ**”:

“*(...) En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – FNC con la intención de vigilar la evolución de la industria y proteger los intereses de los caficultores. En los 60's, después de una dramática caída de los precios, se comenzó un especial énfasis en el fortalecimiento de la imagen del Café de Colombia; en ese momento el 77% del café colombiano era exportado hacia USA y menos del 5% de los consumidores sabían que Colombia era un productor importante de café.*

“*La Federación tomó la iniciativa de promover el Café de Colombia como un producto de alta calidad. A finales de los años 50's, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia contrató a la agencia Doyle Dane Bernbach para crear una campaña publicitaria destinada a distinguir su producto de los demás. Doyle Dane Bernbach (hoy en día DDB Needham Worldwide Advertising) creó el personaje Juan Valdez ® *para representar al típico cafetero colombiano, y lanzó una campaña educativa que hizo de Café de Colombia una marca doméstica.**

*“En 1961 se lanzó la primera campaña de diferenciación de origen, utilizando la imagen de Juan Valdez como herramienta para sacar del anonimato al café de Colombia. Aunque desde esa época comenzó la campaña, fue en 1981 cuando el logotipo de Juan Valdez (Grafica 1) se introdujo por primera vez al comercio, enfocándose en la generación de una imagen positiva del café colombiano ante los consumidores, luego se transformó en una estrategia para convencer a los tostadores de escoger el café colombiano como parte distintiva de sus marcas. En el 2000 la identificación del logotipo de Juan Valdez alcanzó el 53% de reconocimiento en los Estados Unidos. (...). (Véase GALLEGOS GÓMEZ, Juan Carlos, Consultoría realizada para la FAO y el IICA en el marco del estudio conjunto sobre los productos de calidad vinculada al origen, 2007, pp. 4-5. Los subrayados y las negritas no son del original).*

Ese mismo origen de la marca “**JUAN VALDEZ**”, que se hace remontar a finales de los años 50 y principios de la sexta década del siglo pasado, fue confirmado no sólo por la Presidencia de la República de Colombia, cuando esa marca recibió, con ocasión de la Semana de la Publicidad (Advertising Week 2005) celebrada en la Ciudad de Nueva York en setiembre de 2005, el galardón como ícono publicitario más reconocido en el mundo (véase: <http://www.presidencia.gov.co>

[gov.co/sne/2005/septiembre/27/09272005.htm](http://gov.co/sne/2005/septiembre/27/09272005.htm)), sino que por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (*El origen importa / Dos Cafés*, en Revista de la OMPI, N° 5, Ginebra, octubre de 2007, p. 4; se puede consulta en el sitio web oficial de la OMPI), de lo cual se deduce que, como mera creación intelectual de una empresa privada (síntesis y esencia de la protección de esa misma naturaleza), fue inventado un signo distintivo a solicitud de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**.

Dicho lo anterior, y conforme a los textos recién citados, este Tribunal arriba a la convicción fundada de que la marca denominativa propuesta en esta oportunidad, corresponde a un personaje que simboliza a los caficultores de Colombia y sus tradiciones, no habiendo sido creada a fines de la quinta década del Siglo XX, a partir del antropónimo (sea, nombre y dos apellidos), la imagen, la personalidad o la reputación, reconocimiento o fama del aquí opositor.

Bajo esta perspectiva, la coincidencia existente entre la marca propuesta, “**JUAN VALDEZ**”, y el nombre del opositor, “**JUAN VALDES GONZÁLES**” (nacido en 1952 y, sin duda, un infante cuando fue inventada la marca referida), acaba siendo no sólo parcial, sino que también puramente fortuita, pues como quedó acreditado en el expediente, en Costa Rica existen otras personas que tienen ese mismo nombre de pila y ese mismo primer apellido, por lo que es un antropónimo relativamente común en el medio costarricense. Por consiguiente, sin que la mayoría de este Tribunal ponga en duda de ninguna manera la honorabilidad y la reputación actuales del Doctor **Valdés González** en su entorno familiar, social y profesional, lo cierto es que ha asimilado de manera equívoca el artículo 8º, en su literal f) de la Ley de Marcas, pues la exclusividad en el uso del antropónimo, del modo en que lo interpretó durante toda la Primera Instancia y luego en sus agravios, no tiene asidero ni en la doctrina ni en la inteligencia de la normativa que responde a ésta, lo que impide que pueda llegarse a una interpretación, francamente ilógica, tal como la que pretendió que prosperara ante este Tribunal.

Restaría comentar que conforme a las más elementales reglas que informan a la figura jurídica de la pretensión, el opositor debió probar, además, la presunta “*afectación*” a su imagen que habría

sufrido cuando en sus años escolares fue creada la marca cuyo registro ahora ha sido solicitado, es decir, los daños y perjuicios que se le acarrearían al oponente por la inscripción de la marca, mas ello es una circunstancia que no quedó acreditada, de ninguna manera, en el expediente, no pudiendo este Órgano de Alzada soslayar que en todo caso, ni el nombre del apelante, ni su profesión, nacionalidad o imagen, se relacionan con los servicios que se intentan proteger con la marca, no pudiendo hallar la mayoría de este Tribunal, por ende, un claro o al menos eventual nexo causal entre una y otra circunstancia.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como por las consideraciones que anteceden, se colige que el signo propuesto es inscribible por no incurrir en prohibiciones intrínsecas o extrínsecas que se lo impidan, y la resolución venida en alzada muestra, de manera elocuente y sintética, una muy acertada hermenéutica jurídica que la mayoría de este Tribunal avala en un todo, no hay razón alguna para revocar lo dispuesto por el a quo, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Joaquín Bernardo Cordero Martínez**, en representación del Doctor **Juan Valdés González**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y ocho minutos del primero de octubre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

**SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral, por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Joaquín Bernardo Cordero Martínez**, en representación del Doctor **Juan Valdés**



**González**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y ocho minutos del primero de octubre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

#### **VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

**PRIMERO. JUSTIFICACIÓN.** Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

**SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.** Sin

pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y

- e) finalmente, en un único acto, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna *objeción* o alguna *oposición* a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la *continencia de la causa*, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento –el de la solicitud de inscripción marcaria–, no debe ser fragmentado al momento de su resolución. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final debe cumplir con el principio de congruencia.

Con relación a dicho *principio de congruencia*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1º del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

*“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”*

*“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender*

*otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido... ”.*

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

*“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”*

Huelga decir que las nocións que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcas.

**TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el **principio de congruencia** que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el **principio de congruencia** estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a



---

dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



---

**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**