
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0200-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “Waldorf”

BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN E.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-11150)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0274-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, abogado, vecino de Escazú, San José, portador de la cédula de identidad: 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **Bund der Freien Waldorfschulen e.V.**, sociedad existente conforme las leyes de Alemania, domiciliada en Wagenburgstr. 6; 70184 Stuttgart, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 19:07:14 horas del 7 de marzo de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **Bund der Freien Waldorfschulen e.V.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios: **“Waldorf”** para distinguir **en clase 41 internacional:** servicios de escuelas, internados y guarderías, a saber, educación, instrucción y enseñanza de niños y adolescentes; capacitación de maestros de primaria, maestros y maestros de guardería; formación de adultos, instrucción y entrenamiento para aprendices; actividades de esparcimiento supervisadas para niños.

Mediante resolución dictada a las 19:07:14 horas del 7 de marzo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria al considerar que el signo solicitado consiste en un término descriptivo, de uso común y engañoso, en relación con los servicios que busca proteger y distinguir, por lo que no cuenta con la distintividad requerida, de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **Harry Jaime Zurcher Blen** en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. Solicita se revise y analice la carta de fecha 23 de agosto de 1982 de Rudolf Steiner Estate Administration dirigida a su representada, y tomar nota que "BUND DER FREIEN WALDOFRSCHULEN E. V." se traduce como "Federación de Escuelas Waldorf Independientes, Asociación Registrada", conforme con la traducción oficial aportada.

2. El Registro indicó en la resolución que la carta carece de relevancia en virtud de que, al estar frente a un signo (WALDORF) que está indicando una característica de los servicios que se desean proteger, es decir, un tipo de metodología de educación, y que es mundialmente conocido, no es apropiable el uso de su nombre. No obstante, lo anterior, el Registro pierde la visión de que a BUND DER FREIEN WALDOFRSCHULEN E. V. (Federación de Escuelas Waldorf Independientes, Asociación Registrada) se le acredita este tipo de metodología de educación, es decir, su representada se encuentra legitimada para el uso de este término, por lo que no es posible que se manifiesten las causales señaladas del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley marcas.

3. Su representada es la persona legitimada para el uso de la marca Waldorf y de ahí que se equivoca el Registro no solo en negarle este derecho sino además en asegurar que la carta en cuestión no es relevante para el caso. Esta carta es el documento probatorio de la legitimación de mi representada sobre esta marca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que, por ser un asunto de puro derecho, no es necesario exponer un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes incisos:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

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

[...]

j) 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 de que se trata.

[...]

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“Waldorf”** para proteger y distinguir **en clase 41 internacional**: servicios de escuelas, internados y guarderías, a saber, educación, instrucción y enseñanza de niños y adolescentes; capacitación de maestros de primaria, maestros y maestros de guardería; formación de adultos, instrucción y entrenamiento para aprendices; actividades de esparcimiento supervisadas para niños; precisamente por considerar que infringe los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas transcritos, es decir, por ser descriptivo, falta de distintividad y engañoso, por lo que es necesario analizar estas causales de inadmisibilidad.

Frente a esta negativa, se comenzará el análisis de su procedencia por parte del Tribunal, iniciando en indicar, que los signos descriptivos se pueden conceptualizar como aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre de 2019, señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

En cuanto a la falta de distintividad, es menester señalar que dentro del derecho marcario la distintividad es concebida como el fundamento, la esencia para acceder a su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En relación con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...]

(Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

Con relación al carácter engañoso de las marcas, habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 501-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se

dirige a precautelar el interés general.

[...]

Tomando en consideración, la normativa, doctrina y jurisprudencia citadas, se determina para el caso que nos ocupa, que el signo solicitado **“Waldorf”**, no resulta directamente descriptivo de características, contiene suficiente aptitud distintiva, que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificarlo con el servicio, y no engaña al consumidor.

El apelante solicita que se valore la carta de fecha 23 de agosto de 1982 de Rudolf Steiner Estate Administration dirigida a su representada, la cual se aporta apostillada y con traducción oficial al español (visible a folio 18 a 21 del expediente principal). Este Tribunal al efectuar el análisis de este documento, considera que resulta suficiente para comprender la relación entre la empresa y el signo, en donde se presume a su vez la buena fe del solicitante.

Bajo este conocimiento la marca propuesta no resulta engañosa en relación con los servicios que busca proteger y distinguir, al ser el solicitante precisamente la “Federación de Escuelas Waldorf Independientes, Asociación Registrada”, entidad autorizada, puede solicitar su inscripción y hacer uso de la marca.

En consecuencia, queda claro para este Tribunal que la marca pretendida **“Waldorf”**, con relación a los servicios que busca proteger y distinguir, no transgrede el numeral séptimo incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, razón por la cual se acogen los agravios expuestos por el recurrente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **Bund der Freien Waldorfschulen e.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 19:07:14 horas del 7 de marzo de 2023, la que en este acto **se revoca**, debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 10:58 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/12/2023 08:41 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 09:37 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 09:38 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 04/12/2023 01:49 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

- TE. Marcas inadmisibles
- TG. Propiedad Industrial
- TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
- TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

- TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
- TG. Marcas y signos distintivos
- TNR. 00.41.53