



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0222-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 0256-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las quince horas del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el
abogado Harry Zurcher Blen, 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 Wagenburgstraße 6, 70184 Stuttgart, Alemania, en contra de la
resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las
16:48:25 horas del 1° de abril de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Harry 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 16:48:25 horas del 1° de abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud por considerar que el signo pedido presenta identidad con signos registrados previamente lo que impide su registro, de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y d) 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 Zurcher Blen, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. En el voto 0274-2023 el Tribunal concluyó que 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. Algo muy distinto a lo que afirmó el Registro en su prevención de fondo.

2. Existe una resolución administrativa de este Tribunal, que como instancia superior dictó un acto favorable para su representada y que expresamente estipuló que su representada puede solicitar su



inscripción y hacer uso de la marca.

3. El Registro no puede ignorar el alcance de los derechos conferidos por el Tribunal en su decisión y tratar ahora de limitarlos escudándose en otras razones distintas de las originales, ahora por derechos de terceros.

4. Su representada está interesada en registrar su signo en este país, pero no puede hacerlo porque se han concedido derechos ilegítimos a otros titulares, a los que no pertenece el nombre de este método. Es sabido que las nulidades pueden tramitarse como corresponde, lo que debe prevalecer es que es irrazonable que esa autoridad impida que el creador y autorizado de esta metodología pueda registrar el nombre de algo suyo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de servicios “**KATÚ comunidad Educativa Waldorf**” registro 310175, inscrita el 29 de noviembre de 2022, vigente hasta el 29 de noviembre de 2032, para distinguir en clase 41: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. Titular: Asociación para la Promoción de la Pedagogía Waldorf en Costa Rica.



2. Nombre comercial **GWS** registro 296545, inscrito el 21 de mayo de 2021, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la formación educativa bilingüe dirigido a menores hasta nivel de secundaria; ubicado en Guanacaste, Santa Cruz, Villa Real, Caña



Fistula, trescientos metros al oeste del Sabanero Eco Lodge. Titular: Reinaldo Guerrero Gallardo.



3. Nombre comercial registro 156783, inscrito el 24 de febrero de 2006, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a centro de enseñanza de primaria, secundaria y preescolar; ubicado en Azul de Turrialba, 200 m. al norte del Carboazul (fábrica de Cal). Titular: Mercurius Costa Rica Enlazadora de Mundos LTDA.



4. Nombre comercial registro 233697, inscrito el 20 de febrero de 2014, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la formación educativa dirigido a niños preescolares, hasta el Tercer nivel escolar, ubicado en Guanacaste, Santa Cruz, del camino de Santa Cruz a Tamarindo, en el cruce de Villareal. Frente al Bar Media Vuelta. Titular: Reinaldo Guerrero Gallardo.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sea de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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.

QUINTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de



marcas), determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros; en el presente caso interesa citar los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En relación con lo citado, es necesario realizar un cotejo de los signos en conflicto y para ello se deben tomar en cuenta las reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de



distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;

[...]

En atención a lo expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico y en relación con los servicios que distinguen:

<u>Signo solicitado</u>	<u>Signos registrados</u>
Waldorf	“KATÚ comunidad Educativa Waldorf”
	
	
	



De lo anterior se desprende a simple vista que la marca solicitada está contenida dentro de la estructura denominativa de los signos registrados, que a la vez cuentan con elementos adicionales que permitió en su momento su inscripción y coexistencia registral. Pero el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le permitan distinguirse de las marcas registradas, no cuenta con la carga distintiva para su inscripción. Las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas son evidentes al contener todos los signos registrados el término **Waldorf**.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar a un mismo origen empresarial los servicios de la marca solicitada, con los distinguidos por las marcas prioritarias. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Sumado a lo anterior los signos distinguen los mismos servicios dirigidos a la educación lo que aumenta el riesgo de confusión.

En lo que respecta a los alegatos del apelante referidos al voto 0274-2023 dictado por este Tribunal a las 10:47 horas del 16 de junio de 2023, no se indicó que el solicitante tenía derecho a registrar el signo **Waldorf**, más bien, en la parte dispositiva se ordenó continuar con el trámite, si otro motivo ajeno al examinado en ese momento no lo



impidiera. Por lo tanto, el Registro en su actuación no infringió el debido proceso puesto que existen terceros con signos similares que deben ser protegidos, no se puede permitir el registro del signo solicitado si presenta las semejanzas señaladas y distingue los mismos servicios que pueden llevar a confusión al consumidor.

En cuanto al derecho que le asiste sobre el término **Waldorf**, puede acudir a otras vías legales para hacerlo valer.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, por encontrarse inscritos los signos



y “**KATÚ comunidad Educativa Waldorf**”, y que de permitirse la inscripción de la marca **Waldorf** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) citados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN E.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:48:25 horas del 1° de abril de 2024, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **BUND DER FREIEN**



WALDORFSHULEN E.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:48:25 horas del 1° de abril de 2024, la cual en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33