

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0584-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo BASURIN El amigo de la limpieza
Compañía Flextech S.A., apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-2051)

Marcas y otros signos

VOTO 0247-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa Compañía Flextech Sociedad Anónima, domiciliada en Pavas, frente al Liceo de Pavas, bodega 2, San José, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:27:58 horas del 6 de octubre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. El 1 de marzo de 2016, la señora Estrella León Vázquez, casada, comerciante, vecina de San José, cédula de identidad 2-0355-0834, representando a la empresa Empaques Universal S.A., cédula jurídica 3-101-018842, domiciliada en Alajuela, del gimnasio del Liceo de San Rafael 600 metros al oeste, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **BASURIN El amigo de la limpieza**, en **clase 3** de la nomenclatura internacional para distinguir preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar, raspar, jabones, cosméticos, perfumería; y en **clase 16** para distinguir bolsas plásticas, de papel y cartón, materiales plásticos para embalajes y empaques.

SEGUNDO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2016, el licenciado Morera Viquez, en su condición dicha, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. A las 13:27:58 horas del 6 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta, acogiendo la solicitud de registro de marca.

CUARTO. El 19 de octubre de 2016 la representación de Compañía Flextech S.A. planteó recurso de apelación contra la resolución final indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 15:10:28 horas del 27 de octubre de 2016.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

Redacta el juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene por comprobado que Compañía Flextech S.A. es competidora del mismo sector de mercado que Empaques Universal S.A., y por tanto tiene legitimación para incoar esta oposición.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que el signo solicitado cumple intrínsecamente para convertirse en una marca registrada, y que resulta imponderable para la Administración Registral evaluar la preexistencia de derechos de autor, y

que con la documentación aportada no se comprueba ser titular de un derecho de autor sobre los personajes Jacinto Basurilla o Bichin Basurin, rechaza la oposición y acoge lo peticionado. Por su parte, el oponente y recurrente argumenta que BASURIN es una palabra distinguible y relacionada con productos de higiene y bolsas para basura, por lo que no es de fantasía y más bien resulta descriptiva y carente de aptitud distintiva, y además violenta un derecho de autor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CAPACIDAD INTRÍNSECA DEL SIGNO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. SOBRE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUTOR. Se inicia indicando que, si bien el apelante al momento de presentar su recurso se identificó como representante de Empaques Universal S.A., del contexto del expediente se colige que su apelación se hace en representación de Compañía Flextech S.A., por lo que se toma el desliz como un simple error material que no afecta al fondo del asunto.

Analizado lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y los agravios de la apelación, debe este Tribunal confirmar lo resuelto. La palabra BASURIN es la unión de la palabra basura con el sufijo -ín, el cual se utiliza para formar diminutivos (de acuerdo a la voz “-ín” contenida en el Diccionario de la Lengua Española), y en la construcción del signo se hace acompañar además de la frase “el amigo de la limpieza”. Si bien BASURIN refiere mentalmente a la idea de basura, dicha referencia está dada de manera sugerida, evocando. Además, la frase que le acompaña deja claro en el consumidor que BASURIN se refiere no a basura directamente, sino a un personaje que tiene que ver con ésta. Lo normal sería asociar a dicho personaje con la producción de basura, pero más bien la frase nos da la idea contraria: que es amigo de la limpieza. Dicho contrasentido añade aptitud distintiva al conjunto del signo.

Entonces no podemos afirmar, como lo hace el apelante, que la marca resulte descriptiva de los productos o sus características, sino que en la clase 3 resulta ser evocativa respecto de los productos dirigidos a limpieza, y arbitraria para el resto de los productos que no tienen que ver

con limpieza. En la clase 16 también resulta ser evocativa, ya que no se refiere directamente ni al nombre de los productos ni tampoco a sus características.

Sobre la supuesta infracción a un derecho de autor, materializado en el personaje JACINTO BASURILLA o la canción BICHIN BASURIN, este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa Compañía Flextech S.A. no demostró ser titular de dichas creaciones del intelecto, y siendo que la titularidad en los derechos de autor nace no por un acto de registro ante la autoridad estatal, sino por la mera creación, no puede ni debe el Registro de la Propiedad Industrial evaluar de oficio la preexistencia de derechos de autor, ya que sus particularidades y vicisitudes deberán ser analizadas de acuerdo a lo pedido por el propio titular del derecho que se considera afectado. Además, en todo caso, *prima facie* no encuentra este Tribunal que haya conflicto entre el signo pedido como marca y los supuestos derechos de autor traídos a colación por el apelante, ya que el consumidor no asociará a la marca de fábrica y comercio BASURIN El amigo de la limpieza con el personaje de ficción JACINTO BASURILLA o con la canción BICHIN BASURIN.

Todo lo anterior hace que no puedan avalarse los agravios expresados por el recurrente, por tanto ha de confirmarse la resolución recurrida.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez en representación de la empresa Compañía

Flextech S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:27:58 horas del 6 de octubre de 2016, la que en este acto se confirma, acogándose el registro como marca del signo BASURIN El amigo de la limpieza. 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.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Diaz Diaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33