



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0457-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “MULTIPROYECTOS” (DISEÑO)

MULTIPROYECTOS, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3902-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 910- 2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas, treinta minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIPROYECTOS, S.A.**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Carrera 15, número 77-75 Piso 3, Bogotá D.C., Colombia, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y nueve minutos, veintidós segundos del trece de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de abril de dos mil ocho, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades indicadas al inicio, actuando primeramente como gestor oficioso y luego como apoderado especial de la empresa **MULTIPROYECTOS, S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**MULTIPROYECTOS**” (**DISEÑO**), para



proteger publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, compra y venta de bienes (muebles o inmuebles), promoción de ventas, manufactura y comercialización de productos y servicios enfocados hacia la adecuación integral de espacios de oficina, importación, exportación, compra, venta, y montaje de muebles y artículos para oficina y hogar, servicios de decoración, comprar, vender, fabricar, construir o arrendar bienes muebles o inmuebles, en clase 35 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto dictado a las quince horas, dos minutos, cinco segundos del treinta y uno de julio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la entidad solicitante, entre otras cosas, lo siguiente: *“Eliminar de la lista de productos o servicios protegidos los no comprendidos en la clase solicitada: La compra y venta de bienes inmuebles no corresponde a la clase indicada proceda a eliminarlo de la lista de productos. Aclare en que consisten los servios (sic) de decoración que pretende proteger en esta clase la decoración de que tipo a que va dirigida. Aclare la solicitud es confusa en cuanto a (sic) indica “fabricar y construir o arrendar bienes muebles o inmuebles” “en primer lugar se fabrican productos y segundo servicios no pertenecen a la clase indicada sirva eliminarlos...”*”

TERCERO. Que en cumplimiento a la prevención efectuada, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el citado Registro el doce de setiembre de dos mil ocho, indicó, respecto a los servicios a proteger, lo siguiente: *“PRIMERO. Que los productos a proteger son: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, promoción de ventas, manufactura y comercialización de productos y servicios enfocados hacia la adecuación integral de espacios de oficina, importación, exportación, compra, venta, y montaje de muebles y artículos para oficina y hogar; servicios de decoración contenidos en esta clase, comprar, vender, fabricar, o arrendar bienes muebles o inmuebles”*.

CUARTO. Que mediante auto dictado a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial



le previene al representante de la empresa **MULTIPROYECTOS, S.A.**, que: *“Debe limitar los servicios a proteger dado que los bienes raíces corresponden a la clase 36 y la construcción a la clase 37. De mantener la lista actual debe dividir la lista de productos y cancelar las tasas básicas”*, para lo cual, de conformidad con lo que establece el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se le confiere el plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivada las diligencias. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado **Bonilla Robert** indica que: *“mediante la marca **“MULTIPROYECTOS (DISEÑO)”** en clase 35 se protegen los siguientes productos: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, compra y venta de bienes muebles, promoción de ventas, manufactura y comercialización de productos y servicios enfocados hacia la adecuación integral de espacios de oficina, importación, exportación, compra, venta, y montaje de muebles y artículos para oficina y hogar, servicios de decoración, comprar, vender, fabricar, construir o arrendar bienes muebles.”*

QUINTO. Que en resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y nueve minutos, veintidós segundos del trece de enero de dos mil nueve, se dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca **“MULTIPROYECTOS” (DISEÑO)**, y se ordena el archivo del expediente, toda vez que la empresa solicitante, mantiene en la clase 35 de la Clasificación Internacional, los servicios de construcción.

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de febrero de dos mil nueve, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa **MULTIPROYECTOS, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el dieciséis de junio de dos mil nueve, amplió sus agravios.



SÉTIMO. 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. PROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. Una carga procesal es el imperativo jurídico por el que, con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe cumplir en un plazo previamente determinado, y por el que queda sujeta a una *prevención, apercibimiento* o *advertencia*, lo que va en el propio interés del sujeto, por cuanto su inobservancia –una vez hecha la *prevención* respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco del procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir, en cuyo caso el órgano decisor no puede suplir lo que se haya omitido.

Partiendo de esa tesitura, se tiene que los artículos 9º y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3º, 16 y restantes que conforman el Capítulo II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario, previéndose en el citado numeral 13 lo concerniente al *examen de forma* que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, **dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de**



considerarse “abandonada la solicitud” si no se acata lo que haya sido prevenido.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de un registro marcario, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recaerá sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “**abandono**” de su solicitud de registro marcario.

Dicho lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen, y para lo que interesa ser resuelto mediante los autos dictados a las quince horas, dos minutos, cinco segundos del treinta y uno de julio de dos mil ocho (ver folios 10 y 11) y a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del doce de noviembre de dos mil ocho (ver folio 16), el Registro de la Propiedad Industrial le previno de manera reiterada a la entidad solicitante, que para continuar con el trámite de la solicitud de registro promovida, debía excluir de la clase 35 de la Clasificación Internacional, los servicios de construcción, toda vez que en dicha clase, no se encuentran previstos.

Como bien se sabe, la **Clasificación de Niza** es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios, basada en un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), denominado “*Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*”, concertado en 1957. La utilización de ese instrumento por parte de las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación, con lo que la preparación de las solicitudes se simplifica considerablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplicaría una marca en particular, quedarían clasificados de la misma manera en todos los



países que la hayan adoptado.

Para la finalidad dicha, la *Clasificación de Niza* está estructurada por una lista de 45 clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios, y bajo el entendido de que el encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y 11 clases de servicios, razón por la cual comprende también alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y otras 1.000 relativas a servicios, mediante las cuales se describen con mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La *Clasificación de Niza* forma parte del bloque de legalidad que debe ser tenido en consideración, tanto por parte del Registro de la Propiedad Industrial, como de quienes son sus usuarios, tal como se deduce de lo estipulado en el inciso h) del artículo 9º y en el párrafo primero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y en el numeral 17 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

Así las cosas, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en declarar el abandono de la solicitud del signo distintivo “**MULTIPROYECTOS**” (**DISEÑO**) y ordenar el archivo del expediente, ya que el representante de la empresa **MUTIPROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mantiene en la lista de servicios, dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional, los de construcción, pese a las advertencias hechas por el Registro **a quo**.

Por lo expuesto, es claro que la desatención del apelante y la situación de incerteza de su solicitud en cuanto a la clasificación de los servicios a distinguir y proteger con el signo propuesto, no podría sostenerse que la prevención bajo comentario hubiese sido satisfecha de manera apropiada, razón por la cual los agravios formulados deben ser rechazados, por quedar incurso la solicitud de marras en el estado de “abandono” declarado por el Registro, decisión que este Tribunal avala.



TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Maurico Bonilla Robert**, apoderado especial de la empresa **MULTIPROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y nueve minutos, veintidós segundos del trece de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Maurico Bonilla Robert**, apoderado especial de la empresa **MULTIPROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y nueve minutos, veintidós segundos del trece de enero de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28