**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2017-0246-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y SERVICIOS (TESLA) (7, 9, 35, 36, 37, 42)**

**TESLA MOTORS INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-12526)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0193-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del quince de mayo del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 106790960, apoderada especial de TESLA MOTORS, INC., organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 3500 Deber Creek Road, Palo Alto, California 94304, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:11 horas del 6 de abril del 2017.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:59:35 horas del 22 de diciembre del 2016, la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de TESLA MOTORS, INC., solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios **TESLA,**para proteger y distinguir en las siguientes clases de la clasificación internacional NIZA lo siguiente:

**Clase 7:** equipos para la recolección y conversión de energía solar en electricidad, a saber, generadores de energía solar.

**Clase 9:** equipos de energía solar, a saber, módulos solares fotovoltaicos para la conversión de radiación electrónica en energía eléctrica; y equipos para la recolección y conversión de energía solar en electricidad, a saber, células solares e inversores.

**Clase 35:** consulta en el ámbito de la eficiencia energética referente a la energía solar y renovable.

**Clase 36:** servicios de financiamiento de paneles solares.

**Clase 37:** instalación, mantenimiento y reparación de paneles solares y otros equipos para la conversión de energía solar en electricidad; instalación de sistemas de energía solar y consultoría relacionada con los mismos.

**Clase 42:** monitoreo de paneles solares y otros equipos para la conversión de energía solar en electricidad; monitoreo de la eficiencia, niveles de producción y otros datos de rendimiento de paneles solares y otros equipos para su uso en la conversión de energía solar en electricidad.

Mediante resolución dictada a las 14:09:11 horas del 6 de abril del 2017, Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitada, por lo que la empresa TESLA MOTORS, INC. presentó recurso de revocatoria y apelación, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**SEGUNDO. NULIDAD DEL VOTO 0423-2019.** Mediante voto 0423-2019 de las 9:35 horas del 7 de agosto del 2019 dictado por este Tribunal, se declaró con lugar el recurso de apelación y se resolvió revocar la resolución venida en alzada. No obstante, en atención a la potestad de autotutela de la Administración ante errores de derecho que sean evidentes y manifiestos, se podrá decretar la nulidad de sus resoluciones, en aras de la seguridad y certeza jurídica, teniendo en consideración los principios de verdad real e *indubio pro actione*, que informan el procedimiento en esta instancia y conforme a los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 31.2 y 33.2 párrafo cuarto del Código Procesal Civil, lo que procede es declarar de oficio la nulidad del voto mencionado, en razón de que en el análisis no se incluyeron los registros marcarios 230240 y 230238, pues solo se refirió al ya caduco registro marcario 46003. Por ello, el voto número 0423-2019 de las 9:35 horas del 7 de agosto del 2019, dictado por este Tribunal, se deja sin ningún valor ni efecto, y sin mayor dilación, se procede a conocer el fondo del presente asunto.

**TERCERO. ASPECTOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CASO.**  Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:10 horas del 23 de agosto del 2017, la empresa TESLA MOTORS, INC. presentó acción de cancelación por falta de uso de la marca TESLA en clase 9, registro 46003 cuyo titular fue TESLA HOLDINGS, AS, con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Efectivamente, consta a folio 154 del legajo digital de apelación la certificación RNPDIGITAL-1227544-2019, en la que se muestra la presentación de la acción de cancelación por falta de uso la cual fue tramitada en la anotación 2/113264 y a la fecha de emisión de la certificación, su estado es: “con resolución que acoge desde 24-JUL-18”.

**CUARTO.** Una vez 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la resolución del asunto se enumeran los siguientes hechos:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial **TESLA Costa Rica**, registro 230238, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la instalación y revisión de sistemas eléctricos y diseños de planos, servicios de análisis, investigación y mejoramiento de sistemas eléctricos, cuyo titular es TESLA COSTA RICA, S.A. (folio 17 del legajo digital de apelación).
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios , registro 230240, en clase 37 internacional, para proteger y distinguir: servicios de instalación y revisión de servicios eléctricos; y en clase 42 internacional, para proteger y distinguir: diseño de planos, servicios de análisis e investigación industrial, cuyo titular es TESLA COSTA RICA, S.A. (folio 17 del legajo digital de apelación).
3. Que la marca de fábrica **TESLA**, registro 46003, cuyo titular fue TESLA HOLDING, S.A., estuvo vigente desde el 3 de mayo de 1973 hasta el 3 de mayo del 2018, según consta en certificación RNPDIGITAL-1227544-2019, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de agosto del 2019 (folio 154 del legajo digital de apelación).

**SEXTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**SÉTIMO. SOBRE EL FONDO.** En el presente caso es importante resaltar que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo solicitado por considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al encontrarse semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas que no permiten la coexistencia registral, pues generan confusión entre las marcas, así como riesgo de asociación empresarial.

La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas indicada, donde se declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

a) Si el signo es 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 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.

Ahora bien, para que prospere el registro, la marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte, este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

Con el fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de estos. En este sentido el mencionado artículo señala:

**Artículo 24- Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

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.

En relación con lo anterior, el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que:

El **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles […] Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...] Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. […] Así tenemos que: la ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos tienen conceptualmente igual significado; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una idéntica o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, a efectos de realizar el cotejo correspondiente, el signo propuesto y las marcas inscritas son las que se muestran en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Signo** | **TESLA** |  | **TESLA**  **Costa Rica** |
| **Estado** | Solicitada | Registrada  230240 | Registrada  230238 |
| **Protección y distinción** | **Clase 7:** Equipos para la recolección y conversión de energía solar en electricidad, a saber, generadores de energía solar.  **Clase 9:** Equipos de energía solar, a saber, módulos solares fotovoltaicos para la conversión de radiación electrónica en energía eléctrica; y equipos para la recolección y conversión de energía solar en electricidad, a saber, celular solares e inversores.  **Clase 35:** Consulta en el ámbito de la eficiencia energética referente a la energía solar y renovable.  **Clase 36:** Servicios de financiamiento de paneles solares.  **Clase 37:** Instalación, mantenimiento y reparación de paneles solares y otros equipos para la conversión de energía solar en electricidad; instalación de sistemas de energía solar y consultoría relacionada con los mismos.  **Clase 42:** Monitoreo de paneles solares y otros equipos para la conversión de energía solar en electricidad; monitoreo de la eficiencia, niveles de producción y otros datos de rendimiento de paneles solares y otros equipos para su uso en la conversión de energía solar en electricidad. | **Clase 37:** Servicios de instalación y revisión de servicios eléctricos.  **Clase 42:** Diseño de planos, servicios de análisis e investigación industrial. | Un establecimiento comercial dedicado a la instalación y revisión de sistemas eléctricos y diseños de planos, servicios de análisis, investigación y mejoramiento de sistemas eléctricos. |
| **Titular** | TESLA MOTORS, INC. | TESLA COSTA RICA, S.A. | TESLA COSTA RICA, S.A. |

Luego de realizar el correspondiente cotejo, es importante recordar que a las 14:13:10 horas del 23 de agosto del 2017, la recurrente presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, acción de cancelación por falta de uso de la marca TESLA, registro 46003 cuyo titular fue TESLA HOLDINGS, S.A., con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; tal como se indicó anteriormente, según consta en la certificación emitida por el Registro mencionado, esta acción fue acogida por el Registro y además la marca caducó el 3 de mayo de 2018, por lo que en el cotejo no se examinó el registro cancelado y caduco.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario propuesto por la compañía **TESLA MOTORS, INC.: TESLA**, en relación con los registros inscritos  y **TESLA Costa Rica**, propiedad de **TESLA COSTA RICA, S.A.**, denominativamente son idénticos, por lo que, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica, comercio y servicios solicitada contiene una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Al respecto, merece recordar que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “**TESLA**”, siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente como la parte preponderante del signo y en este caso también el factor tópico de cada uno de ellos.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos la palabra “**TESLA**”, como se ha indicado líneas arriba, evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor; sea, según la Real Academia Española: “De N. *Tesla,* 1856-1943, físico de origen croata. 1. m. Fís. Unidad de inducción magnética del sistema internacional, equivalente a 1 weber por metro cuadrado. (Símb. T).”; por lo que este las relacionará de manera directa con los productos que comercializa el titular de los registros inscritos por **TESLA COSTA RICA, S.A.**, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

En resumen, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que los registros inscritos  y **TESLA Costa Rica**, protegen respectivamente: en Clase 37: servicios de instalación y revisión de servicios eléctricos, en Clase 42: diseño de planos, servicios de análisis e investigación industrial; además de un establecimiento comercial dedicado a la instalación y revisión de sistemas eléctricos y diseños de planos, servicios de análisis, investigación y mejoramiento de sistemas eléctricos. Por su parte, la marca propuesta **TESLA** pretende la protección en clases 7, 9, 35, 36, 37 y 42: equipos para la recolección y conversión de energía solar en electricidad, a saber, generadores de energía solar; equipos de energía solar, a saber, módulos solares fotovoltaicos para la conversión de radiación electrónica en energía eléctrica; y equipos para la recolección y conversión de energía solar en electricidad, a saber, celular solares e inversores; consulta en el ámbito de la eficiencia energética referente a la energía solar y renovable; servicios de financiamiento de paneles solares; instalación, mantenimiento y reparación de paneles solares y otros equipos para la conversión de energía solar en electricidad; instalación de sistemas de energía solar y consultoría relacionada con los mismos; y, monitoreo de paneles solares y otros equipos para la conversión de energía solar en electricidad; monitoreo de la eficiencia, niveles de producción y otros datos de rendimiento de paneles solares y otros equipos para su uso en la conversión de energía solar en electricidad. Tal y como se observa, los servicios se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, la producción de energía en general y aunque la solicitada sea meramente en lo que respecta a paneles solares, pretende la conversión de esta en energía eléctrica. Esta situación evidencia que de coexistir los signos, el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, por lo que procede su rechazo.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto TESLA en clases 7, 9, 35, 36, 37, 42 internacional, presentado por la compañía TESLA MOTORS, INC., generaría riesgo de error y confusión, así como asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c), d), e) y f) de su Reglamento.

**OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO**. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de TESLA MOTORS, INC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:09:11 horas del 6 de abril del 2017, la que en este acto se confirma.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se resuelve: **I.** Anular el voto 0423-2019 de las 9:35 horas del 7 de agosto del 2019 dictado por este Tribunal. **II.** Declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de TESLA MOTORS, INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:09:11 horas del 6 de abril del 2017, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J.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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loreto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora**

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**