

## **RESOLUCIÓN DE SUSPENSION**

**Expediente 2017-0246-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios (TESLA) (7, 9, 35, 36, 37, 42)**

**TESLA MOTORS INC.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-12526)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

### ***VOTO 0547-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del diecinueve de octubre del dos mil diecisiete.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial de TESLA MOTORS, INC., organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California 94304, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:09:11 horas del 6 de abril del 2017.

#### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:59:35 horas del 22 de diciembre del 2016, la licenciada Maríanella 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, 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”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:09:11 horas del 6 de abril del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”**

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:47:55 horas del 26 de abril del 2017, la licenciada Maríanella Arias Chacón, en la representación indicada, presentó Recurso de Revocatoria y Apelación, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial de las 14:13:10 horas del 23 de agosto del 2017, la licenciada Maríanella Arias Chacón, presentó acción de cancelación por falta de uso de la marca TESLA, en clase 9, registro 46003 donde es titular TESLA HOLDINGS, AS, fundamentado en el artículo 9 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**QUINTO.** Que efectivamente, según consta a folio 131 del legajo de apelación abierto por este Tribunal, y según certificación RNPDIGITAL-7910370-2017, de las mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, existe la “*Cancelación por falta de uso (Anotación 2/113264) Status: Con traslado al titular desde 29/08/2017*”, específicamente el 23 de agosto del 2017.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Examinados los agravios presentados por la representación de la empresa solicitante TESLA MOTORS, INC., y específicamente el escrito entregado a este Tribunal a la 1:21 p.m. del 8 de setiembre del 2017, en donde adjunta copia de la acción de cancelación por falta de uso contra el registro 46003 de la marca TESLA, considera este Tribunal conforme a la certificación RNPDIGITAL-7910370-2017 de las 8:26:42 horas del 19 de octubre del 2017, que la presentación de la cancelación por falta de uso de la marca inscrita fue presentada el 23 de agosto del 2017, y al no estar todavía decidida es deber de esta instancia suspender el conocimiento del expediente hasta tanto se resuelva dicha solicitud por parte del Registro, misma que está anotada y ya fue trasladada al titular desde el 29 de agosto del 2017. Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final, conforme a los artículos 3 y 28 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009.

***POR TANTO***

Con fundamento en el artículo 259 de la Ley General de la Administración Pública y con base en la indicación expuesta, ***SE SUSPENDE*** el conocimiento del recurso de apelación planteado por la licenciada Maríanella Arias Chacón, en representación de TESLA MOTORS, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:09:11 horas del 6 de abril del 2017, hasta tanto sea resuelta la solicitud de cancelación por falta de uso. Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el expediente en los archivos de este órgano. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.5***