



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0460-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA
INSPIRE THE NEXT**

**KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD),
apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2-169741 / 124081)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0172-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en calidad de apoderada especial de la empresa KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD), organizada y existente de conformidad con las leyes de Japón, domiciliada en 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:32:40 horas del 29 de agosto de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Marco Antonio López Volio, vecino de San José, cédula de identidad 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la empresa INSPIRED EDUCATION HOLDINGS LIMITED, domiciliada en Sixth Floor, 3 Burlington Gardens; London; W1S 3EP; Reino Unido, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca **INSPIRE THE NEXT**.

Habiendo sido trasladada la solicitud a la empresa titular, KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD), y teniendo en cuenta sus alegatos y probanzas, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por Marco Antonio López Volio en su condición de apoderado especial de INSPIRED EDUCATION HOLDINGS LIMITED, mediante resolución de las 08:32:40 horas del 29 de agosto de 2025.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD) interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1- Existe un uso activo de la marca **INSPIRE THE NEXT** aplicada a folders, carpetas, cuadernos, tajadores y mobiliario de escritorio, en el marco de eventos y comercialización dirigida a clientes específicos.

2- El uso se sustenta en los documentos probatorios como facturas e imágenes del material comercializado, se dirige a clientes afines y se apoya en estrategias comprobables de comercialización, lo cual valida el registro y hace que se cumpla la finalidad de la marca.



3- La marca además se exhibe en sus oficinas corporativas y la promoción de la marca en eventos, respaldada por la evidencia presentada, subraya su presencia efectiva en el mercado costarricense.

Solicita se rechace la solicitud de cancelación por no uso de la marca **INSPIRE THE NEXT** planteada por **INSPIRED EDUCATION HOLDINGS LIMITED**.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como tales, los que ha tenido el Registro de Propiedad Intelectual como probados. Asimismo, se agrega como hecho probado que en el citado Registro se encuentra inscrita a nombre de **KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD)** la marca de fábrica **INSPIRE THE NEXT**, registro 124081, que distingue en clase 16 catálogo, guía, manual, tajador, tajador eléctrico para lápices, vigente hasta el 21 de marzo de 2031 (folios 14 y 15 legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se demuestra por parte de **KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD)** el uso real y efectivo de la marca **INSPIRE THE NEXT** para la comercialización de los productos de la clase 16 para los que les fue otorgado el registro marcario.

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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Un signo constituye propiamente una marca cuando su unión con el producto o servicio penetra en la mente del consumidor, y esto se produce cuando existe un uso real y efectivo.

Según numerales del 39 al 41 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), el titular de un signo está obligado a utilizarlo de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, no solo impide el conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino que también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo.

Tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, la carga de la prueba del uso, que recae sobre la titular de la marca que se pretende cancelar, implica que la documentación que se presente debe cumplir con las formalidades prescritas en el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública:

Artículo 295.– Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.

Por haberse presentado la gestión a través del sistema Wipo File, la documentación debe presentarse en formato digital, artículo 8 inciso



a) del Reglamento de Funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual, decreto ejecutivo 44650-MJP, y punto 6 de las Especificaciones Técnicas de Términos y Condiciones para la Utilización de la Plataforma Wipo File. Lo anterior implica que la documentación debe certificarse en formato digital, y para ello se deben seguir las normas dadas por los artículos 8 y 10 del Reglamento de Documentos Notariales Extra protocolares en Soporte Electrónico, aprobado por el Consejo Superior Notarial de la Dirección Nacional de Notariado.

Todo lo anterior fue prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, resolución de las 11:02:10 horas del 12 de junio de 2025 (folio 69 expediente principal), ya que la documentación presentada para comprobar el uso carecía de las formalidades que exige la normativa, más no fue contestada, por lo tanto, la documentación no fue analizada.

Sobre el punto anterior, la apelante no hizo ninguna manifestación en sus agravios, por lo tanto, este Tribunal avala la forma de resolver del Registro de la Propiedad Intelectual al respecto.

Así, falla la empresa apelante en cumplir las formalidades que exige el marco normativo para que sus pruebas sean tomadas en cuenta en aras de comprobar el uso de la marca, aún y cuando tuvo oportunidad de hacerlo ante la audiencia dada por este Tribunal a las 15:19 horas del 30 de setiembre de 2025



Por lo anterior, no pueden acogerse los agravios expresados, y debe de cancelarse la marca registrada por no haberse comprobado su uso según el marco legal costarricense.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas representando a KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD), contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:32:40 horas del 29 de agosto de 2025, la cual se confirma para que sea cancelada por falta de uso la marca INSPIRE THE NEXT, clase 16, registro 124081. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49