



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0423-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA MULTICLASE DE

COMERCIO Y SERVICIOS: **inspired**

INSPIRED EDUCATION HOLDING LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3253

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0231-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y tres minutos del quince de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, cédula de identidad 1-1074-0933, vecino de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **INSPIRED EDUCATION HOLDING LIMITED**, con domicilio en Sixt Floor, 3 Burlington Gardens, London, W1S 3EP, Reino Unido, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:07:30 horas del 14 de agosto de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 3 de abril de 2024, el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa INSPIRED EDUCATION HOLDING LIMITED, presentó la solicitud de inscripción del signo **inspired**, como marca multiclase de comercio y servicios, en clase 9, 16, 25 y 41 internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos y servicios:

En **clase 9:** Publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente), publicaciones electrónicas interactivas, manuales de formación en formato electrónico, libros electrónicos; libros electrónicos descargables, libros digitales descargables de internet, libros en soporte de audio; libros hablados; revistas electrónicas; aparatos e instrumentos de instrucción y de enseñanza, aparatos escolares, archivos multimedia descargables para reproductores portátiles [podcasts], archivos multimedia descargables; programas informáticos de formación, software interactivo, software interactivo basado en inteligencia artificial; software de clases virtuales, software de realidad virtual para la educación, aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones móviles Educativas.

En **clase 16:** Papel, cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto



muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; publicaciones, impresas; revistas (publicaciones); libros de texto.

En **clase 25:** Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, uniformes escolares, camisas, camisetas, jerseys (prendas de vestir), polos, faldas, pantalones; ropa de gimnasia, chaquetas; medias, gorros de baño, trajes de baño (bañadores), sudaderas, prendas de vestir de deporte.

En **clase 41:** Servicios de educación y esparcimiento, información en materia de educación, información relacionada con la educación, facilitada en línea desde una base de datos informática o desde internet, organización y dirección de foros presenciales educativos, talleres de formación, coloquios, conferencias, seminarios, simposios, enseñanza por correspondencia; organización de seminarios en línea; servicios de enseñanza; servicios de enseñanza de idiomas, actividades deportivas, educación deportiva, campamentos de perfeccionamiento deportivo (cursillos); servicios de organización de exposiciones con fines culturales y educativos, edición de textos (que no sean publicitarios), publicación de libros, explotación de publicaciones electrónicas en línea (no descargables telemáticamente), publicación electrónica de libros y periódicos en línea (no descargables), facilitación de publicaciones en línea, servicios de publicación de textos electrónicos, publicación de textos que no sean publicitarios, préstamo de libros, servicios de escritura de blogs.



Mediante resolución final dictada a las 09:07:30 horas del 14 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de inscripción del signo solicitado en clases 16 y 41 internacional, ya que consiste en una marca que transgrede derechos marcarios de terceros, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y acoge parcialmente la marca propuesta en las clases 9 y 25 internacional, por no existir impedimento para coexistir con las marcas inscritas.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Marco Antonio López Volio, en representación de la empresa INSPIRED EDUCATION HOLDING LIMITED, apeló y otorgada la audiencia de reglamento expuso agravios y argumentó:

1. Basta con apreciar las marcas cotejadas para comprobar que son completamente diferentes y no similares hasta el punto de conducir a confusión, especialmente porque la marca solicitada cuenta con un diseño figurativo llamativo y distinto, que no poseen los registrados por lo que el consumidor puede distinguirlos en el mercado, se puede afirmar que no existe riesgo de confusión entre las marcas, pues los registrados poseen la frase “THE NEXT” eso hace que desde la perspectiva gráfica, sean distintas.

2. Desde el punto de vista fonético, la frase “THE NEXT” en la marca solicitada permite que el sonido al pronunciarse sea lo suficientemente distinto y el consumidor puede distinguirlos claramente en el mercado, INSPIRED-INSPIRE THE NEXT, ambos signos se pronuncian de manera distinta, cuentan con elementos adicionales que las diferencian en la forma que el público las



pronunciará en el comercio, IN-SPI-RED-IN-SPI-THE-NEXT, los elementos diferenciadores aportan una carga distintiva importante.

3. En cuanto a los productos y servicios, la marca solicitada abarca una amplia gama de publicaciones electrónicas, manuales de formación, libros digitales y aplicaciones educativas, ofreciendo recursos que facilitan el aprendizaje y la instrucción, y que están diseñados para un uso inmediato por parte del usuario.

Las marcas registradas se orientan hacia la producción y distribución de programación educativa y de entretenimiento, así como al arrendamiento de equipos para capacitación y actividades culturales, y se centran en ofrecer experiencias interactivas y en vivo, lo que implica un enfoque en la creación y la difusión de contenido en lugar de la provisión de materiales educativos concretos.

Además, la marca solicitada incluye productos como libros en formato de audio, podcasts y materiales de papelería, que son elementos tangibles que los consumidores pueden utilizar directamente. En contraste, las marcas registradas proporcionan servicios relacionados con la capacitación y la organización de eventos educativos, que requieren una participación más activa del usuario y no ofrecen los mismos recursos inmediatos.

Es clara la diferenciación en la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos, así como en su forma de entrega, garantiza que los consumidores puedan identificar fácilmente cada marca y su propuesta, eliminando cualquier posibilidad de confusión en el mercado.



La marca solicitada es lo suficientemente distintiva e individual para ser registrada y las marcas inscritas no constituyen un obstáculo para el registro de la marca solicitada.

4. Indica, que su representada presentó dos acciones de cancelación, en virtud de las acciones presentadas en contra de las marcas registradas **INSPIRE THE NEXT**, No. 124081, e **INSPIRE THE NEXT**, No. 123035, a través de las anotaciones números 0002/169741 y 0002/169739, requiere que se suspenda el conocimiento del presente recurso hasta que se obtenga una resolución en firme de dichas acciones.

SEGUNDO.SOBRE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN. En virtud de la suspensión requerida por el abogado Marco Antonio López Volio, en representación de la empresa apelante **INSPIRED EDUCATION HOLDING LIMITED**, y habiéndose presentado acciones de cancelación por falta de uso contra la marca de fábrica **INSPIRE THE NEXT**, registro 124081, en clase 16 internacional y la marca de servicios **INSPIRE THE NEXT**, registro 123035, en clase 41 internacional, ambas propiedad de la empresa **KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACH, LTD)**, por la cual fue objetada la presente solicitud, al no estar decidida la acción indicada, tal y como consta de los movimientos aplicados en la certificación de las marcas, lo cual se visualiza en el aparte denominado **“LISTA DE EVENTOS”**, en donde se determina las cancelaciones por falta de uso contra las marcas citadas, presentadas el 29 de octubre de 2024 (Anotación 2/169741 y 2/169739, visible a folios 31 y 33 del legajo de apelación), corresponde a este Tribunal ordenar la suspensión del conocimiento de este asunto hasta que sea resuelta la relacionada solicitud de forma definitiva. Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los



procedimientos correspondientes hasta el dictado de la resolución final.

POR TANTO

Se **suspende** el conocimiento del recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **INSPIRED EDUCATION HOLDING LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:07:30 horas del 14 de agosto de 2024, hasta que se resuelvan las acciones de cancelación por falta de uso que se plantearon contra la marca de fábrica **INSPIRE THE NEXT**, registro 124081, en clase 16 internacional y la marca de servicios **INSPIRE THE NEXT**, registro 123035, en clase 41 internacional, ambas propiedad de la empresa **KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACH, LTD)**, lo que deberá ser comunicado a este Tribunal por la Autoridad Registral o el interesado. Una vez cumplido con lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final. Previa consta 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55