



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0088-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA KRISPIS**

**KELLOGG COMPANY, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9210**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0227-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana Cordero Pereira, cédula de identidad 1-1161-0034, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **KELLOGG COMPANY**, constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en One Kellogg Square, Battle Creek, Michigan, USA 49016-3599, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:41 horas del 21 de noviembre de 2023.

**Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 18 de setiembre de



2023, la abogada Roxana Cordero Pereira, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **KRISPIS** para proteger y distinguir cereales listos para comer; cereales procesados; cereales para el desayuno; refrigerios a base de cereales; barras de cereales; alimento a base de cereal procesado para ser usado como un alimento para el desayuno, refrigerios o ingredientes para hacer otros alimentos, en clase 30 internacional.

Mediante resolución final dictada a las a las 09:56:41 horas del 21 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la la inscripción pretendida por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por considerar que el signo se conforma de términos genéricos, de uso común y carentes de aptitud distintiva con relación con los productos a proteger en clase 30 (folios 61 al 66 vuelto del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa KELLOGG COMPANY, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. El operador jurídico realiza un análisis subjetivo a la marca solicitada **KRISPIS**, además de forma errada aduce que su pronunciación es idéntica a la palabra en idioma inglés **CRISPIES**, lo cual no es correcto y debido a ello, le confiere al término **KRISPIS** un concepto completamente errado, por cuanto **KRISPIS** es una expresión de fantasía que no presenta significado o traducción alguna en ningún diccionario. Por las razones expuestas, la marca **KRISPIS** cuenta con la suficiente distintividad para acceder a su inscripción.



2. Del análisis realizado al signo KRISPIS se determina que es una marca evocativa y no descriptiva como lo hacer ver el registrador, debido a que no guarda relación ni describe los productos solicitados; en consecuencia, no podría el consumidor relacionarla con los productos que su representada pretende comercializar.

3. La marca KRISPIS no genera en el consumidor engaño o error, además presenta suficientes y significativos elementos característicos que le otorgan distintividad para que el consumidor logre reconocerla indubitadamente, de ahí que, sea permitida su existencia en el mercado.

4. Su representada hace varios años comercializa a nivel internacional la marca KRISPIS y además cuenta con dieciséis registros desde 1968, en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Panamá y Venezuela y solicita se declare con lugar el recurso presentado y se admita la solicitud de registro del signo pretendido

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

**TERCERO. 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.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LAS CAUSALES INTRÍNSECAS DEL REGISTRO MARCARIO.** La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro comprendidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Para el caso en estudio es necesario referirnos a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la citada ley, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos siguientes:

**Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]



d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando el signo no tenga suficiente aptitud distintiva, debido a que califique o describa alguna cualidad o característica del producto o servicio de que se trata, y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

Por consiguiente, una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de una marca, refiere a la percepción que tendrá el consumidor y que se materializa en el análisis en conjunto que se debe efectuar al signo con relación al listado de productos o servicios que pretenda distinguir.

En el caso bajo análisis, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó la inadmisibilidad del signo por motivos intrínsecos, al conformarse por un término genérico y de uso común con relación a los productos a proteger; no obstante, este Tribunal difiere de ese criterio, debido a que al analizar en su conjunto el distintivo marcario pretendido KRISPIS no tiene traducción al español que pueda hacer conexión con los productos a proteger, cereales listos para comer; cereales procesados; cereales para el desayuno; refrigerios a base de cereales; barras de cereales; alimento a base de cereal procesado



para ser usado como un alimento para el desayuno, refrigerios o ingredientes para hacer otros alimentos, que busca distinguir en clase 30 internacional; de tal forma que de acuerdo al traductor de Google, ubicado en el siguiente enlace: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=Krispis&op=translate>, lo asemeja con el término **crispis**, no teniendo un significado en español; de ahí que, la marca no provoca en los consumidores una indicación o característica concreta de sus productos, que incida propiamente en el acto de consumo y que vaya en contra de las buenas prácticas comerciales, únicamente resulta evocativa con relación al listado de productos pedidos.

En este mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, indicó:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, y así poder llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos por identificar. Nótese que el signo solicitado KRISPIS no tiene un significado propio en español y no refiere a ninguna característica o



cualidad de los productos solicitados, sin embargo, por su fonética, le corresponde al consumidor usar su imaginación para poder relacionarlo con alguna cualidad de los productos solicitados, estando en presencia de una marca evocativa, de tal forma que no concuerda este tribunal con lo que indica el citado registro al establecer una similitud del término KRISPIS con CRISPIS-CRISPIES y por ende traducirlo como crujiente y con esto otorgarle al signo una cualidad descriptiva.

Por consiguiente, considera este órgano en alzada que el signo KRISPIS se trata de una marca evocativa y no de fantasía, debiendo acogerse los agravios expresados por la apelante y por las razones expuestas se concluye que la marca solicitada KRISPIS en conjunto, es distintiva, por lo que puede acceder a la publicidad registral.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos, jurisprudencia y citas legales, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa KELLOGG COMPANY, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:41 horas del 21 de noviembre de 2024, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca KRISPIS en clase 30 internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Roxana



Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa KELLOGG COMPANY, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:56:41 horas del 21 de noviembre de 2023, la que en este acto **se revoca**. Sobre lo resuelto 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 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

Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/PLSA/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

**WWW.TRA.GO.CR**





## EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

## MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

## CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: TIPOS DE MARCAS

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.60.59