



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0413-TRA-PI

SOLICITUD DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE LA MARCA  
DE FÁBRICA “PEPSI”

PEPSICO, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN  
2-153377)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0501-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintiséis minutos del veinte de diciembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1066-0601 en su condición de apoderada especial de la empresa **PEPSICO, INC**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 700 Anderson Hill Road, Purchase, Estado de Nueva York 10577, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:16 horas del 21 de agosto de 2023.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 4 de octubre de 2022, la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, presentó la



solicitud de declaratoria de notoriedad de la marca “PEPSI”, registro 122033, inscrita el 8 de setiembre de 2000, vigente hasta el 8 de setiembre de 2030, para distinguir en clase 32: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de frutas, jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:55:16 horas del 21 de agosto de 2023, denegó esa solicitud, aduciendo que la resolución de declaratoria de notoriedad de México dictada en el año 2017, presentada como prueba, declaró dicha notoriedad por un periodo de 5 años, por lo que venció en agosto de 2022 y en la actualidad no existe prueba que demuestre que la notoriedad del signo siga vigente.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **LÓPEZ QUIRÓS** apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

Si bien es cierto la resolución de actualización de declaratoria de fama, No. M.F. 2075/2009 (G-8) 17296, de fecha 4 de agosto de 2017, establece que la notoriedad de la marca vence en un plazo de 5 años desde su expedición, es decir, el 4 de agosto de 2022, también es cierto que la notoriedad de la marca fue actualizada en México.

Se aporta copia certificada y apostillada de la resolución No. M.F. 2075/2009 (G-8) 17296 emitida por la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el día 10 de febrero de 2023. (folios 14 a 88 del legajo de apelación).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de la empresa **PEPSICO INC.**, el signo: “**PEPSI**”, registro 122033, inscrita el 8 de setiembre de 2000, vigente hasta el 8 de setiembre de 2030, para distinguir en clase 32: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de frutas, jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folio 30 del expediente principal).

2. De conformidad con las resoluciones M.F. 2075/2009 (G-8) 17296 del 4 de agosto de 2017 y M.F. 2075/2009 (G-8) 17296 del 10 de febrero de 2023, emitidas por la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se tiene por acreditada la notoriedad de la marca “**PEPSI**”, registro 122033 en clase 32 (folios del 4 al 27 del expediente principal y 14 al 88 del Legajo de apelación).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**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. PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS. RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE**





**NOTORIEDAD MARCARIA EN SEDE ADMINISTRATIVA.** El voto 0680-2018 de las catorce horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil dieciocho del Tribunal Registral Administrativo, sentó el precedente de declarar o reconocer en sede administrativa el carácter notorio de un signo, sin necesidad de mediar un proceso litigioso.

Según la legislación costarricense para poder determinar el carácter notorio de un signo el solicitante lo puede realizar de varias formas, en primer lugar, puede aportar prueba que respalde su decir y permita a la administración registral llegar a una conclusión motivada y amparada en los criterios de notoriedad del artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de Marcas, que incorpora la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (Nº 833) así como el artículo 45 siguiente. En segundo lugar, existe la posibilidad de reconocer la notoriedad de una marca que haya sido declarada notoria en cualquier Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas y el artículo 6 bis del Convenio. Al efecto indican:

**Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del



Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo...

**Artículo 6 bis. – [Marcas: marcas notoriamente conocidas]**

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Teniendo en cuenta el marco legal establecido, y siguiendo la primera forma indicada para determinar el carácter notorio de un signo, considera este Tribunal que las resoluciones emitidas por la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), citadas en los hechos probados, constituyen prueba idónea que se ajusta a la normativa citada y permite reconocer la notoriedad del signo: “PEPSI”, registro 122033, para distinguir en clase 32: aguas



minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de frutas, jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Tómese en cuenta, que la autoridad administrativa mexicana en el 2023, mediante la prueba que se le aportó por parte de la empresa interesada en conservar la notoriedad de su marca, determinó que esos medios probatorios son idóneos y suficientes para acreditar que las condiciones que dieron origen a la declaratoria de fama de la marca PEPSI, subsisten a la fecha de la solicitud de actualización y así lo declaró en la resolución del 10 de febrero de 2023, que se indica en los hechos probados, por un período de cinco años más, a partir de la fecha de su expedición.

Por lo anterior y sin mayor dilación, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la empresa **PEPSICO, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:16 horas del 21 de agosto de 2023, la que en este acto se revoca para que se acoja la solicitud de declaratoria de notoriedad del signo "**PEPSI**", registro 122033, para distinguir en clase32: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de frutas, jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PEPSICO, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:16 horas del 21 de agosto de 2023, la que en este acto se revoca para que se acoja la solicitud de





declaratoria de notoriedad del signo “PEPSI”, registro 122033, para distinguir en clase 32: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de frutas, jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 30/01/2024 11:17 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 30/01/2024 11:43 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 30/01/2024 10:48 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 30/01/2024 10:46 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 30/01/2024 10:21 AM

Guadalupe Ortiz Mora



mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE  
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TNR: 00.51.73**