



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0056-TRA-PI

**OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO FRAPPINO**

STARBUCKS CORPORATION, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6181)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0336-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de julio del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por María del Pilar López Quirós, abogada, con cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:31 del 13 de diciembre de 2024.

Redacta el Juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de junio de 2024, la señora Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **CAFÉ BRITT S.A.**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, BMW Plaza, 9no piso, República de Panamá, presentó solicitud de inscripción de la marca **FRAPPINO**, para distinguir en clase 30: Café; bebidas a base de café.

El 26 de setiembre de 2024, la señora María del Pilar López Quirós, apoderada especial de **STARBUCKS CORPORATION**, presentó oposición contra la inscripción del signo solicitado por ser su representada titular de los signos: **FRAPPUCCINO** registros 182453,

104417 y 104894, *frappuccino* registros 222918 y 222596, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Ante ello, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:16:31 del 13 de diciembre de 2024, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió para su inscripción la marca solicitada **FRAPPINO**.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **STARBUCKS CORPORATION**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Como antecedente, indica que su representada es titular de los registros: **FRAPPUCCINO**, Registro No. 182453; **FRAPPUCCINO**, Registro No. 104417, **FRAPPUCCINO**

(DISEÑO), *frappuccino* Registro No. 222918; **FRAPPUCCINO**,



frappuccino

Registro No. 104894; y FRAPPUCCINO (DISEÑO),
Registro No. 222596.

2. Existencia de similitud entre los signos y riesgo de confusión, en el presente caso alega existe una semejanza gráfica y fonética, donde el signo FRAPPINO no incorpora ningún elemento adicional, sino que simplemente lo reproduce quitando tres letras intermedias, sean: UCC / FRAPPUCCINO, con una semejanza visual del 78% de coincidencia de letras.
3. Existe una identidad y relación respecto de los productos que distingue cada una: específicamente las registradas distinguen productos como café, bebidas a base de café y bebidas no alcohólicas en general, existiendo coincidencia total con los productos solicitados, a saber: café, bebidas a base de café.
4. La marca FRAPPUCCINO es novedosa, proviene de una palabra arbitraria e imaginativa, sin definición en el diccionario; se trata de una combinación particular que hace a la palabra FRAPPUCCINO distintiva, siendo inaceptable permitir el registro de marcas de terceros que reproduzcan esa misma característica.
5. Actualmente, su representada se encuentra tramitando la solicitud de declaratoria de notoriedad No. 2-170308 para la marca FRAPPUCCINO en clases 30 y 32.
6. Por último, las marcas son similares, para el mismo tipo de productos y además de la posibilidad del carácter notorio (para el momento en que se analicen los presentes alegatos), se concluye que existe un alto riesgo confusión en los consumidores y, por ende, se cumplen los supuestos del artículo 8, a), b) y e) de la Ley de Marcas, solicitando se revoque la



resolución del Registro y se declare con lugar la apelación interpuesta, denegando la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. **FRAPPUCCINO**, registro 182453, inscrita el 21 de noviembre de 2008 y vence el 21 de noviembre de 2028, en clase 29: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”. (folios 41 a 43 expediente digital)
2. **FRAPPUCCINO**, registro 104417, inscrita el 5 de noviembre de 1997 y vence el 5 de noviembre de 2027, en clase 30: “Café y bebidas a base de café, mezclas líquidas y en polvo para bebidas y siropes saborizantes para mezclas; helados y confituras congeladas, chocolates, confites y confituras”. (folios 36 y 37 expediente digital)
3. **FRAPPUCCINO**, registro 104894, inscrita el 3 de diciembre de 1997 y vence el 3 de diciembre de 2027, en clase 32: “Mezclas líquidas y en polvo para bebidas, siropes saborizantes para bebidas, botellas de agua con o sin sabor, aguas de manantial, aguas minerales, jugos de frutas, bebidas hechas a base de jugos de frutas y bebidas de soda o gaseosas.”. (folios 38 a 40 expediente digital).

Además, se encuentran caducos los siguientes asientos:



4. *frappuccino* registro 222918, inscrita el 5 de diciembre de 2012 y caduca desde el 5 de diciembre de 2022, en clase 30: “Café, té, cacao y bebidas de café expreso, y bebidas hechas con una base de café y/o café expreso; bebidas hechas con una base de té, siropes para dar sabor y añadir a las bebidas; helado y confitería congelada.” (folios 46 y 47 expediente digital).
5. *frappuccino* registro 222596, inscrita el 9 de noviembre de 2012 y caduca desde el 9 de noviembre de 2022, en clase 32: “Agua, agua mineral, agua gasificada, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas gaseosas, bebidas de frutas y jugos de frutas, bebidas frutales y bebidas gaseosas que contiene jugo de frutas, mezclas en polvo y líquidas para bebidas; compotas para hacer bebidas, jarabes saborizantes para hacer bebidas; aguas embotelladas con sabor y sin sabor; aguas gasificadas, aguas minerales, jugos de frutas, bebidas gasificadas a base de jugo y fruta y bebidas gaseosas de soda, bebidas a de frutas y bebidas congeladas a base de frutas”. (folios 44 y 45 expediente digital).
6. A pesar que fue aportada una copia simple, este Tribunal luego de realizar la consulta en la base de datos del Registro de origen, acredita que mediante resolución de las 13:54:52 horas del 19 de junio de 2025, fue declarada la notoriedad de la marca “FRAPPUCCINO” en clase 30 para “Café y bebidas a base de café, mezclas líquidas y en polvo para bebidas y siropes saborizantes para mezclas; helados y confituras congeladas, chocolates, confites y confituras” y en clase 32 para “Mezclas líquidas y en polvo para bebidas, siropes saborizantes para



bebidas, botellas de agua con o sin sabor, aguas de manantial, aguas minerales, jugos de frutas, bebidas hechas a base de jugos de frutas y bebidas de soda o gaseosas” – Solicitud de declaratoria de notoriedad 2-170308. (folios 31 al 39 del legajo de apelación).

TERCERO. 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. Observa esta instancia que, en la resolución recurrida, el Registro de origen incluyó en el análisis y cotejo marcario, signos que se encuentran actualmente caducos, los cuales se citan en el considerando segundo sobre hechos probados de esta resolución; sin embargo, pese a esta situación, se mantienen registros vigentes, por lo que se considera lo anterior no resulta motivo de nulidad; por lo demás, 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.



De esta disposición se desprende, que no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro registrado, ya que dicha condición lo priva de distintividad. Al carecer de distintividad extrínseca puede generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el consumidor final.

El riesgo de confusión directo es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de mercado, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación radica en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial de los productos y servicios, al adquirirlos piense que las empresas titulares de los signos tienen una relación o vinculación económica.

Por lo anterior se debe realizar un examen entre los signos enfrentados para determinar si existe identidad o semejanza (gráfica, fonética, ideológica y de productos o servicios), capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto), o de asociación en el público consumidor.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:



Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto, además esta instancia centrará su análisis en el signo registrado por el oponente en la clase 30, a saber:



SIGNO SOLICITADO

FRAPPINO

Clase 30: Café; bebidas a base de café.

MARCA REGISTRADA

FRAPPUCCINO

Registro 104417

Clase 30: “Café y bebidas a base de café, mezclas líquidas y en polvo para bebidas y siropes saborizantes para mezclas; helados y confituras congeladas, chocolates, confites y confituras”.

La denominación del signo solicitado **FRAPPINO** presenta más semejanzas que diferencias con la denominación del signo registrado “**FRAPPUCCINO**”, pues comparten 8 de las 11 letras de su conformación, y precisamente en la misma secuencia; ambas inician con “FRAPP” y terminan con “INO”. Para nada es novedoso quitarle las letras “UCC” a la marca solicitada. Así, resultan mayores las semejanzas que las diferencias, coincidiendo este Tribunal con lo planteado por la recurrente en cuanto a la mayoritaria semejanza gráfica entre los signos, lo que generaría sin dudas un riesgo de confusión para el consumidor.

Esta identidad en la parte denominativa provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, aumentando con esto el riesgo de confusión, las marcas enfrentadas FRAPPINO y FRAPPUCCINO, al ser pronunciadas producen un sonido similar, pues se reproduce la parte inicial y final de FRAPPUCCINO, siendo



justamente los elementos que más notan y recuerdan los consumidores al escuchar una marca, existiendo semejanza fonética.

Ideológicamente, los términos **FRAPPINO** y **FRAPUCCINO**, son términos de fantasía sin ningún significado especial, por lo que no se configura semejanza ideológica alguna.

Esas leves diferencias pueden indicar que el signo no es idéntico, pero sí similar, por lo que se encuentra dentro de la prohibición del inciso a) del artículo 8 de la ley de marcas, citado anteriormente.

Debe recordarse que el consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y puede relacionar inmediatamente el término “**FRAPPINO**” con la marca registrada “**FRAPUCCINO**”, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos idénticos como se detallará a continuación.

Además, de las similitudes señaladas, el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e): “...Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”, y en este caso es claro que los signos distinguen productos idénticos, nótese que la marca solicitada **FRAPPINO** distingue en clase 30: Café; bebidas a base de café, y la marca registrada **FRAPUCCINO** distingue en clase 30: “Café y bebidas a base de café, mezclas líquidas y en polvo para bebidas y siropes saborizantes para mezclas; helados y confituras congeladas, chocolates, confites y confituras” (Registro 104417); por lo tanto, no es necesario extenderse en el análisis, ya que es evidente que la lista de



productos de la marca solicitada abarca todos los productos protegidos por la marca registrada.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta en la similitud de los productos son los canales de comercialización; al respecto el autor Fernández Nóvoa, indica que:

...la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado." (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608).

En el caso particular se presenta lo citado por el autor, ya que los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución, como restaurantes, cafeterías, librerías-café, etc.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.



Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, contrario a lo que estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada; sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita.

Por último, coincide esta instancia con los alegatos expuestos por el apelante, sumado al hecho que ha quedo demostrada mediante la resolución de las 13:54:52 horas del 19 de junio de 2025, que fue reconocida y declarada la notoriedad de la marca “FRAPPUCCINO” en clase 30 y 32; razones por las que este Tribunal determina que aumentan las posibilidades de causar confusión y asociación al consumidor, por lo que significa una declaratoria de esta índole; por lo que se concluye que no es posible autorizar la inscripción de la marca FRAPPINO.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, jurisprudencia y citas legales, y de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:31 del 13 de diciembre de 2024, la que en este acto se revoca, acogiendo la oposición presentada y rechazando la marca solicitada **FRAPPINO**.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:16:31 del 13 de diciembre de 2024, la que en este acto se revoca, acogiéndose la oposición presentada y rechazando la marca solicitada. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33

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: OO.42.28