



EXPEDIENTE 2025-0095-TRA-PI  
OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “FRAPPINO”  
STARBUCKS CORPORATION, apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6179)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0412-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y ocho minutos del cuatro de setiembre de 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 15:03:48 del 13 de diciembre de 2024.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 12 de junio de 2024, la abogada **Marianella Arias Chacón**, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de **CAFÉ BRITT S.A.**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, BMW PLAZA, 9° Piso, C. 50, Panamá, presentó solicitud de inscripción de la marca **FRAPPINO**, para distinguir en clase 29 internacional: bebidas a base de leche que contienen café.

Luego de publicados los edictos de Ley, se apersona la abogada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de **STARBUCKS CORPORATION**, y presentó oposición contra la inscripción del signo solicitado **FRAPPINO** en clase 29 internacional, 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).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:03:48 del 13 de diciembre de 2024, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió para su inscripción la marca solicitada **FRAPPINO** en clase 29 internacional por considerar que los signos cotejados contienen los elementos de distintividad necesarios para una coexistencia pacífica en el mercado sin causar riesgo de confusión empresarial entre ellos.



El 17 de enero de 2025, la apoderada especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION** presenta recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expone los siguientes agravios:

1. Se violenta lo dispuesto por el art. 8 incisos a y b de la Ley de Marcas.
2. El signo **FRAPPINO** solicitado no incorpora ningún elemento adicional distinto a la marca de su representada, simplemente lo reproduce quitando tres letras intermedias. Además, de reproducir la parte inicial y final “FRAP” e “INO”, justamente los elementos que más recuerdan los consumidores al ver o escuchar su marca por lo que tienen similitud gráfica y fonética.
3. Las marcas registradas distinguen leche y productos lácteos, bebidas a base de café y bebidas no alcohólicas en general, por lo que, existe una coincidencia prácticamente total con el producto “bebidas a base de leche que contienen café” que pretende proteger la marca solicitada; lo que representa un alto riesgo de confusión pues ambos productos compartirán los mismos canales de distribución y se dirigen al mismo tipo de consumidor, por lo que una persona puede que adquiera una bebida con café marca **FRAPPINO** pensando que es una variación o abreviación de la marca **FRAPPUCCINO**.
4. **FRAPPUCCINO** se creó a inicios de los años 90 como una palabra novedosa –no existía antes– es arbitraria e imaginativa y evoca el concepto de “frappé,” un tipo de batido de helado, y el concepto de la bebida de café “cappuccino”. La empresa solicitante, lejos de crear un signo original y novedoso, reprodujo la marca de su representada, al combinar la primera parte de “frappé” y la última de “cappuccino”, por lo que es una



palabra idéntica en concepto, y casi idéntica en sonido y ortografía con una clara intención de que los consumidores asocien su marca con **FRAPPUCCINO**, por lo que, resulta inaceptable que se permita el registro de marcas de terceros que reproduzcan esa misma característica.

5. Su representada se encuentra tramitando la solicitud de declaratoria de notoriedad No. 2-170308 para la marca **FRAPPUCCINO** en clases 30 y 32, la cual fue aceptada por el Registro y, en consecuencia, se publicó en La Gaceta N°49 del pasado 13 de marzo; y si para el 14 de mayo no ha recibido oposiciones, la marca será declarada notoria en Costa Rica, y por ende se violentaría también el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y el 24 inciso g) de su Reglamento, pues la marca tendría una protección reforzada.
6. Como prueba para mejor resolver, se adjunta al legajo digital de apelación resolución del Registro de la Propiedad Intelectual de las 13:54:52 horas del 19 de junio de 2025, dentro del cual la marca **FRAPPUCCINO** fue declarada notoria.

Por su parte, se apersona la representante de la compañía **CAFÉ BRITT, S.A.**, y entre otras manifestaciones expresa que, no existe similitud gráfica ni fonética entre las marcas **FRAPPINO** y **FRAPPUCCINO**, al contrario, existe una clara diferencia en la cantidad de letras, el número de sílabas y la pronunciación de cada una, haciendo imposible que exista riesgo de confusión; el que ambas marcas compartan la raíz **FRAPP** no es razón suficiente para alegar una similitud gráfica. La opositora no puede alegar exclusividad sobre la raíz “**FRAPP**” y, por tanto, puede ser utilizado por cualquier tercero, siempre que existan otros elementos que las diferencie unas de otro, como en el caso de **FRAPPINO**, pues la inscrita se diferencia por P-



U-C-C-I y la marca de su representada por las letras P-P-I. El Registro ha permitido la coexistencia de marcas que utilizan el término “FRAPP” y protegen productos lácteos, como bebidas a base de leche, demostrando que no existe riesgo de confusión entre ellas, como lo alega la opositora (FRAPOPS y FRAPPY “diseño”). Por lo anterior, solicita se confirme la resolución venida en alzada y se ordene continuar con el trámite de la inscripción de la marca **FRAPPINO** en clase 29 internacional.

**SEGUNDO. 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 encuentran a nombre de **STARBUCKS CORPORATION** los siguientes signos distintivos:
  1. **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 35 y 36 expediente digital)
  2. **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 37 a 39 expediente digital)

3. **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 40 a 42 expediente digital)

4. *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 43 y 44 expediente digital)

5. *frappuccino*, registro 222918, inscrita el 5 de diciembre de 2012 y caduca 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 45 y 46 expediente digital)

2. El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 13:54:52 horas del 19 de junio de 2025, declara 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. Declaratoria de notoriedad 2-170308. (folios 31 al 39 del legajo digital 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 otros registros vigentes, por lo que se considera que 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.**

La Ley de marcas, en su artículo 8 determina en forma clara y precisa 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.

Para determinar la similitud o semejanza que permita concluir si es posible o no la coexistencia de los signos, se debe realizar el cotejo marcario, para lo cual se deben tener presente las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, y que resulten de aplicación, y partiendo de ello a continuación se procede al cotejo de los signos en conflicto, siempre desde el análisis en conjunto:

### **SIGNO SOLICITADO**

**FRAPPINO**

**Clase 29:** Bebidas a base de leche que contienen café.

### **MARCAS REGISTRADAS**

**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.

**FRAPPUCCINO**

**Registro 104894**

**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.



## FRAPPUCCINO

### Registro 182453

**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.

Para el caso bajo estudio, podemos colegir que la denominación del signo solicitado **FRAPPINO** presenta más semejanzas que diferencias con la denominación de los signos registrados "**FRAPPUCCINO**", pues comparten ocho de las once letras en su conformación, y precisamente en la misma secuencia, ambas inician con "FRAPP" y terminan con "INO", por lo que su contenido para nada es novedoso al suprimir las letras "UCC" a la marca solicitada. Por lo anterior, al resultar mayores las semejanzas que las diferencias entre los signos distintivos inscritos y solicitado, considera este Tribunal que existe riesgo de confusión para el consumidor.

Esta identidad en la parte denominativa a su vez provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, las marcas enfrentadas **FRAPPINO** y **FRAPUCCINO**, producen un sonido similar, pues se reproduce la parte inicial y final de la marca inscrita **FRAPPUCCINO**, pues justamente son los elementos que más sobresalen y recuerdan los consumidores al ver o escuchar una marca, situación que genera riesgo de confusión fonético.

Ideológicamente, los términos **FRAPPINO** y **FRAPUCCINO**, son términos de fantasía, y como tales no tienen en principio un significado especial; sin embargo, las marcas inscritas, tal y como lo indica su titular, efectivamente son evocativos de **FRAPPÉ** y **CAPUCCINO**,



ambos términos relacionados con la preparación del café, por lo que generan la idea de ser una mezcla de términos distintivos que identifican un tipo de preparación de café; además, el consumidor conoce y sabe pedir un café FRAPPUCCINO, que es una combinación de "frappé" y "cappuccino", donde "frappé" se refiere a una bebida batida y "cappuccino" a un café expreso con leche y espuma; se trata de una bebida fría a base de café, batida con hielo, leche y otros ingredientes como jarabes o sabores por lo que se puede también inducir en error al consumidor quien puede pensar que **"FRAPPINO"** es una especie de diminutivo de **"FRAPPUCCINO"**.

Esas leves diferencias permiten determinar que, si bien es cierto el signo solicitado no es idéntico, sí resulta muy similar a los inscritos, por lo que se encuentra dentro de la prohibición contemplada en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas, citado anteriormente.

No se debe perder de vista que el consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente el término **"FRAPPINO"** con las marcas registradas **"FRAPPUCCINO"**, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos iguales o relacionados.

En este orden de ideas, es necesario traer a colación el artículo 24 del Reglamento a ley de marcas que en su inciso e) indica: "...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 estrechamente relacionados, siendo que la marca solicitada **FRAPPINO** pretende distinguir en clase 29



bebidas a base de leche que contienen café, mientras que las marcas registradas **FRAPPUCCINO** distinguen, 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 que se desprende con meridiana claridad que la lista de productos de la marca solicitada se encuentra contenida en la lista de los productos que se protegen con la marca registrada indicada.

Otro de los factores importantes a considerar en cuanto a 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 concurre lo citado por el autor, ello debido a que los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución, como restaurantes, cafeterías, librerías-café, e incluso hasta supermercados, entre otros.

Precisamente, todas estas las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento 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 contemplados en el artículo 25 Ley de marcas.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

**Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

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 de consentirse la coexistencia de las marcas también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor, 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 las ya inscritas.

Aunado a todo lo anterior, queda demostrada mediante la resolución



del Registro de la Propiedad Intelectual 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; lo que conlleva a una protección reforzada de esta marca, razón que refuerza la posición de este Tribunal en cuanto determina que existe riesgo de causar confusión y asociación al consumidor, por lo que se concluye que no es posible autorizar la inscripción de la marca solicitada **FRAPPINO** en la clase 29 internacional.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos, jurisprudencia y citas legales, y de conformidad el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas, este Tribunal, 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 venida en alzada, la que en este acto se revoca, se acoge la oposición presentada y se deniega la marca solicitada **FRAPPINO** para la clase 29 internacional.

#### 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 15:03:48 del 13 de diciembre de 2024, la que en este acto **SE REVOCA**, se acoge la oposición presentada y se deniega la inscripción de 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.**

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/PLSA/ORS/CMCH/GBM/NUB





**DESCRIPTORES:**

**ÁREAS DE COMPETENCIA**

**TE:** Recurso de apelación contra resoluciones finales del Registro Nacional

**TG:** Atribuciones del TRA

**TNR:** 00.31.37

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE:** Marca registrada o usada por tercero  
Marca notoriamente conocida

**TG:** Marcas inadmisibles

**TNR:** 00.41.33

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE:** Marcas inadmisibles por derecho de terceros

**TG:** Marcas y signos distintivos

**TNR:** 00.41.53

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTINTIVOS**

**TE:** Marcas inadmisibles

**TG:** Propiedad Industrial

**TR:** Protección de la propiedad intelectual  
Registro de marcas y otros signos distintivos

**TNR:** 00.41.55