

STARBUCKS:

Acciones por uso no autorizado de la marca FRAPPUCCINO.

Antecedentes

En la década del 90 STARBUCKS comenzó a proteger sus marcas en Uruguay mediante su registro.

Las primeras solicitudes de registro fueron para las marcas STARBUCKS (mixta y denominativa) y FRAPPUCCINO (denominativa).

En el proceso de registro de la marca FRAPPUCCINO Starbucks se enfrentó con dos antecedentes:

- ▶ marca idéntica FRAPPUCCINO (denominativa), en clase 30, a nombre de un titular uruguayo.
- ▶ marca PUCCINO (denominativa), en clase 30 a nombre de la empresa Melitta, de Alemania.

Evidentemente la marca FRAPPUCCINO referida que surgió como antecedente, había sido un intento de registro de mala fe, dado que la marca FRAPPUCCINO es una creación fantasiosa de Starbucks y, para el tiempo de solicitud del registro ya era una marca conocida y asociada a Starbucks.

En cuanto a la marca PUCCINO, en varias instancias administrativas la se entendió que las marcas PUCCINO y FRAPPUCCINO no podían coexistir pacíficamente dadas las similitudes fonéticas; sin embargo, Starbucks logró defender exitosamente su marca, acreditando que la misma es plenamente distintiva. Hoy ambas marcas coexisten registradas en clase 30.

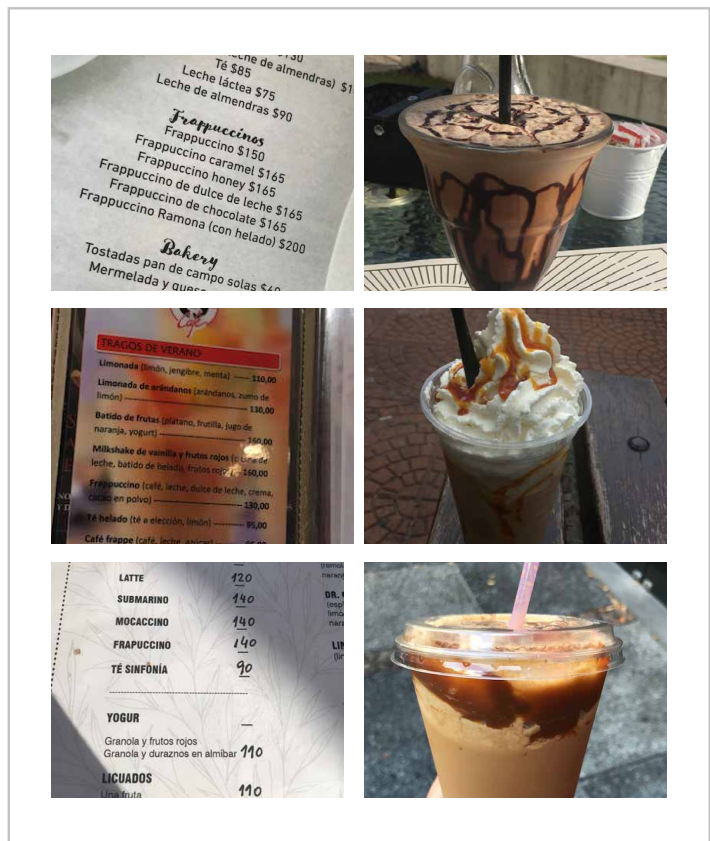
Cliente	STARBUCKS CORPORATION
Marca	Frappuccino



FRAPPUCCINO es una marca de STARBUCKS CORPORATION que identifica una bebida fría a base de café, mezclada con hielo y otros ingredientes, que pueden ser leche, crema batida u otros. Etimológicamente FRAPPUCCINO tiene su origen en la combinación de las palabras “frappé” y “cappuccino”.

La marca “FRAPPUCCINO” se encuentra registrada por STARBUCKS CORPORATION en la mayoría de los países del mundo.

El éxito de la marca FRAPPUCCINO determinó que Starbucks decidiera ampliar su protección registral y hoy, en Uruguay el registro de la marca FRAPPUCCINO protege no solo los productos de la clase 30, sino además productos y servicios incluidos, entre otros, en clases 18, 25, 29, 32, 35, 43.



Identificación de las infracciones

Habiendo detectado el uso no autorizado de su marca, STARBUCKS CORPORATION dispuso la realización de una búsqueda intensiva en el mercado local para ubicar a aquellos que se encontraran comercializando o incluso ofreciendo en sus menús productos bajo el término “Frappuccino” o similares: “Frapucino”, “Frapuchino”, “Frapuccino”, etc.

El estudio de mercado se basó tanto en información disponible en redes sociales como Facebook e Instagram y páginas web, así como en locales formales ubicados en los distintos departamentos de todo el Uruguay.

Como resultado de dicho estudio de mercado, se identificaron cafeterías ubicadas en Montevideo en las que se estaba ofreciendo productos “FRAPPUCCINO” y utilizaban, sin autorización, dicho término en su menú.

También en Punta Del Este se encontraron establecimientos formales ubicados en la zona comercial más importante, ofreciendo productos de la marca registrada, propiedad de STARBUCKS CORPORATION.



Al mismo tiempo se constató la existencia de varios comercios que, si bien no ofrecían productos identificados con la marca FRAPPUCCINO en su local comercial, sí lo hacían en su página web o en redes sociales.

Acciones extrajudiciales

Frente a esta situación se tomaron acciones extrajudiciales solicitando en cada uno de los lugares el cese en el uso de marca y cese en la comercialización de productos que infringían los derechos de propiedad intelectual de STARBUCKS CORPORATION.

Es importante destacar que cada establecimiento comercial sí podrá continuar comercializando esta bebida fría, pero bajo otro término que no sea el registrado por STARBUCKS CORPORATION.

El operativo de acciones extrajudiciales tuvo buena respuesta por parte de los responsables de los comercios en infracción. Actualmente no existen comercios formales que comercialicen productos denominados FRAPPUCCINO o similares en Uruguay, en infracción a los derechos de STARBUCKS CORPORATION.

Conclusiones

Starbucks fue diligente en la protección de su marca tanto a nivel registral como en impedir su uso por parte de terceros no autorizados.

FRAPPUCCINO es un producto que elige el público consumidor de Uruguay y tanto consumidores como comerciantes del rubro reconocen que FRAPPUCCINO es marca propiedad de STARBUCKS CORPORATION.

por:



**Dra.
Anabel Frachia**

Socia
afrachia@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Natalia Paladino**

Socia
npaladino@cmlawyers.com.uy



**Dra.
Lucía Cantera**

Asociada Senior
lcantera@cmlawyers.com.uy