



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0085-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA “THAT
BEAUTIFUL BEAN CO”

BUSH BROTHERS & COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-5739

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0391-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con dieciséis minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, cédula de identidad 1-1068-0678, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **BUSH BROTHERS & COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 1016 East Weisgarber Road, Knoxville Tennessee 37909, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:01:46 horas del 10 de setiembre de 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de junio de 2024 la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa BUSH BROTHERS & COMPANY, solicitó la inscripción del signo **THAT BEAUTIFUL BEAN CO**, como marca de fábrica para proteger y distinguir en **clase 29** internacional, frijoles procesados, frijoles enlatados, y frijoles y vegetales enlatados que también contienen salsas o condimentos vendidos como una unidad, y en **clase 30** internacional, maíz descascarillado.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 12:01:46 horas del 10 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca porque está conformada por un conjunto de palabras que brindan una idea clara del producto que se pretende proteger y el consumidor lo entendería como BEAN o FRIJOL, esta limitación no se hace en clase 30, ya que se protegen otros productos tales como el maíz, es claro que existe una inconsistencia entre lo que el signo transmite al consumidor y lo que realmente ofrece, por lo que es engañosa para la clase 30 internacional, de conformidad con el artículo 7 inciso j), y párrafo final de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, en representación de la empresa BUSH BROTHERS & COMPANY apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:



1. La marca solicitada es altamente reconocida en el mercado norteamericano, con una presencia consolidada y constante en medios publicitarios tradicionales y digitales, lo que ha permitido su posicionamiento en los consumidores de la región.

La notoriedad no solo proviene de su tiempo en el mercado, sino también de la asociación inmediata que el público establece entre la marca y el tipo de productos que comercializa, específicamente diversas clases de semillas comestibles.

2. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el término semilla se define como “granos que se siembran, exceptuados el trigo y la cebada”. Dentro de esta definición entran productos como frijoles, maíz, garbanzos, alubias rojas y judías verdes, los cuales además de tener un uso agrícola, son conocidos y consumidos por el público en general. La palabra “beans” no solo describe productos que se encuentran dentro de la categoría general de semillas, sino que también evoca de forma inmediata una imagen conceptual asociada a este tipo de alimentos, reforzando así la conexión entre el signo marcario y los bienes que distingue.

3. Se cumple a cabalidad con el principio de “distintividad” porque la marca permite que tanto el consumidor promedio como el público meta logren identificar la marca de su representada como una compañía con una larga trayectoria y presencia en el mercado estadounidense desde 1908 y este reconocimiento en el mercado alimenticio es tal que, actualmente comercializa una serie de productos que no solo son frijoles, sino que además de otros alimentos, con lo cual justamente se evita cualquier tipo de confusión o engaño para el consumidor.



4. En el sitio web oficial de la marca, se observa que esta ofrece una amplia gama de productos, dentro de los cuales es posible identificar de forma clara y coherente el concepto comercial que la sustenta. En particular, se evidencia que el eje principal de su actividad gira en torno a la comercialización de productos enlatados, los cuales incluyen diversas variedades de semillas, legumbres y alimentos preparados.

La presentación visual de los productos refuerza aún más esta idea, ya que cada empaque exhibe una imagen ilustrativa que representa fielmente el contenido del envase. Estas representaciones gráficas no solo cumplen una función informativa para el consumidor, sino que también contribuyen a consolidar la identidad visual de la marca, permitiendo que el público la reconozca fácilmente en los puntos de venta.

5.- El giro comercial de su representada inicialmente estaba enfocado en frijoles, no obstante, actualmente comercializa otros productos y utiliza esa misma marca en su comercialización y promoción en el mercado. Con la marca no se pretende describir el nombre propio y de uso común de un producto, sino de distinguir el producto frente a terceros.

6.- Refiere a varias marcas que llevan un nombre que no necesariamente se asocia a los productos y servicios que protege.

7.- EL Registro analiza la marca de forma separada al analizar únicamente la palabra “BEAN” y no en conjunto la frase “THAT BEAUTIFUL BEAN COMPANY.”



8.- La marca de su representada cuenta con amplia protección internacional, lo que refuerza su carácter distintivo y su legitimidad como signo registrable en diversas jurisdicciones. Presenta como prueba varios certificados de registro y Excel con listado de países con “THAT BEAUTIFUL BEAN CO”

Solicita se anule la resolución que declaró sin lugar el registro de la marca de su representada “THAT BEAUTIFUL BEAN CO”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por el trámite dado al presente expediente y por la forma en que se resuelve, no se encuentran hechos con este carácter, que puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad en este procedimiento.

CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE LA INCONGRUENCIA. Analizado el expediente y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual de cumplir con el requisito indispensable de sus resoluciones finales en cuanto debe pronunciarse sobre lo pedido y lo que hay sido objeto de la presente solicitud, a la luz de lo dispuesto en los numerales 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil:

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario.



Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 704-F-OO de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, indicó sobre el tema:

IV.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. [...]

La incongruencia de una resolución conlleva a su nulidad, ya que el efecto sobre la solicitante es el de una indefensión.

Así, que lo que haya sido objeto de discusión durante el proceso de solicitud de inscripción de la marca debe ser analizado en la



resolución final, debe abarcar todas las cuestiones que le sean necesarias, efectuando un adecuado pronunciamiento, con lo cual se cumple con el principio de congruencia.

Observa este Tribunal que mediante auto dictado a las 10:36:40 horas del 6 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual le señaló al solicitante objeciones de fondo de conformidad con el artículo 7 inciso j), y párrafo final de la Ley de marcas, ya que le indicó en lo conducente: “[...] Al contener el signo en su denominación la palabra BEAN, la cual en español significa frijol, resulta ser una marca engañosa para los productos que no sean específicamente frijoles, sea el producto seleccionado en clase de Niza 30: maíz descascarillado (La objeción es parcial y recae únicamente sobre la clase 30). Tal como lo estipula el artículo 7 inciso j), y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. [...]” (folios 11 a 12 del expediente principal). La representación de la empresa solicitante respondió, y se refirió a la objeción, entre otros, manifestó que la marca de su representada fue solicitada en clases 29 y 30, y que el Registro indicó que la clase 30 no se admite debido a que la marca hace pensar que se trata de frijoles cuando en realidad no los protege la clase 30.

El Registro de la Propiedad mediante resolución final dictada a las 12:01:46 horas del 10 de setiembre de 2024, denegó la solicitud de inscripción de la marca porque consideró que está conformada por un conjunto de palabras que brindan una idea clara del producto que se pretende proteger y el consumidor lo entendería como BEAN o FRIJOL, y tal limitación no se hace en clase 30, ya que se protegen otros productos tales como el maíz, por lo que es engañosa según el



artículo 7 inciso j), y párrafo final de la Ley de marcas.

Consecuencia de lo anterior, llama la atención que el Registro en la resolución impugnada en el considerando “QUINTO: SOBRE EL FONDO, apartado II “ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO”, visible a folios 30 a 32 del expediente principal, señaló que la marca solicitada **THAT BEAUTIFUL BEAN CO**, protege en clase 29: frijoles, frijoles enlatados y frijoles y vegetales enlatados que también contienen salsas o condimentos vendidos como una unidad y en clase 30: maíz descascarillado, no obstante, como puede observarse, únicamente se detuvo a analizar lo relacionado con la clase 30, y no hizo referencia a la clase 29; incluso en el considerando “SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO”, tampoco toma en cuenta la clase 29 internacional, ya que solamente refiere a la clase 30, señalando que “[...] la marca **THAT BEAUTIFUL BEAN CO** [...] consiste en un signo compuesto en términos engañosos en relación con algunos de los productos que pretende proteger en clase 30 internacional de conformidad con el artículo séptimo inciso j) párrafo final de la Ley de Marcas y Otro Signos Distintivos”, y en el POR TANTO de la resolución resuelve “denegar la inscripción de la solicitud presentada”.

La falta de pronunciamiento sobre lo concerniente a la clase 29 internacional, violenta el principio de congruencia, por cuanto la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución es poner punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre lo pretendido por las partes y lo decidido en la resolución; por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este le compete



efectuar un adecuado pronunciamiento sobre lo pedido por la solicitante. Si bien observa este Tribunal a folio 37 del expediente principal en el escrito de apelación, la representante solicita la división de la solicitud; esto no puede convalidar la omisión en la resolución venida en la alzada, por lo que se anula por los motivos expuestos.

En virtud de lo antes expuesto, y por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 62.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente asunto, para enderezar los procedimientos corresponde declarar la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:01:46 horas del 10 de setiembre de 2024, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no se entra a conocer el fondo del asunto ni los agravios del recurso de apelación presentado, por cuanto pierden interés debido a la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:01:46 horas del 10 de setiembre de 2024. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación y sus agravios, presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros



que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho.
NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA

TE: Nulidad

TG: Fallo del TRA

TNR: 00.35.87

NULIDAD

TG: Efectos de fallo del TRA

TNR: 00.35.98