



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0483-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA

"THAT BEAUTIFUL BEAN COMPANY"

BUSH BROTHERS & COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-5741)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0191-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas once minutos del veintiséis de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-1068-0678, en su condición de apoderada especial de la compañía **BUSH BROTHERS & COMPANY**, sociedad existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1016 East Weisgarber Road, Knoxville, Tennessee 37909, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:18:26 horas del 2 de septiembre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 03 junio de 2024, la abogada María del Pilar López Quirós, portadora de la cédula de identidad: 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de representante de la compañía **BUSH BROTHERS & COMPANY**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica "THAT BEAUTIFUL BEAN COMPANY", 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. En clase 30 internacional: Maíz descascarillado.**

Mediante resolución de las 11:18:26 horas del 2 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente en relación con los productos de la clase 30 específicamente para maíz descascarillado y continuar con el trámite correspondiente de los productos de la Clase 29; de conformidad con el artículo séptimo inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **BUSH BROTHERS & COMPANY**, interpuso recurso de apelación y expuso como agravios lo siguiente:

1. Las marcas deben analizarse de acuerdo con la forma en que se utilizan y perciben en el mercado, y no únicamente conforme a una interpretación literal o subjetiva del registrador. En este sentido, la expresión "THAT BEAUTIFUL BEAN COMPANY" debe entenderse



metafóricamente, como una representación creativa y evocadora del giro comercial de la empresa, que produce y comercializa frijoles y otros alimentos.

2. El signo no describe de manera directa los productos que ampara, sino que transmite una idea conceptual positiva y emocional, destacando la tradición, calidad y orgullo de la compañía hacia sus productos. Por tanto, la marca cumple plenamente con el principio de distintividad, ya que permite que tanto el consumidor promedio como el público identifiquen de manera clara a la empresa titular.

3. El signo cumple con los requisitos de ley para ser registrado, incluyendo el requisito de distintividad para diferenciar sus productos de los de terceros y que no provocará confusión en los consumidores por el hecho de incluir el término “Bean”.

4. La marca en análisis, que inició enfocándose en frijoles, ha evolucionado de manera natural para incluir otros granos y productos relacionados, sin perder coherencia ni generar confusión entre los consumidores, sino más bien fortaleciendo su presencia en el mercado mediante una oferta más completa. Cita ejemplos de empresas que empezaron vendiendo solo un tipo de bien o servicio y luego se expanden a otras áreas.

5. La marca de su representada es una marca sombrilla, es decir, una empresa que utiliza un mismo signo distintivo para identificar varios productos relacionados a la misma empresa, que lejos de causar confusión en el consumidor les permite asociar un grupo de marcas que pertenecen a un mismo dueño y atribuirles la misma procedencia



empresarial. En este sentido, la marca de su representada no resulta ser engañosa ya que el consumidor al ver la marca fácilmente podrá identificar que se trata de la marca propietaria de los diferentes productos que comercializan.

6. Este Registro ha admitido marcas cuyos nombres no guardan una relación literal o directa con los productos o servicios que distinguen, reconociendo el uso legítimo de expresiones metafóricas en la creación marcaría.

7. El Registro está analizando la marca de forma separada al analizar únicamente la palabra “BEAN” y no en conjunto la frase “THAT BEAUTIFUL BEAN COMPANY”, al hacerlo de forma conjunta se debe analizar el concepto que transmite la frase que es lo que el consumidor va a captar y retener.

8. Solicita declarar con lugar el presente recurso y continuar con el trámite de inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo examen,



el Registro de la Propiedad Intelectual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), emitió resolución denegatoria respecto a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica "THAT BEAUTIFUL BEAN COMPANY", solicitada para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Maíz descascarillado. No obstante, la solicitud fue admitida respecto a los productos comprendidos en clase 29 internacional.

En virtud de lo anterior, la representación de la compañía **BUSH BROTHERS & COMPANY** presentó gestión de división de su solicitud, a efectos de que se continúe el trámite de inscripción para la clase 29 de la nomenclatura internacional, lo cual fue admitido por la autoridad registral, conforme consta en la certificación visible a folio 48 del legajo digital de apelación.

En consecuencia, en el presente expediente corresponde analizar únicamente la marca propuesta en relación con los productos solicitados en la clase 30 internacional, al ser este el extremo que fue objetado en la denegatoria recurrida.

Con el fin de efectuar el análisis correspondiente, esta instancia acude a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de marcas, el cual conceptualiza la marca de los siguientes términos:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de



identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Bajo dichos términos, corresponde a este Tribunal determinar si el signo solicitado se encuentra comprendido dentro de las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos. Tales objeciones derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Estos motivos, que impiden el registro marcario, se encuentran contemplados en el artículo 7 de la Ley de marcas.

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De la norma transcrita se desprende que un signo resulta intrínsecamente inadmisibles cuando constituya una designación susceptible de causar engaño o confusión en el público consumidor respecto a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio producto o servicio que pretende proteger y distinguir.



El carácter engañoso que hace referencia el inciso j)), este habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

[...]

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

[...]

A la luz de lo citado, se constata que el signo pretendido corresponde a una marca denominativa compuesta por la frase escrita en el idioma inglés "THAT BEAUTIFUL BEAN COMPANY", la cual puede ser traducida al español como "esa hermosa compañía de frijoles", en donde el término predominante y central es "BEAN". En su conjunto, el signo pretendido transmite la idea de una empresa dedicada a la producción o comercialización de frijoles.

Bajo esta inteligencia, este Tribunal determina que la utilización del término "BEAN" podría inducir a error al consumidor medio y generar confusión respecto de la verdadera naturaleza de los productos solicitados para la clase 30 internacional, toda vez que el consumidor, al enfrentarse al signo, lo asociará con frijoles, cuando en realidad los productos a proteger y distinguir corresponden a "maíz descascarillado".



En consecuencia, el signo "THAT BEAUTIFUL BEAN COMPANY", transmite una idea inexacta sobre los productos que pretende distinguir, configurándose así la prohibición de registro antes apuntada, por lo que comparte esta instancia el criterio emitido por el registro de origen.

El apelante argumenta que el signo propuesto debe examinarse conforme a la percepción del mercado, y no únicamente conforme a una interpretación literal o subjetiva del registrador, considerando su signo como evocativo. En este caso, al realizarse el examen en forma global, se determina que la inclusión del término "BEAN", no es evocativa, sino que hace una referencia directa a un tipo específico de grano (frijoles), por lo que no hay ninguna interpretación subjetiva al respecto.

El recurrente sostiene que el signo solicitado transmite una idea conceptual positiva y emocional, destacando la tradición, calidad y orgullo empresarial, por lo que a su criterio cumple el requisito de distintividad. No obstante, dicho argumento no es suficiente para desvirtuar la objeción de registro por motivos intrínsecos, al no ser este un criterio jurídico que permita eliminar el carácter engañoso.

A pesar del carácter evocativo que pretende dársele a la expresión "THAT BEAUTIFUL BEAN COMPANY", lo cierto es que la traducción del signo y su elemento preponderante "BEAN", tienen un significado concreto y reconocible dentro del comercio.

Sobre el alegato de que la marca no provocará confusión respecto a productos de terceros o en los consumidores, por incluir el término



“BEAN”, no es de recibo. El riesgo de engaño no depende de intenciones empresariales o del solicitante, sino de la percepción que podría generarse en el consumidor, y el término “BEAN”, puede llevarlo a asumir que los productos corresponden a frijoles, lo cual no coincide con el producto solicitado, sea este “maíz descascarillado”.

En cuanto a la expansión comercial del solicitante, no es algo determinante para la inscripción del signo. El análisis para determinar si el signo puede ser registrado, debe realizarse con respecto a los productos específicamente solicitados y para la clase correspondiente, y no con la estrategia comercial o diversificación del titular, ya que esto no elimina la obligación del signo de no ser engañoso respecto a los productos que pretende distinguir.

El argumento relativo a que se trata de una “marca sombrilla” tampoco desvirtúa la prohibición señalada. El hecho de que un signo sea utilizado para identificar diferentes líneas de productos no elimina la obligación de no inducir a error o engaño respecto de cada uno de los productos para los cuales se solicita protección. Es importante hacer notar al recurrente, que el uso de las llamadas “marca sombrilla” debe hacerse siempre respetando la normativa marcario, es decir, no es de recibo pretender extender el ámbito de protección de un signo marcario, a productos que puedan entrar en conflicto con la toma de decisión de compra del consumidor, que es lo que se pretende evitar con la inscripción del signo como el del presente caso.

Con respecto a que existen otras marcas registradas en condiciones similares, no constituye un precedente vinculante. Cada signo debe



analizarse conforme a sus propias particularidades y con relación a la impresión que generen en el consumidor.

Señala el apelante, que el Registro realizó un análisis fraccionado, lo cual tampoco resulta de recibo. La obligación de efectuar un examen global no impide identificar elementos relevantes que puedan incidir en la percepción que genere el signo en el mercado.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal concluye que ninguno de los agravios expuestos por el recurrente logra desvirtuar la objeción de registro por motivos intrínsecos, por lo que se mantiene el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Intelectual, al considerar que el signo solicitado es inadmisibles conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, en su condición de apoderada especial de la compañía **BUSH BROTHERS & COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Cynthia Wo Ching Vargas, en su condición de apoderada especial de la compañía **BUSH BROTHERS & COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:18:26 horas



del 2 de septiembre de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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 lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

WWW.TRA.GO.CR



TE. Marcas inadmisibles
TG. Propiedad Industrial
TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TG. Marcas y signos distintivos
TNR. 00.41.53