



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0607-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 0344-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de mayo de 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, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:05 horas del 11 de noviembre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 3 junio de 2024, la abogada María del Pilar López Quirós, portadora de la cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en representación de la compañía **BUSH BROTHERS & COMPANY**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica "THAT BEAUTIFUL BEAN CO.", 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: maíz descascarillado.

Mediante resolución de las 08:39:05 horas del 11 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción, al considerar que consiste en un signo compuesto de términos engañosos en relación con los productos que pretende proteger en clase 30 internacional, de conformidad con el artículo sétimo inciso j) párrafo final, de la Ley de marcas y otros signos distintivos. En cuanto a la clase 29 solicitada no existió objeción.

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

1. La marca solicitada es un signo altamente reconocido en el mercado norteamericano, con una presencia consolidada y constante en medios publicitarios tradicionales y digitales, lo que ha contribuido significativamente a su posicionamiento entre los consumidores de esa región. Esta 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. 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; por lo que se cumple a cabalidad con el principio de distintividad.

3. El término “beans” es utilizado por su representada como un concepto asociado a los alimentos y no a los “frijoles” específicamente. Al analizar el contenido disponible en el sitio web oficial de la marca 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.

4. La marca de su representada no pretende confundir al consumidor, sino todo lo contrario y es ofrecer productos complementarios a los que ya comercializa con la marca que están plenamente relacionados. “That Beautiful Bean Company” es una especie de frase que llevan todos los productos y en su empaque posee la imagen además de indicar de forma precisa que producto se trata. El Ministerio de Salud dentro de los requisitos de etiquetado, exige que se indique el tipo de producto que se trata indicando sea “frijoles enteros” “frijoles molidos” “maíz” de esta forma se garantiza que el consumidor no se confunda respecto al tipo de producto que se trata.



5. Si bien el giro inicial de la empresa estaba enfocado en productos relacionados con frijoles, y por ello esta marca incluye el término “Bean”, actualmente comercializa otros productos y utiliza la misma marca en su comercialización y promoción en el mercado. Hay innumerables ejemplos de empresas que empiezan vendiendo solo un tipo de bien o servicio y luego se expanden a otras áreas, por lo que los consumidores están acostumbrados a este fenómeno y eso no significa que se estén engañando.

6. El presente caso se trata de una “marca sombrilla” o “umbrella branding” que quiere decir una empresa que utiliza un mismo signo distintivo para identificar varios productos relacionados a la misma empresa, lo que permite asociar un grupo de marcas que pertenecen a un mismo dueño y atribuirles la misma procedencia empresarial.

7. El Registro ha admitido algunas marcas que, a su parecer, no siempre protegen lo que aparece en su nombre o logo y aun así están registradas.

8. El Registro analizó la marca de forma separada al considerar únicamente la palabra “BEAN” y no en conjunto la frase “THAT BEAUTIFUL BEAN COMPANY”, y 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.

9. 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.



10. El signo solicitado, de manera progresiva y constante, ha venido siendo utilizada en Costa Rica, por lo que ya no se trata únicamente de un uso y registro a nivel internacional, sino de un uso real y efectivo en el ámbito nacional, circunstancia que resulta jurídicamente relevante para la calificación registral.

Finalmente, solicitó que se declaren con lugar los argumentos y, en consecuencia, se anule la resolución que declaró sin lugar el registro de la marca solicitada en clase 30.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal naturaleza por tratarse de un caso de puro derecho.

TERCERO. 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, denegó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica "THAT BEAUTIFUL BEAN CO.", solicitada para proteger y distinguir en clase 30: maíz descascarillado 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). No obstante, la solicitud fue admitida respecto a los productos comprendidos en la clase 29.

Debido a lo anterior, la representación de la compañía **BUSH**



BROTHERS & COMPANY solicitó dividir la solicitud, a efectos de que se continuara con el trámite de inscripción en la clase 29 de la nomenclatura internacional, lo cual fue admitido por la autoridad registral, conforme consta en la certificación visible a folio 5 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.

En este sentido, corresponde 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.

[...]

El carácter engañoso a que hace referencia el inciso j), 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 partir del análisis integral del signo solicitado, este Tribunal advierte que se trata de una marca denominativa conformada por la expresión en idioma inglés “THAT BEAUTIFUL BEAN CO.”. Dentro de la estructura del signo, el vocablo “BEAN” constituye el elemento de mayor fuerza y relevancia conceptual, siendo comúnmente entendido por el consumidor medio como “frijol”.

Desde una apreciación global y de conjunto, el signo proyecta de manera inmediata la idea de una empresa dedicada a la producción, comercialización o distribución de frijoles o de productos directamente relacionados con dicho grano.

En ese sentido, este Tribunal considera que la utilización del término “BEAN” dentro del signo solicitado puede inducir a error o engaño al consumidor respecto de la naturaleza y composición de los productos que se pretende distinguir en clase 30 internacional, toda vez que el público consumidor asociará razonablemente el signo con productos elaborados a base de frijoles o vinculados con estos, cuando en



realidad la lista de productos solicitada corresponde a “maíz descascarillado”.

Consecuentemente, el signo incurre en la causal de prohibición de registro prevista en el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, por resultar engañoso respecto de las características esenciales y naturaleza de los productos que pretende proteger y distinguir.

El apelante señaló que la marca propuesta, es un signo altamente reconocido y posicionado en el mercado norteamericano. Este Tribunal estima que tal argumento no resulta suficiente para desvirtuar la causal advertida en el presente caso. La eventual notoriedad o reconocimiento que el signo pudiera ostentar en otras jurisdicciones no elimina su aptitud engañosa dentro del tráfico mercantil costarricense.

En cuanto a que el término “beans” evoca una categoría general de semillas y que ello reforzaría la distintividad del signo, esta afirmación no es de recibo. El consumidor al estar en frente del signo solicitado atribuirá al término “bean” un significado directamente relacionado con frijoles, generando una expectativa respecto de la naturaleza de los productos comercializados bajo el signo. Sin embargo, los productos pretendidos corresponden específicamente a “maíz descascarillado”, producto que no guarda correspondencia directa con la evocación principal del signo solicitado.

El análisis marcario debe efectuarse desde la óptica del público consumidor y no desde la intención subjetiva del solicitante. En ese sentido, el vocablo “BEAN”, dentro del idioma inglés, posee un significado concreto y comúnmente asociado a frijoles o legumbres, y



esa será la idea predominante que el consumidor retendrá al enfrentarse al signo.

Asimismo, las referencias al sitio web, empaques y presentaciones gráficas no forman parte del signo solicitado tal y como fue presentado para su registro, razón por la cual tales elementos externos no pueden ser utilizados para desvirtuar la aptitud engañosa de la marca propuesta.

El recurrente sostiene que la marca no pretende confundir al consumidor y que el etiquetado exigido por el Ministerio de Salud permitiría identificar correctamente el producto, argumento que es rechazado por este órgano de alzada. El examen de registro consiste en determinar si el signo, por sí mismo y de manera autónoma, posee capacidad para inducir a error o engaño al consumidor. La eventual inclusión futura de etiquetas, descripciones o información complementaria en los empaques no subsana el carácter engañoso del signo solicitado.

Con respecto a que el giro inicial de la empresa estaba enfocado en productos relacionados con frijoles, y por ello esta marca incluye el término “Bean”, pero que actualmente comercializa otros productos, considera este Tribunal que la evolución empresarial alegada no elimina que el signo pueda inducir a error al consumidor con respecto a los productos que busca proteger y distinguir.

El argumento relativo a que se trata de una “marca sombrilla” tampoco desvirtúa la prohibición señalada. Si bien es cierto que las empresas pueden diversificar sus líneas comerciales, ello no implica



que cualquier signo resulte automáticamente registrable para productos distintos, especialmente cuando el elemento predominante del signo evoca directamente una naturaleza específica que no coincide con los productos solicitados.

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 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 08:39:05 horas del 11 de noviembre 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

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