



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0503-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO **SICURO**

QINGDAO SHENGSHI JUNWEN ENTERPRISE MANAGEMENT CO.,
LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-1545

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0258-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía QINGDAO SHENGSHI JUNWEN ENTERPRISE MANAGEMENT CO., Ltd., organizada y existente bajo las leyes de China, con domicilio en Room B202-60, Building 3, No.103 Laoshan Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:16 horas del 27 de agosto noviembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de setiembre de 2023, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SICURO**, para proteger y distinguir en **clase 12**: cubiertas de neumáticos para vehículos; cubiertas para neumáticos; neumáticos; neumáticos para automóviles; bandajes macizos para ruedas de vehículos; neumáticos para autobuses; neumáticos para camiones; neumáticos de coches; cámaras de aire para neumáticos; neumáticos para vehículos industriales.

Mediante resolución dictada a las 09:47:16 horas del 27 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al considerar que el signo se conforma por un término descriptivo y carente de aptitud distintiva con relación a los productos a proteger en clase 12.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía QINGDAO SHENGSHI JUNWEN ENTERPRISE MANAGEMENT CO., Ltd., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Su mandante se dedica a la gestión empresarial, registro y administración de marcas dentro del sector automotriz, principalmente a la división de neumáticos, entre sus marcas más destacadas se posiciona **SICURO**, asimismo se caracteriza por



fabricar una gran variedad de neumáticos para automóviles, camiones pesados (TBR), aplicaciones industriales y uso fuera de carretera; siendo que la marca **SICURO** se posiciona en mercados internacionales con exportaciones activas, además se particulariza por fabricar productos duraderos con un posicionamiento de buena relación entre calidad y precio.

2. El registrador concede al término **SICURO** un significado muy subjetivo al no contar con una referencia bibliográfica confiable para constatar la definición de esa palabra, situación que resulta lesiva y extraña para su representada, debido a que ese vocablo es de fantasía y la autoridad registral lo considera como una expresión en lengua extranjera, lo cual limita el registro de la marca solicitada.

3. La autoridad registral incurrió en un análisis desmembrado de la marca pretendida, toda vez que evaluó de manera individual su conformación gramatical para calificarla como descriptiva y carente de distintividad con relación al producto, transgrediendo con ello el principio fundamental de apreciación global y de conjunto del signo.

4. Como puede determinarse la marca **SICURO** pretende proteger cubiertas de neumáticos para vehículos, cubiertas para neumáticos, neumáticos para automóviles, neumáticos para autobuses y camiones, bandajes macizos para ruedas de vehículos, cámaras de aire y neumáticos para vehículos industriales; en consecuencia de su análisis se colige que no describe de forma directa ni exclusiva sus productos, a pesar de que puede aludir de manera indirecta ideas de seguridad o fiabilidad, no describe de forma inmediata la naturaleza, función o características técnicas de los productos, por el contrario



funciona como un distintivo marcario que se diferencia en el comercio.

5. El Registro determinó que la palabra **SICURO** se compara con **SEGURO**, por lo cual resulta descriptiva con respecto a los productos pretendidos, siendo esta valoración errada, por cuanto **SICURO** es un término de fantasía creado y que no presenta significado en ningún idioma, además la analogía fonética que presenta con otras palabras es meramente casual e insuficiente para concederle un significado propio o un carácter descriptivo; por el contrario el signo **SICURO** su significado es evocativo y presenta la distintividad necesaria para acceder a su inscripción como una marca válida y eficaz.

Como sustento de sus alegatos señaló el voto 95-2003 dictado por la Sección Tercero del Tribunal Superior Contencioso Administrativo; y el voto 0094-2016 emitido por este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser 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 CUANTO A LAS CAUSALES INTRÍNSECAS DEL SIGNO MARCARIO. La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

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.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro comprendidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Para el caso en estudio es necesario referirnos a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la citada ley, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos siguientes:

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

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]



g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando el signo no tenga suficiente aptitud distintiva, debido a que califique o describa alguna cualidad o característica del producto o servicio de que se trata, y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

Por consiguiente, una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de una marca, refiere a la percepción que tendrá el consumidor y que se materializa en el análisis en conjunto que se debe efectuar al signo con relación al listado de productos o servicios que pretenda distinguir.

En el caso bajo análisis, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó la inadmisibilidad del signo por motivos intrínsecos, al conformarse por un término descriptivo/calificativo con relación a los productos a proteger; no obstante, este Tribunal difiere de ese criterio, si bien, al analizar en su conjunto el distintivo marcario pretendido, se compone por la palabra en italiano **SICURO**, cuya traducción al idioma español es **SEGURO**, conforme al traductor en línea WordReference.com, ubicado en el siguiente enlace: <https://www.wordreference.com/ites/sicuro>.

De ahí que, considera este Tribunal que la marca **SICURO**, no es descriptiva para el mercado de los neumáticos en clase 12 internacional, ya que no describe de ninguna manera el producto que



se pretende comercializar o sus características físicas, sea: el tipo de material, tamaño, medida o los componentes técnicos del producto; por el contrario, se requiere de un esfuerzo intelectual o deductivo por parte del consumidor para asociar el signo propuesto con una cualidad altamente deseable en la comercialización de ese tipo de productos (neumáticos), sea: el agarre y la estabilidad en carretera, en este sentido el distintivo marcario se encuentra dentro de la clasificación de marcas evocativas, siendo viable su protección.

En este mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, indicó:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, y así poder llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos por identificar. Nótese que el signo solicitado **SIGURO** no refiere a ninguna característica o cualidad de los productos solicitados, le corresponde al consumidor usar su imaginación para poder relacionarlo con alguna cualidad de los productos, estando en presencia de una marca evocativa.



Por consiguiente, considera este Tribunal que el signo propuesto **SICURO** se trata de una marca evocativa y no descriptiva, debiendo acogerse los agravios expresados por la apelante y por las razones expuestas, se concluye que la marca solicitada en conjunto es distintiva, por lo que puede acceder a la publicidad registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, citas legales y jurisprudencia, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía QINGDAO SHENGSHI JUNWEN ENTERPRISE MANAGEMENT CO., Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:16 horas del 27 de agosto de 2025, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **SICURO** en clase 12 internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía QINGDAO SHENGSHI JUNWEN ENTERPRISE MANAGEMENT CO., Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:47:16 horas del 27 de agosto de 2025, la que en este acto **se revoca**. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

WWW.TRA.GO.CR



TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: TIPOS DE MARCAS

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.60.59