



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0507-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO **MEGA**

BEIJING LIXIANG AUTOMOBILE CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-4620

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0307-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con tres minutos del siete de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-695, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderado especial de la empresa **BEIJING LIXIANG AUTOMOBILE CO., LTD.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de China, con domicilio en No.1, Linkong 2nd Road, Shunyi, Zhongguancun Science Park, Shunyi District, Beijing, China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:32:02 del 19 de septiembre de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de mayo de 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa BEIJING LIXIANG AUTOMOBILE CO., LTD., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

MEGA en clase 12 internacional, para proteger y distinguir, vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; carros; rodamientos [partes de vehículos]; vehículos eléctricos; escalones para vehículos; bujes de ruedas para automóviles; motocicletas; amortiguadores para automóviles; motores para vehículos terrestres; bicicletas; carros y carretillas de tracción humana; coches de caballos; equipos para reparar cámaras de aire; cubiertas de neumáticos para vehículos; vehículos aéreos; barcos; disco de freno para vehículos; limpiaparabrisas; parabrisas; asientos de vehículos; bombas de aire [accesorios para vehículos]; volantes para vehículos; tapizados para interiores de vehículos; cinturones de seguridad para asientos de vehículos; vehículos eléctricos; parasoles diseñados para automóviles; ruedas de automóvil; asientos de vehículos; vehículos autónomos; piezas embellecedoras para interior de automóviles; techos solares para vehículos; vehículos motorizados de dos ruedas; fundas adaptadas para automóviles; portaequipajes de techo para automóviles; retrovisores; bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; carrocerías; pastillas de freno para automóviles; autocaravanas; vehículos híbridos; puertas de automóvil; bombas de aire para neumáticos de bicicleta; sillas de paseo; carretillas de equipaje plegables; amortiguadores de suspensión para



vehículos; asientos infantiles de seguridad para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 14:32:02 horas del 19 de setiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado

MEGA, al considerar que el signo resulta inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa BEIJING LIXIANG AUTOMOBILE CO., LTD., apeló y otorgada la audiencia de reglamento expuso como agravios los siguientes:

1. BEIJING LIXIANG AUTOMOBILE CO., LTD., es una empresa automotriz China relativamente joven, pero con un crecimiento rápido y prometedor. Fundada en 2015 por Li Xiang—un empleador reconocido en el sector digital—, tiene su sede en Pekín—, y cuenta con una planta de producción en Changshou, además de centros de I + D.
2. El Registro incurre en un análisis fraccionado de marca solicitada, toma en cuenta únicamente las partes por separado y no considera la marca en conjunto, tal y como lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos.
3. La marca MEGA se distingue del signo OMEGA PARTS por la amplitud y diversidad de sus productos. MEGA abarca un portafolio integral de movilidad, que incluye vehículos de distintos tipos — terrestres, eléctricos, híbridos, autónomos, acuáticos, aéreos y ferroviarios— así como una gran variedad de componentes,



accesorios, sistemas de seguridad, piezas estructurales y artículos de mantenimiento, la marca OMEGA PARTS se enfoca en un catálogo mucho más específico, centrado en partes esenciales del sistema automotriz, como fajas para motor, pastillas y zapatas de freno, bombas de freno, componentes de embrague, bombas electrónicas de gasolina, filtros y escobillas. En síntesis, MEGA ofrece una gama amplia que cubre desde vehículos completos hasta accesorios y repuestos diversos, mientras que OMEGA PARTS se especializa en componentes mecánicos y de fricción críticos para el funcionamiento del automóvil. Es imposible que el consumidor se confunda entre ambos productos ya que además no son comercializados de la misma manera ni tienen la misma funcionalidad.

4. Los signos **MEGA** y **Omega PARTS**, gráficamente presentan composiciones visuales claramente distintas, lo cual reduce cualquier posibilidad de confusión en el consumidor; y desde el punto de vista fonético presentan diferencias claras y evidentes que disminuyen cualquier riesgo de confusión ya que la palabra MEGA es una palabra breve con un sonido directo y simple. Su pronunciación inicia con un sonido consonántico “M” seguido de una vocal abierta “e”, lo que le da un ritmo rápido y compacto. OMEGA PARTS es una estructura fonética más larga y compleja, la primera palabra OMEGA tiene una sílaba inicial “O” que no está presente en MEGA y el acento principal cae en la última sílaba “GA” o en la penúltima dependiendo de la variante, lo que crea un patrón rítmico y melódico distinto al de MEGA. EL término PARTS añade una segunda palabra con un sonido consonántico “P” claramente diferenciable. Esta diferencia en la cantidad de sílabas, acentos y sonidos consonánticos genera una disimilitud fonética significativa.



La distinta longitud, acentuación y composición silábica de ambas marcas dificulta que un consumidor las pueda confundir al escucharlas, ya que la marca OMEGA PARTS tiene un sonido más complejo, con mayor cantidad de fonemas y un ritmo diferente al de MEGA, que es más corto y directo.

Solicita se continúe con el trámite del registro de la marca de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se

encuentra inscrita la marca de fábrica , registro 319321, propiedad de la empresa GRUPO S Y S DIVISIÓN AUTOMOTRIZ, S.A., en clase 12 internacional, para proteger y distinguir, fajas de uso automotriz (van en el motor), pastillas, zapatas, bombas principales y auxiliares de freno, componentes de embrague, bombas electrónicas de gasolina, filtros, escobillas. Inscrita el 10 de noviembre de 2023, vigente hasta el 10 de noviembre de 2033 (folio 6 a 7 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.

CUARTO. 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.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a 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.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma



clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, p. 5, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o



servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la



ley de cita, sino también el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:

[...]

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

Así las cosas y en atención al caso en examen la marca solicitada y el signo inscrito son los siguientes:

Marca solicitada

MEGA

En clase 12 internacional, para proteger y distinguir, vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; carros; rodamientos [partes de vehículos]: vehículos eléctricos; escalones para vehículos; bujes de ruedas para automóviles; motocicletas;



amortiguadores para automóviles; motores para vehículos terrestres; bicicletas; carros y carretillas de tracción humana; coches de caballos; equipos para reparar cámaras de aire; cubiertas de neumáticos para vehículos; vehículos aéreos; barcos; disco de freno para vehículos; limpiaparabrisas; parabrisas; asientos de vehículos; bombas de aire [accesorios para vehículos]; volantes para vehículos; tapizados para interiores de vehículos; cinturones de seguridad para asientos de vehículos; vehículos eléctricos; parasoles diseñados para automóviles; ruedas de automóvil; asientos de vehículos; vehículos autónomos; piezas embellecedoras para interior de automóviles; techos solares para vehículos; vehículos motorizados de dos ruedas; fundas adaptadas para automóviles; portaequipajes de techo para automóviles; retrovisores; bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; carrocerías; pastillas de freno para automóviles; autocaravanas; vehículos híbridos; puertas de automóvil; bombas de aire para neumáticos de bicicleta; sillas de paseo; carretillas de equipaje plegables; amortiguadores de suspensión para vehículos; asientos infantiles de seguridad para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos.

MARCA INSCRITA



Registro 319321

En clase 12 internacional, para proteger y distinguir, fajas de uso automotriz (van en el motor), pastillas, zapatas, bombas principales y auxiliares de freno, componentes de embrague, bombas electrónicas de gasolina, filtros, escobillas.



Del análisis unitario de los signos se determina que la marca de

MEGA

fábrica y comercio solicitada, es mixta, (folio 11 del expediente principal) conformada por una palabra, escrita en una grafía especial, en letra mayúscula de color negro. La marca inscrita



, es mixta, se compone de las palabras **Omega** y **PARTS**, escritas en una grafía especial de color negro, la vocal “O” de la locución **Omega** está escrita en letra mayúscula y las restantes letras se encuentran escritas en minúscula, debajo de la letra “O” se ubica



un diseño de color rojo, el cual asemeja a la letra “v” alargada, y la palabra **PARTS**, está escrita en letra mayúscula de color negro.

De la descripción anterior, se determina a nivel gráfico o visual, que la marca solicitada comparte sus primeras cuatro letras en idéntica posición con la marca registrada **Omega**, por lo que se puede afirmar que el elemento central del signo propuesto está íntegramente contenido en la marca registrada; por tal razón el signo pretendido no resulta distintivo frente al inscrito, ya que visualmente los vocablos **MEGA** y **Omega**, resultan semejantes al consumidor, por lo que este podría confundir los signos respecto a su origen empresarial. De ahí, que estima este Tribunal que no lleva razón la empresa apelante cuando exterioriza en sus agravios que gráficamente los signos presentan composiciones visuales claramente distintas, lo cual reduce cualquier posibilidad de confusión en el consumidor.

Al presentarse una gran semejanza a nivel gramatical, ésta se replica en el ámbito fonético o auditivo, debido a que su pronunciación y sonoridad es muy similar al oído del consumidor.



Dentro del contexto ideológico o conceptual la palabra **MEGA**, según el Diccionario de la lengua española, en línea se define como “1. Elem. Compos. [...] 'grande'. Megalito, megaterio.” (Recuperado de: <https://dle.rae.es/mega>). La palabra **Omega**, se define según el diccionario aludido como “[...] 1. f. Vigésimocuarta letra del alfabeto griego (Ω , ω), que corresponde a la o larga del latino.” (Recuperado de <https://dle.rae.es/omega>). Como puede apreciarse, conceptualmente no presentan semejanza desde el plano ideológico.

Ante las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos en pugna, es importante realizar el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido teniendo el Tribunal en cuanto a los criterios de comparación tratándose de marcas que distinguen productos dirigidos a la industria automotriz y presentan algún grado de similitud, como ocurre en el caso en estudio.

Ahora bien, realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, dispone “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.”

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos, servicios o giro comercial, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca o nombre comercial



registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o nombre comercial similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Por consiguiente, de los listados de productos señalados en el cuadro comparativo establecido líneas arriba se observa que la marca

solicitada **MEGA** y la marca inscrita **Omega PARTS**, ambas en la clase 12 internacional; los productos se desarrollan dentro de un mismo ámbito comercial, van dirigidos al mismo sector de mercado “automotriz”, específicamente a repuestos y mantenimiento para vehículos, por ende, se encuentran estrechamente vinculados o relacionados entre sí, debido a que los productos que se pretenden con relación a los inscritos forman parte integral de la misma actividad, por lo que el consumidor podría pensar que los productos de la marca pedida corresponden a una nueva línea de productos que sacó al mercado la empresa titular de la marca inscrita; por lo cual dadas las semejanzas que presentan las marcas, el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial, y esto es precisamente lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico; motivo por el cual no podría el signo propuesto obtener protección registral, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Respecto al agravio de la recurrente al indicar que, BEIJING LIXIANG AUTOMOBILE CO., LTD; es una empresa automotriz China relativamente joven, pero con un crecimiento rápido y prometedor. Fundada en 2015 por Li Xiang—un empleador reconocido en el sector



digital-, tiene su sede en Pekin-, y cuenta con una planta de producción en Changshou, además de centros de 1 + D; sobre este agravio, es importante aclarar a la recurrente, que en un proceso de solicitud de marca como el que nos ocupa, el Registro analiza si el signo cumple estrictamente con lo que exige la Ley de marcas para que el signo pueda ser objeto de registro, dejando por fuera cualquier argumento relacionado con el reconocimiento y crecimiento rápido y prometededor de la empresa, pues ello para el caso que se analiza, no constituye un requisito sine qua non para inscribir el signo.

En cuanto a lo expuesto por la representación de la empresa recurrente en cuanto a que el Registro incurre en un análisis fraccionado de marca solicitada, toma en cuenta únicamente las partes por separado y no considera la marca en conjunto, tal y como lo establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos; no lleva razón la apelante en su alegato, dado que de la visión de conjunto el Registro determinó que el signo solicitado MEGA, comparte casi la totalidad de las letras y en la misma disposición y su parte central es igual a la marca inscrita OMEGA PARTS (diseño), concluyendo que las pocas diferencias existentes no son suficientes para diferenciar las marcas, por lo que el consumidor podría pensar que se está en presencia de signos que provienen de una misma casa comercial.

En lo referente a que la marca MEGA se distingue del signo OMEGA PARTS. MEGA en cuanto a que abarca un portafolio integral de movilidad, que incluye vehículos de distintos tipos —terrestres, eléctricos, híbridos, autónomos, acuáticos, aéreos y ferroviarios— así como una gran variedad de componentes, accesorios, sistemas de seguridad, piezas estructurales y artículos de mantenimiento; y que la



marca OMEGA PARTS se enfoca en un catálogo mucho más específico, centrado en partes esenciales del sistema automotriz, como fajas para motor, pastillas y zapatas de freno, bombas de freno, componentes de embrague, bombas electrónicas de gasolina, filtros y escobillas, por lo que es imposible que el consumidor se confunda entre ambos productos ya que además no son comercializados de la misma manera ni tienen la misma funcionalidad. Este Tribunal estima que no asiste razón a la recurrente en su argumento, debido a que no se puede obviar que existe relación entre los productos a proteger por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita, porque ambos giran en torno al mismo sector comercial (automotriz), comparten canales de distribución como por ejemplo, agencias de vehículos y talleres especializados, usuarios (quien compra un vehículo), es el mismo usuario que adquirirá las pastillas y zapatas de freno, fajas para motor, bombas de freno, filtros, escobillas, componente de embrague y bombas electrónicas, por consiguiente, existe una complementariedad de índole funcional, ya que los repuestos que protege la marca inscrita, son necesarios para dar mantenimiento a los vehículos que protege la marca solicitada.

Así las cosas, la semejanza gráfica y fonética de los signos en conflicto y la relación existente entre los productos se convierte en un factor que podría llevar al consumidor a un riesgo de confusión o asociación empresarial, debido a que este puede pensar que hubo una diversificación de productos o actualización del distintivo inscrito, por lo que el signo propuesto no es objeto de registro por incurrir en las causales de inadmisibilidad por razones extrínsecas, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa BEIJING LIXIANG AUTOMOBILE CO., LTD., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:32:02 del 19 de septiembre de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa BEIJING LIXIANG AUTOMOBILE CO., LTD., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:32:02 del 19 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 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

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33