



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0042-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “LUMICEN”

TOSKANI SL, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-3210)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0429-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuatro minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, con cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de la empresa **TOSKANI SL**, organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Passatge Ciutadans 4, 08005, Barcelona, España contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:14:59 horas del 17 de octubre de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María del Pilar López Quirós, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“LUMICEN”**, para distinguir productos en las clases 3 y 5.



Por medio de resolución dictada a las 11:14:59 horas del 17 de octubre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud presentada por la similitud con los registros previos “YUMIZEN” en clases 5 y 10 y “LUMINEN” en clase 3; fundamentó el rechazo en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La apoderada de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. La marca YUMIZEN ya no es aplicable, estaba registrada para las clases 5 y 10 y fue renovada únicamente para la clase 10, por lo que la objeción dejó de ser aplicable.
2. No existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y el signo registrado LUMINEN dado que cada una se refiere a productos diferentes, sin posibilidad de asociación entre sí y que se dirigen a segmentos distintos de consumidores. Por el principio de especialidad las marcas pueden coexistir registralmente sin causar riesgo de confusión.
3. La marca registrada LUMINEN, únicamente protege “bloqueador solar”, un producto muy básico y ordinario que se vende principalmente en supermercados y tiendas comunes; mientras que la marca solicitada LUMICEN pretende proteger un producto especializado para mejorar la elasticidad e hidratación de la piel, para ser utilizado en procedimientos estéticos.
4. Las letras N y C de las marcas enfrentadas realzan una diferencia fonética notable.



5. El prefijo LUMI es débil dentro del sector de cosméticos, es utilizado para evocar luz, luminoso, resplandeciente, como se observa en el listado de marcas que se adjunta, por lo que se debe aplicar en la comparación el inciso b) del artículo 24 del reglamento. La diferencia en las terminaciones de los signos “CEN” y “NEN” es un elemento de peso que permitirá a los consumidores distinguir las marcas con facilidad. La marca registrada es evocativa por ende débil, debe soportar la evocación similar.

Solicitó revocar y continuar con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas y vigentes las marcas de fábrica y comercio:

1. **“YUMIZEN”** registro 249338, inscrita desde del 21 de enero de 2016, vigente hasta el 21 de enero de 2036, propiedad de HORIBA ABX SAS, distingue en clase 10: aparatos e instrumentos para uso médico o veterinario, para diagnóstico o análisis in vitro de sangre, orina o muestras biológicas líquidas, manipuladores, agujas y dispositivos médicos para estas muestras en relación con los anteriores aparatos e instrumentos, todos los anteriores siendo usados en el campo de la hematología, bioquímica, inmunología o coagulación (folio 5 del legajo de apelación).
2. **“LUMINEN”** registro 308067, inscrita desde el 2 de setiembre de 2022, vigente hasta el 2 de setiembre de 2032, propiedad de OWACCESS S.A., distingue en clase 3: bloqueador solar (folio 6 del legajo de apelación).



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de 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. De conformidad con la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, 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 siguientes supuestos:

- 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.

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 hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para ello, se debe realizar el cotejo marcario y el operador jurídico deberá 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que disponen el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos; examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

Marca solicitada

LUMICEN

Clase 3: preparaciones cosméticas para la hidratación, elasticidad y rejuvenecimiento de la piel; tónico de uso cosmético, facial, para la piel y el cabello; mascarillas para la piel; lacas con fines cosméticos; hidratantes para la piel; crema hidratante para la piel; cremas antiarrugas; cremas antienvjecimiento; cremas balsámicas de belleza; geles hidratantes [cosméticos]; geles para el cuerpo; todo ello con excepción expresa de los bloqueadores solares.

Clase 5: preparaciones farmacéuticas en concreto para la mejora de la elasticidad e hidratación de la piel; emplastos adhesivos; Relleno dérmico inyectable para la mejora de la elasticidad e hidratación de la piel; productos farmacéuticos inyectables para la mejora de la elasticidad e hidratación de la piel; Productos higiénicos y sanitarios para uso médico, para el tratamiento de la piel, en concreto para mejorar su elasticidad e hidratación; todo ello con excepción expresa de preparaciones y reactivos químicos, biológicos, biomédicos



y biotecnológicos, para uso médico o veterinario, para diagnóstico o análisis in vitro de sangre, orina o muestras biológicas líquidas y reactivos usados en el campo de la hematología, bioquímica, inmunología o coagulación.

Marcas inscritas

YUMIZEN

Clase 10: aparatos e instrumentos para uso médico o veterinario, para diagnóstico o análisis in vitro de sangre, orina o muestras biológicas líquidas, manipuladores, agujas y dispositivos médicos para estas muestras en relación con los anteriores aparatos e instrumentos, todos los anteriores siendo usados en el campo de la hematología, bioquímica, inmunología o coagulación.

LUMINEN

Clase 3: bloqueador solar.

Con respecto a la marca inscrita **YUMIZEN**, con fundamento en el principio de especialidad, considera esta instancia que no presenta riesgo de confusión; la solicitada se enfoca exclusivamente en la estética, cosmética y dermatología terapéutica (cremas, geles, rellenos dérmicos inyectables y preparaciones farmacéuticas para la elasticidad de la piel) mientras que la registrada se limita estrictamente a aparatos, instrumentos de diagnóstico in vitro y dispositivos de laboratorio (manipuladores, agujas) para campos altamente especializados como la hematología, bioquímica, inmunología y coagulación.



Sumado a esto, las excepciones presentadas por la apoderada de la empresa solicitante eliminan cualquier conexidad competitiva en el mercado; al haberse excluido voluntaria y expresamente el campo diagnóstico del signo **LUMICEN**, se extingue cualquier posibilidad de invasión en la esfera comercial de **YUMIZEN**. Por lo anterior no es necesario el cotejo de los signos ya que no existe riesgo de confusión por la diferencia tan marcada de productos que distinguen.

En lo que respecta a la marca inscrita **LUMINEN** considera esta instancia que, sí presenta identidad gráfica y fonética, capaz de crear confusión, además de una vinculación de productos:

En el plano gráfico los signos presentan similitud estructural, ambos signos son denominativos, tienen la misma longitud (7 letras), comparten idéntica sílaba inicial (**LU-**) y central (**-MI-**), e igual consonante y vocal final (**-E-N**). La única diferencia radica en una sola consonante intermedia: la **"C"** en la solicitada frente a la **"N"** en la registrada.

El consumidor no analiza las marcas simultáneamente, sino que retiene una impresión general. La leve variación de una sola consonante central resulta imperceptible en la pronunciación fluida y en la lectura rápida, generando un impacto acústico y visual prácticamente idéntico.

En el aspecto ideológico no existe identidad puesto que ninguno de los dos términos tiene un significado reconocido en el idioma español.

Con relación al cotejo de los productos, no lleva razón el apelante en indicar que no se presenta riesgo de confusión, debido a que existe una vinculación estrecha y conexidad de los productos amparados.



La empresa solicitante intentó eliminar el riesgo de confusión exceptuando expresamente los bloqueadores solares. Sin embargo, esta limitación no rompe la conexidad comercial ni la naturaleza de los productos por cuanto se da una identidad de naturaleza y fin de los productos; obsérvese que la función de los bloqueadores solares que distingue la marca inscrita **LUMINEN** es proteger la salud y estética de la piel frente al envejecimiento; y el signo solicitado, **LUMICEN**, pretende distinguir: preparaciones cosméticas y farmacéuticas para la hidratación, elasticidad, rejuvenecimiento de la piel, cremas antiarrugas y antienvjecimiento. Ambos listados de productos comparten la misma finalidad primordial: el cuidado y salud de la piel.

En la práctica comercial y médica, las cremas antienvjecimiento o antiarrugas y los bloqueadores solares no solo se usan de forma conjunta, sino que se complementan. Un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel o el uso de cremas terapéuticas exige el uso de un protector solar. Debido a ello, ambos signos compartirían los mismos canales de distribución y consumidor meta pues los productos ocupan exactamente las mismas estanterías en supermercados, farmacias y clínicas estéticas; además están dirigidos al mismo consumidor final.

Las marcas presentan más semejanzas que diferencias y distinguen productos relacionados, por lo que no pueden coexistir; existe un alto riesgo de confusión; el consumidor, al solicitar el producto verbalmente o buscarlo en el comercio, puede adquirir la crema antienvjecimiento **LUMICEN** creyendo erróneamente que está comprando un producto de la línea **LUMINEN**, o viceversa, debido a la debilidad de la diferencia ortográfica y fonética.



La mínima diferencia entre la "C" y la "N", no le permite al consumidor distinguir un signo del otro; además, podría asumir de forma natural e inevitable que **LUMICEN** es una extensión de línea, un nuevo producto o una variante de la misma familia de marcas del titular de **LUMINEN** dedicada al cuidado de la piel.

Este órgano colegiado no comparte lo indicado en cuanto a que la palabra lumi es un prefijo débil para los productos de las clases 3 y 5; pero, en cualquier caso, la terminación CEN del signo solicitado no es lo suficientemente distintiva respecto a la del signo inscrito (NEN).

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, puesto que la marca solicitada **LUMICEN** incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, al ser semejante a la marca registrada **LUMINEN**.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa **TOSKANI SL**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:14:59 horas del 17 de octubre de 2025, la que en este acto **se**



confirma por las razones indicadas. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/08/2026 08:54

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/08/2026 02:52

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/08/2026 06:52

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 10/08/2026 11:43

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/08/2026 09:23

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/PLSA/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33