



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0317-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO**

NUTRABIOTICS HOLDING SAS, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12779)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0038-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con dos minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martín, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-1041-0825, en su condición de apoderada especial de la compañía **NUTRABIOTICS HOLDING SAS**, sociedad existente conforme las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 82 No. 19-26 en la ciudad de Bogotá, Colombia; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:51:28 horas del 4 de marzo de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 12 de diciembre de 2024, la abogada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la compañía **NUTRABIOTICS HOLDING SAS**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio , para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Por medio de la resolución dictada a las 10:51:28 horas del 4 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. El Registro realiza un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, sin analizar la marca en su conjunto.
2. La marca de su representada incluye las letras “biotics”, la frase “SÉ TU NATURALEZA”, e incluye un logotipo, a diferencia de la marca



registrada que solamente es denominativa.

3. Desde el punto de vista fonético, se diferencian notablemente en su pronunciación y estructura sonora. NUTRABIO es breve, directa y compuesta por tres sílabas, lo que le confiere una sonoridad sencilla y fácil de recordar. En contraste, NUTRABIOTICS SÉ TU NATURALEZA (DISEÑO) es más extensa, con una pronunciación compleja que incluye nueve sílabas y un eslogan adicional, lo que genera un ritmo y una cadencia claramente distintos.

4. En el cotejo ideológico, la marca registrada no tiene significado en el idioma español, mientras que la marca de su representada se compone de una palabra de fantasía acompañado de las palabras “se tu naturaleza” la cual enfatiza la conexión con el entorno natural y el llamado a la esencia de cada persona.

5. La coexistencia previa de marcas registradas con el término NUTRA en clase 05 es tan amplia, que actualmente existen más de 45 marcas registradas en dicha clase con el prefijo NUTRA, lo que demuestra la aplicación del principio de tolerancia registral, permitiendo la existencia de signos con prefijos NUTRA, siempre que estos cuenten con elementos diferenciadores que eviten confusión en el mercado.

6. Su representada cuenta con más de 6 marcas registradas en clase 05 con el término NUTRABIOTICS, por lo que consideramos que no es coherente que la marca NUTRABIOTICS SÉ TU NATURALEZA (DISEÑO), con suficientes elementos diferenciadores claros y contundentes frente a la marca citada, no pueda ser registrada como



en derecho corresponde.

Solicita continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

1. La marca de fábrica y comercio "**NUTRABIO**", registro: 402471, inscrita desde el 07 de noviembre de 2024 y vigente hasta el 07 de noviembre de 2034, cuyo titular es: NUTRABIO LABS, INC., para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Suplementos dietéticos y nutricionales; suplementos dietéticos; suplementos dietéticos para consumo humano; suplementos de hierbas; mezclas de bebidas sustitutivas de comidas y suplementos dietéticos; nutracéuticos para su uso como suplemento dietético; suplementos nutricionales; mezcla de bebida de suplemento nutricional en polvo; suplementos vitamínicos y minerales; suplementos vitamínicos. (certificación visible a folio 27 y 28 del legajo digital de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Examinado el acto administrativo emitido en primera instancia, este Tribunal constata



que no se presentan vicios en sus elementos esenciales que conlleven nulidad, invalidez o indefensión que ameriten su saneamiento.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde a este Tribunal avocarse al análisis de fondo del recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **NUTRABIOTICS HOLDING SAS**, a fin de determinar si la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico vigente, así como establecer si el signo



solicitado , cumple con los requisitos para ser acreedor de protección registral conforme a la legislación marcaria aplicable.

Para tales efectos, resulta necesario examinar si el signo pretendido satisface las exigencias legales, conforme los principios que rigen el derecho marcario. En este contexto, procede traer a colación el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), el cual define la marca de la siguiente forma:

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.

Por su parte, el numeral 3 de la Ley de cita, precisa cuales son los signos que pueden constituir una marca:



Artículo 3._Signos que pueden constituir una marca Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

Conforme la norma citada la aptitud distintiva es el elemento esencial de la marca, ya que permite que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo de sus competidores y evitando riesgo de confusión en el mercado.

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 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 el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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.

[...]



Con este tipo de prohibiciones se pretende evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, es decir, que aquel incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o que se genere una asociación indebida en cuanto al origen empresarial de dichos productos o servicios.

De conformidad con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro a favor de un tercero, en tanto no tendría carácter distintivo y daría lugar a un riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, ha señalado lo siguiente:

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.

[...]



Para el presenta análisis, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

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:

- 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con el signo inscrito, para esto este Tribunal procede a analizar las marcas en su conjunto y conforme a los principios que rigen el derecho marcario.

MARCA SOLICITADA



Clase 5 internacional: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.



MARCA REGISTRADA

"NUTRABIO"

Clase 5 internacional: Suplementos dietéticos y nutricionales; suplementos dietéticos; suplementos dietéticos para consumo humano; suplementos de hierbas; mezclas de bebidas sustitutivas de comidas y suplementos dietéticos; nutracéuticos para su uso como suplemento dietético; suplementos nutricionales; mezcla de bebida de suplemento nutricional en polvo; suplementos vitamínicos y minerales; suplementos vitamínicos.

A nivel gráfico el signo solicitado es mixto, mientras que la marca registrada es de naturaleza denominativa. Del análisis comparativo se advierte que la marca inscrita se encuentra contenida en su totalidad en el signo propuesto, compartiendo el elemento dominante "NUTRABIO". La terminación "tics" en la marca pretendida tampoco aporta mayor diferencia, siendo evidente para esta instancia que son mayores las semejanzas entre los signos en disputa que sus diferencias.

La marca del apelante incorpora un diseño y la expresión "sé tu naturaleza", sin embargo, se determina que dichos componentes no son suficientes para desvirtuar la similitud total frente al signo registrado.

En el aspecto fonético, la impresión auditiva que generan los signos es muy similar al coincidir en el elemento preponderante e inscrito "NUTRABIO", el cual constituye el vocablo que ocupa la mayor extensión auditiva al pronunciar las marcas. Al tener una alta similitud sonora, puede inducirse a error al consumidor, el cual puede pensar



que se trata de productos provenientes de un mismo origen empresarial.

En el cotejo ideológico, se determina que ambas marcas evocan el mismo concepto, relacionado con la idea de nutrición y componentes biológicos o naturales. Si bien es cierto como lo señala el apelante, la marca inscrita no cuenta con traducción al español, resulta claro para este Tribunal que el signo transmite la idea como se indicó de nutrición y elementos biológicos, que será fácilmente captada por el consumidor medio, de allí su semejanza ideológica. El consumidor al enfrentarse en el mercado con los signos en conflicto los asociará con la misma noción conceptual, lo que puede provocar riesgo de confusión y asociación empresarial indebida.

Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

“...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (Lobato Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.)



De esta manera, al analizar los productos que se buscan proteger y distinguir con el signo solicitado, se determina que, no solo se ubican en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional, sino que se trata de productos relacionados y de la misma naturaleza, coincidiendo en suplementos y sustancias dietéticas para uso médico o nutricional. Esta estrecha vinculación entre los productos incrementa el riesgo de confusión y asociación empresarial en el mercado.

El apelante afirma que la autoridad registral realizó un análisis fraccionado de su signo, afirmación que no comparte este Tribunal. Del examen de la resolución venida en alzada, se desprende que el análisis realizado se efectuó conforme a los criterios legales que rigen el cotejo marcario, mediante una apreciación global de los signos. La identificación de los elementos distintivos y preponderantes no constituye un análisis fraccionado, sino que forma parte del examen integral de la marca, ya que el consumidor retendrá principalmente los elementos que destacan en el conjunto marcario, los cuales son precisamente los componentes dominantes.

El recurrente alega la existencia de marcas registradas en clase 5 que contienen el prefijo “NUTRA”, invocando el denominado principio de tolerancia. Al respecto, este órgano de alzada recuerda que la coexistencia de signos similares no constituye un derecho, y no obliga a admitir nuevos registros cuando estos generen riesgo de confusión. Además, es importante señalar que los signos inscritos que comparten el prefijo “nutra” se acompañan de otros elementos gráficos y figurativos que permiten su coexistencia registral, situación que no se aprecia en el caso en análisis, ya que como se indicó los



elementos adicionales no son suficientes y la marca inscrita está contenida en su totalidad en la solicitada.

Por otro lado, no resulta de recibo el argumento del apelante, al señalar que cuenta con varios registros que incorporan el término “NUTRABIOTICS” y que por tal motivo no considera prudente el rechazo del signo propuesto. Los registros previos no otorgan el derecho automático a la concesión de nuevos signos, ya que cada signo debe ser examinado de manera autónoma frente a los derechos de terceros previamente adquiridos y esto ya ha sido abordado ampliamente por la jurisprudencia de este Tribunal.

En virtud de lo expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con el signo previamente inscrito. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por la apelante, manteniéndose incólume el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la compañía **NUTRABIOTICS HOLDING SAS**, 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 Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la compañía **NUTRABIOTICS HOLDING SAS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:51:28 horas del 4 de marzo de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Jonnathan Lizano Ortíz

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



gmq/JLO/ORS/CMCh/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