



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-24-000-2009-00513-00
Demandante: LAFRANCOL S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Vinculado: GLAXO SMITH KLINE COLOMBIA S.A.
Tema: Lema Comercial/ Causales de Irregistrabilidad del Lema Comercial / Irregistrabilidad de los Signos Descriptivos / Lema Dolor de Cabeza Severo Asociado a Migraña.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó, por medio de apoderado judicial, la sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.** (en adelante **LAFRANCOL S.A.**), en contra de las Resoluciones Nos. 04679 de 30 de enero de 2009, 15054 de 30 de marzo de 2009 y 21944 de 30 de abril de 2009, a través de las cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** negó el registro del lema comercial “**DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA**” para distinguir productos de la clase 5a del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad LAFRANCOL S.A., presentó demanda¹ en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo², en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

[...] PRIMERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 04679 de 30 de enero de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 08 71520, mediante la cual ese Despacho declaró fundada la

¹ Folios 120 a 171.

² «[...] La resolución 21944 del día 30 de abril de 2009, con la cual quedó en firme la actuación administrativa al haberse agotado los recursos en sede administrativa, fue notificada el día 27 de mayo de 2009. Los cuatro meses para la presentación de la nulidad y restablecimiento del derecho que trata el artículo 136 del CCA, empezaban a correr al día siguiente de la notificación, es decir el día 28 de mayo de 2009. El último día para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho era el día 28 de septiembre de 2009, fecha de vencimiento de los 4 meses. Como la demanda fue presentada el día 8 de septiembre de 2009 (folio 71), la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

oposición presentada por la sociedad **GLAXO SMITH KLINE COLOMBIA S.A.**, y negó a la sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.** el registro del lema comercial **DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA** que acompaña a la marca **SEVEDOL**, certificado de registro No. 196565, y ampara productos comprendidos en la Clase 5ª de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 15054 de 30 de marzo de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución No. 04679 de 30 de enero de 2009, confirmándola y concediendo el Recurso de Apelación interpuesto.

TERCERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 21944 de 30 de abril de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto, confirmando en su totalidad la decisión contenida en la Resolución No. 04679 de 30 de enero de 2009, que declaró fundada la oposición presentada por la sociedad **GLAXO SMITH KLINE COLOMBIA S.A.** y negó el registro del lema comercial **DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA** que acompaña a la marca **SEVEDOL**, certificado de registro No. 196565, y ampara productos comprendidos en la Clase 5ª de la novena edición de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.**

CUARTA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento de derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar infundada la oposición presentada por la sociedad **GLAXO SMITH KLINE COLOMBIA S.A.** contra la solicitud de registro del lema comercial **DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA** que acompaña a la mencionada marca **SEVEDOL**, Clase 5ª de la sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.**, y en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder definitivamente el registro del mismo.

QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la propiedad industrial, la sentencia proferida en este proceso. [...]

I.2 Los hechos

2. Manifestó que el 11 de julio de 2008, la sociedad LAFRANCOL S.A. solicitó el registro del lema comercial **“DOLOR DE CABEZA ASOCIADO A MIGRAÑA”** (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª Internacional.

3. Expresó que luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 596 el 30 de septiembre de 2008, la sociedad GLAXO SMITH KLINE COLOMBIA S.A. presentó escrito de oposición a la solicitud de registro.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 04679 de 30 de enero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad GLAXO SMITH KLINE COLOMBIA S.A y negó el registro del lema comercial **“DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA” (nominativa)**, frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

5. Informó que, mediante la Resolución No. 1504 del 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

6. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 21944 del 30 de abril de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión impugnada.

I.3. Fundamento de derecho y concepto de la violación

7. La parte actora consideró que con la expedición de los actos administrativos se violaron los artículos 13 y 83 de la Constitución Política y el artículo 3o, inciso 6o, del Código Contencioso Administrativo.

8. En efecto, señaló que el lema comercial *“DOLOR DE CABEZA SEVERO A MIGRAÑA”* hace referencia a las características de un producto, sin que por ello sea genérico o descriptivo.

9. Del mismo modo, aseveró que el lema presentado es novedoso porque no existe ninguno otro similar o idéntico registrado en la actualidad, poniendo de presente que ostenta el derecho exclusivo sobre lemas muy similares al discutido en este proceso.

10. Indicó que existen varios lemas comerciales registrados asociados a la marca SEVEDOL como lo son: *“SEVEDOL CONTRA SEVEROS DOLORES DE CABEZA”*, *“SEVEDOL LA FÓRMULA ESPECIALIZADA CONTRA TODO TIPO DE DOLOR”*, *“SEVEDOL CONTRA DOLORES MUSCULARES”*, *“SEVEDOL CONTRA LA MIGRAÑA”* y *“EL TRIPLE PODER CONTRA DOLORES DE CABEZA”*.

11. Señalo que el lema comercial tiene el carácter de distintivo y no se encuentra incurso en las causales alegadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para negar el registro.

12. Por último, concluyó que *“la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro del lema comercial DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA es totalmente contradictorio con los mismos preceptos que se han venido aplicando a la materia”*³, teniendo en cuenta que el lema comercial solicitado ostenta las mismas características de distintividad que contienen los registros mencionados anteriormente en cabeza de la sociedad LAFRANCOL S.A.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.-

13. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.

³ Folio 153 del cuaderno principal



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

14. Manifestó que el lema comercial “*DOLOR DE CABEZA SEVERO Y ASOCIADO A MIGRAÑA*”, además de no reunir los requisitos marcarios establecidos, evidentemente se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado lema describe a todas luces una finalidad de productos farmacéuticos y medicamentos como es eliminar el dolor de cabeza severo y asociado a la migraña, por lo cual no es distintivo y se trata de un signo descriptivo.

15. Finalizó indicando que: “*Es de señalar que el lema comercial en debate, no posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos de la clase 5 de la clasificación internacional, y por lo tanto susceptibles de ser registrado por la oficina nacional competente la Superintendencia de Industria y Comercio; en consecuencia, los actos administrativos acusados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior, legal y supranacional como lo aduce la parte demandante.*”.

II.1. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

16. A pesar de haber sido notificado el representante legal de la sociedad **GLAXO SMITH KLINE COLOMBIA S.A.**⁴, el tercero interesado no efectuó pronunciamiento⁵.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

17. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 115-IP-2015 de 26 de agosto de 2015⁶ en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular; en específico los artículos 135 literales b) y e), 175, 176, 178 y 179 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual señaló lo siguiente:

[...] PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

⁴ Folio 271

⁵ Folio 289

⁶ Folios 402 a 415



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos. Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc., las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo.

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas o expresiones laudatorias es registrable si el conjunto es distintivo. De esta manera, el juez consultante debe establecer si el lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña” es descriptivo, si está conformado por expresiones laudatorias o si está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo.

CUARTO: *La Sala Consultante deberá brindar un mayor énfasis al realizar el análisis de distintividad sobre el lema comercial solicitado. Es decir, un examen riguroso respecto de la suficiente distintiva del lema comercial solicitado, considerando que el mismo acompañará a una marca farmacéutica de productos que pueden ser adquiridos por el consumidor y lejos de acudir a la recuperación de su salud, lo perjudique. [...]*

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

18. Mediante auto de 30 de noviembre de 2015⁷, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, la parte demandada reiteró en esencia sus argumentos. La parte demandante, el tercero interesado y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal⁸.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

19. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por el apoderado de la sociedad **LAFRANCOL S.A.** en contra de las Resoluciones Nos. 04679 de 30 de enero de 2009, 15054 de 30 de marzo de 2009 y 21944 de 30 de abril de 2009, a través de las cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** negó el registro del lema comercial “**DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA**” para distinguir productos de la clase 5a del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

20. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo en comento desconociendo normas de carácter constitucional y legal.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

21. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal estimó que para el caso *sub examine* las normas a interpretar eran los artículos 135 literales b) y e), 175, 176, 178 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

*[...] **Artículo 135-** No podrán registrarse como marcas los signos que:*

⁷ Folio 417 del cuaderno principal.

⁸ Folio 427 del cuaderno principal



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

[...]

Artículo 175- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Artículo 176- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 177- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Artículo 178- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.

Artículo 179- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión. [...].

V.3.- Las causales de irregistrabilidad

22. De conformidad con el problema jurídico planteado y la normativa andina antes transcrita, la Sala estima necesario determinar si era procedente el registro del lema comercial **“DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA”** solicitado por la sociedad **LAFRANCOL S.A.**, el cual acompaña a la marca **SEVEDOL** previamente registrada de su propiedad.

23. Los productos que pretende amparar el lema comercial son los comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[...] productos farmacéuticos [...]”.

24. La actora sostiene que la denegación del registro de la expresión **“DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA”** viola las disposiciones comunitarias en tanto el mismo cumple con el requisito de distintividad, consagrado por la normativa andina para que proceda su registro.

25. Así las cosas, la Sala analizará si el lema solicitado es distintivo y, además, resulta ser descriptivo de los productos comprendidos en la clase 5a Internacional; o si, como alega la actora, hace referencia a las características del producto.

26. Al respecto y a propósito de los lemas comerciales, en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, el Tribunal Andino sostuvo:



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

“[...] Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”. (Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”).

Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que **el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:**

“Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la Decisión 486).

El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada.

El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486).

El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N° 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo).

El Tribunal advierte que, de acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales [...]” (negrilla fuera de texto).

27. Conforme con lo anterior, la Sala advierte que el lema comercial debe cumplir con los requisitos exigidos en la normativa comunitaria para el registro de marcas, entre ellos, el de la distintividad, es decir, debe tener capacidad intrínseca para distinguir unos servicios de otros, sin que sea válido afirmar que la distintividad de la marca a la que el lema se asocia se pueda extender a éste o que la misma se presuma.

28. En efecto, y tal como lo ha precisado el Tribunal de Justicia: ***“[...] el carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. [...] Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular***



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio [...]”⁹ (negrilla fuera de texto)

29. En este sentido, el examen de registrabilidad de un lema comercial debe realizarse de manera independiente y no como un solo signo distintivo, toda vez que si bien es cierto que el lema acompaña a la marca también lo es que el mismo es un complemento utilizado para reforzar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

30. Se advierte que se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, ello en relación con el producto o servicio de que se trata, la cual se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva; al respecto el Tribunal de Justicia ha precisado:

*“El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, **ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando [...]”¹⁰** (negrilla fuera de texto).*

31. En el mismo sentido, en la interpretación prejudicial proferida para este proceso se alude a las denominaciones descriptivas, en los siguientes términos:

“[...] El Tribunal abordará el tema de los signos descriptivos y laudatorios, en virtud a que en el proceso interno se debate la procedencia del registro del lema comercial “Dolor de cabeza severo asociado a migraña”. Para ello, debe considerarse la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 2-IP-2014 ya citado que preceptúa lo siguiente:

Signo Descriptivo

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

*El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. **La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los***

⁹ Tribunal de Justicia. Proceso 160-IP-2011 de fecha 14 de marzo de 2012.

¹⁰ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcaríamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

Signo Laudatorio

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. **Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo.** A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores.

El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. 686 de 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 189 de 15 de septiembre de 1995).

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras descriptivas o expresiones laudatorias dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. [...]” (Negrilla fuera de texto)

32. Teniendo en cuenta lo anterior, el signo que indique cualquiera de los aspectos relacionados con los productos o servicios a distinguir se considera descriptivo, por lo que para que un signo se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad es necesario que consista exclusivamente en la expresión descriptiva, “[...] ya que si va acompañada de otros elementos que permitan diferenciarlo claramente de los demás productos que gozan de las mismas características es posible acceder a su registro [...]”¹¹.

33. Ahora es pertinente advertir que frente a productos farmacéuticos el examen debe ser mas riguroso, como se plantea en la interpretación allegada al presente proceso:

“De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto por el ámbito de aplicación del lema comercial, que es para productos farmacéuticos.

¹¹Tribunal Andino de Justicia, proceso 12-IP-96 “un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos o descriptivos... sólo puede constituir marca (...) si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.”



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

Para ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 4-IP-2011:

“El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”.

El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen de signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó:

“Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas” (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos. Por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”.

27. De ello se concluye que, la Sala consultante deberá brindar un mayor énfasis al realizar el análisis de distintividad sobre el lema comercial. **Es decir, un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del lema comercial solicitado, considerando que el mismo acompañará a una marca farmacéutica de productos que pueden ser adquiridos por el consumidor y lejos de acudir a la recuperación de su salud, lo perjudique”.** (La negrilla fuera de texto).

34. En atención a lo expuesto, y para efectos de resolver la controversia, la Sala encuentra que el lema comercial **“DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA”** solicitado por la sociedad LAFRANCOL S.A para acompañar la marca SEVEDOL, representado por un conjunto de (7) palabras, el cual denota una finalidad y una función de este, pues se señala que quita el dolor de cabeza asociado a la migraña.

35. En relación con lo anterior, esta Sala comparte lo expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados cuando consideró que “[...] se observa que el lema está conformado por expresiones inapropiables, en tanto describe el efecto que tiene el producto en el organismo humano, es decir, señala que el efecto es que quita el dolor de cabeza o la migraña. [...]”.



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

36. En efecto, a partir de un juicio objetivo, no se requiere de un conocimiento especializado para que el consumidor promedio sin un mayor esfuerzo imaginativo entienda cuáles son los efectos específicos que se busca con estos productos, como lo son aliviar el dolor de cabeza o la migraña.

37. Como se puede observar, el lema describe el producto, en tanto que se refiere al dolor de cabeza severo y asociado a la migraña, lo que determina que no puede ser de uso exclusivo de una sola sociedad, pues existen otros empresarios en el sector farmacéutico que son titulares de productos dirigidos a contrarrestar esas mismas dolencias.

38. Aunado a ello, la Sala encuentra que la expresión que se pretende registrar como lema comercial está compuesta por una idea laudatoria en relación con la sociedad actora, la cual se presenta de manera directa al consumidor como una expresión autocalificativa de una calidad superior y que busca enaltecer las características del producto que va a distinguir el lema, reafirmada en la utilización de las palabras severo y migraña.

39. Así pues, el lema resulta ser descriptivo de los productos que presta por cuanto a partir del significado de las palabras *“dolor de cabeza y asociado a la migraña”*, se desprende que el consumidor promedio entiende las características del mismo, responde a la pregunta ¿cómo es?, al tratarse un producto que alivia el dolor de cabeza severo y la migraña.

40. Llama la atención de la Sala, el hecho consistente en que la parte actora considere que se transgredió el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 al considerar que el lema que pretende registrar es distintivo, cuando en el propio libelo de demanda señaló que el lema *“hace referencia a las características del producto”*¹².

41. De lo anteriormente expuesto, la Sala advierte que no se puede permitir el registro de signos descriptivos pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de servicios, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan ante dicho registro.

42. Ciertamente, el lema solicitado no puede ser apropiado exclusivamente por la sociedad actora, por cuanto se daría a conocer a los consumidores una información sobre el producto que *“puede ser o no cierta”, “que en lugar de recuperar su salud los pueda perjudicar”,* e incluso, eventualmente, *“privar al resto de sociedades de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos en el mercado”,* tal y como lo expuso el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia.

43. Considera la Sala que, si bien es cierto que la parte actora tiene otros lemas registrados, también lo es que existe autonomía por parte de la oficina nacional competente para estudiar cada solicitud de registro de manera independiente, analizando su distintividad a la luz de la normatividad andina.

44. En conclusión, para esta Sala las expresiones **“DOLOR DE CABEZA SEVERO ASOCIADO A MIGRAÑA”** constituyen, de manera clara y directa, para un consumidor promedio, una descripción laudatoria de las calidades y características de los productos de la sociedad solicitante, la cual, por lo demás, no cuenta con elementos adicionales que le otorguen fuerza distintiva.

¹² Folio 137 del cuaderno principal



RADICACIÓN: 11001-03-24-000-2009-00513-00
DEMANDANTE: LAFRANCOL S.A.

45. Por lo expuesto, se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado