



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO "NODOL" ES UN TÉRMINO DE USO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y, POR LO TANTO, INAPROPIABLE DE MANERA EXCLUSIVA POR UN SOLO TITULAR. AL SER UN VOCABLO USUAL, CARECE DE LA DISTINTIVIDAD REQUERIDA PARA SER REGISTRADO COMO MARCA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **SALUSPHARMA S.A.S.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011¹, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

¹ En adelante CPACA.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 31765 de 28 de mayo de 2013, "**Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario**", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00021732 de 31 de marzo de 2014, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca nominativa "**NODOL**" para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 21 de noviembre de 2013 presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo "**NODOL**", para distinguir productos



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

comprendidos en la Clase 5^a de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial las sociedades **LAFRANCOL S.A.** y **TECNOQUIMICAS S.A.** formularon oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad que se presentaba, respectivamente, con sus marcas "**DUODOL**" y "**AMINODOL**", previamente registradas en la citada Clase 5^a.

3º: Que a través de la Resolución núm. 31765 de 2013 la Directora de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones presentadas y denegó el registro como marca del signo "**NODOL**" para identificar productos comprendidos en la Clase 5^a de la Clasificación Internacional de Niza, por estimar, de oficio, que la misma carecía de distintividad al ser un término de uso común para los productos de la citada Clase 5^a.

4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 00021732 de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

² El signo fue solicitado para identificar los productos "[...] Medicamentos de uso humano [...]".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.
Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000⁴, habida cuenta que el signo solicitado sí cuenta con la suficiente distintividad, pues cumple a cabalidad la aptitud individualizadora respecto de los productos que identifica en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Agregó que, contrario a lo señalado por la entidad demandada, la expresión "**NODOL**" no es un complemento de otras marcas que identifican productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues el hecho de contener letras comunes, aunque pueden hacer débil al signo, no implican *per se* que éste sea irregistrable por carecer de distintividad.

Indicó que en una Clase como la que es objeto de debate y en especial, para tratamientos contra el dolor, es muy común encontrar expresiones destinadas a distinguir productos en los cuales ciertas raíces, prefijos y sufijos pueden estar y repetirse en muchas de éstas, pero que lo importante es que esa capacidad para identificar a cada una de ellas se mantenga y permita que su función individualizadora

⁴ En adelante Decisión 486.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

se cumpla a cabalidad, como ocurre con el signo cuestionado **"NODOL"**.

Mencionó que existen más de mil expresiones que han sido registradas y tienen o han tenido la expresión **"DOL"**, las cuales han sido concedidas como marcas para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, como lo son **"DOL"**, **"DOLEX"**, **SEVEDOL** y **"DOLRAD"**, por lo que, a su juicio, el signo **"NODOL"** sería igualmente registrable.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Mencionó que el signo cuestionado **"NODOL"** carece de distintividad frente a la coexistencia de otras marcas en el mercado, puesto que no tiene características o elementos adicionales que le permita a los consumidores atribuir un origen empresarial a una persona determinada.

Señaló que la expresión cuestionada esta formada por una combinación de letras, las cuales en su conjunto forman una denominación que, pese



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

a que no es descriptiva, es comúnmente utilizada en el mercado como complemento de otras marcas que distinguen productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

II.2. Las sociedades **TECNOQUÍMICAS S.A.** y **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.**, terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma⁵, guardaron silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 24 de octubre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad **SALUSPHARMA S.A.S.** en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que

⁵ Mediante auto admisorio de 29 de enero de 2013, visible a folios 103 a 106 del cuaderno físico núm.1 y en concordancia con las constancias de notificación elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 108 y 109, *ibidem*.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de la excepción previa propuesta por la SIC, denominada "[...]caducidad de la acción [...]", frente a la cual se dijo que no prosperaba por cuanto la demanda resultaba oportuna en su ejercicio, habida cuenta que la resolución que agotó la vía gubernativa y denegó el registro solicitado fue notificada el 8 de mayo de 2014 y la demanda se presentó el 8 de septiembre de ese año, esto es, dentro del término de los 4 meses previstos en la Ley para tal efecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 31765 de 28 de mayo de 2013 y 00021732 de 31 de marzo de 2014**, mediante las cuales la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.** y **TECNOQUÍMICAS S.A.**, terceros con interés directo en las resultas del proceso, y denegó el registro como marca del signo "**NODOL**",



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

solicitado por la actora para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiese viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

IV.-1. La **SIC** reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual adujo que el signo cuestionado "**NODOL**" es una expresión simple que no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas en el mercado; y que, además, dicha palabra por sí sola corresponde a un vocablo de uso común para productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.2. En esta etapa procesal, tanto la actora como los terceros con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó⁶:

"[...]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

*1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo **NODOL** es confundible con las marcas **DUODOL** y **AMINODOL**, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:*

⁶ Proceso 514-IP-2016.



"Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

[...]

1.3. *Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:*

a) **Ortográfica:** *Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*

b) **Fonética:** *Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

c) **Conceptual o ideológica:** *Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.*

d) **Gráfica o figurativa:** *Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.*

[...]

1.5. *Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.*



1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos

[...]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas, se debe realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:

[...]

(a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
- . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
- . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

[...]

3. Partículas de uso común en la conformación de marcas

*3.1. En el presente caso se indicó que el término **DOL** es débil, toda vez que existen diversas marcas en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza que lo incluyen.*

[...]

3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...)"

3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

3.4. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

[...]

3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

[...]

3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. [...]'.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 31765 de 28 de mayo de 2013 y 00021732 de 31 de marzo de 2014**, denegó el registro como marca del signo nominativo **"NODOL"** a la sociedad **SALUSPHARMA S.A.S.**, para



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[...] *Medicamentos de uso humano* [...]”, al estimar que éste carecía de distintividad.

A juicio de la actora, el signo solicitado sí cuenta con la suficiente distintividad, pues cumple a cabalidad la aptitud individualizadora respecto de los productos que identifica en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso *sub examine* era viable la interpretación del artículo 136, letra a)⁷ de la Decisión 486, “[...] *por ser pertinente* [...]” y que no se interpretaría “[...] *el artículo 134*⁸ *de la Decisión 486, debido a que en el proceso interno no se encuentra en discusión el concepto de marca.* [...]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que el signo solicitado no carecía de distintividad, sino que por el contrario, cumplía a cabalidad la aptitud individualizadora respecto de los productos que identifica en la Clase

⁷ Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal.

⁸ Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, alegó la ausencia de falta de distintividad, prevista en la causal de irregistrabilidad contenida artículo 135, literal b), *ibidem*⁹.

En efecto, la parte demandante argumentó que, contrario a lo señalado por la entidad demandada, la expresión "**NODOL**" no es un complemento de otras marcas que identifican productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, pues el hecho de contener letras comunes, aunque pueden hacer débil al signo, no implican *per se* que éste sea irregistrable por carecer de distintividad.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso *sub lite* procede también el análisis de vulneración del literal b), del artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual su estudio se incluye en el problema jurídico a resolver¹⁰.

De otro lado, se observa que el Tribunal, estudió de oficio el artículo 136, literal a), *ibidem*, con la finalidad de "[...] tratar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto [...]".

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

Al respecto, se advierte que la actora no alegó en el escrito contentivo de la demanda la ausencia de confusión entre el signo cuestionado "NODOL" y las marcas previamente registradas "DUODOL" y "AMINODOL"; y que inclusive, la **SIC** declaró infundadas las oposiciones presentadas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, titulares de dichos registros, de manera que la Sala no puede estudiar de oficio la registrabilidad de la expresión cuestionada frente a las citadas marcas previamente registradas, sino limitarse a la demanda instaurada por ser ésta una jurisdicción rogada.

Cabe resaltar que cuando la Interpretación Prejudicial alude a aspectos que no son objeto de controversia en la demanda en la cual deba aplicarse, el Juez Nacional perfectamente puede dejar de lado en lo que a dicho aspecto atañe, la referida interpretación.

Así lo ha señalado la Sala, entre otras, en sentencia de 17 de marzo de 2016,¹¹ en los siguientes términos:

"[...] De conformidad con lo expuesto en el punto tercero de la Interpretación Prejudicial, la comparación se haría entre la marca registrada "FLURINEX" (denominativa) y los signos distintivos opositores "FLORINOL", "FLUMEX" y "FLUIDEX".

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2016, expediente núm. 2009-00021-00, C.P. María Elizabeth García González. Criterio reiterado en sentencias de 10 de marzo de 2016, expediente núm. 2009-00159-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y de 8 de agosto de 2013, expediente núm. 2006-00053-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

Empero, como quiera que los opositores de las marcas "FLUMEX" y "FLUIDEX" no son los demandantes en este proceso, no puede la Sala de oficio estudiar tales oposiciones, sino limitarse a la demanda instaurada por ser ésta una Jurisdicción rogada.

Cabe resaltar que cuando la Interpretación Prejudicial alude a aspectos que no son objeto de controversia en la demanda en la cual deba aplicarse, el Juez Nacional perfectamente puede dejar de lado en lo que a dicho aspecto atañe, la referida Interpretación.

Así lo ha hecho la Sala, por ejemplo, en las sentencias de 10 de marzo de 2016 (Expediente núm. 2009-00159-00, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés) y de 8 de agosto de 2013 (Expediente núm. 2006-00053-00, Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala). [...]". (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, no procede el estudio del artículo 136, literal a), de la Decisión 486.¹²

Precisado lo anterior, el texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

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

[...]

b) carezcan de distintividad.

[...]

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

[...]".

¹² Criterio señalado por la Sala en sentencia de 24 de junio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente núm. 2009-00298-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de *distintividad* es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la *distintividad* es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y **constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial** e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si el citado signo nominativo "**NODOL**" es distintivo respecto de los productos que identifica o si, por el contrario, carece de la distintividad requerida para ser registrado como marca, al ser una expresión de uso común para los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.



Frente a dicho aspecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal expresó lo siguiente:

"[...] 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

3.4. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren.

3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

[...]

3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. [...]"

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar **que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcarío** y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.

Y en relación con los signos farmacéuticos compuestos por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 2015¹³, la Sala señaló:

"[...] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

[...]

*Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. **Por lo tanto ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general.** En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. [...]"*

Ahora bien, en el caso *sub examine* se encontró que en la página web de la entidad demandada¹⁴ figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión "**NODOL**":

MARCA	TITULAR
GYNODOL (NOMINATIVA)	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00133-00, C.P. María Elizabeth García González.

¹⁴ www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 25 de julio 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.
Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

AMINODOL (NOMINATIVA)	TQ BRANDS S.A.
MONODOL (NOMINATIVA)	BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.
CRONODOL MAX (NOMINATIVA)	FLORA LAB S.A.S.

Lo anterior pone de manifiesto que "**NODOL**" es una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como es un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente¹⁵:

*"[...] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. **En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca [...]**". (Resaltado fuera de texto)*

¹⁵ Interpretación Prejudicial 318-IP-2019.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

Por lo tanto, la actora, como solicitante de un signo que se encuentra conformado por un elemento de uso común, esto es, "**NODOL**", no puede pretender obtener derechos respecto de una partícula que resulta inapropiable de manera exclusiva, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general.

En otras palabras, no se puede permitir el registro de signos compuestos únicamente por términos de uso común, pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de productos, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan con ocasión de dicho registro.

Adicionalmente, la Sala advierte que el signo cuestionado no cuenta con elementos adicionales, ya sean nominativos o gráficos, que aumenten su grado de distintividad y permitan diferenciarlo respecto de otros signos que contienen esa partícula de uso común en el mercado.

De lo expuesto anteriormente, la Sala observa que el signo solicitado a registro no le permite al consumidor diferenciarlo de otros productos que se ofertan en el mercado, determinando con ello que éste pueda caer en error al adquirir el bien, al tampoco poder asociarlo con un origen empresarial determinado.

Así las cosas, el signo cuestionado no puede ser apropiado exclusivamente por la sociedad actora, por cuanto se estaría privando



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

al resto de sociedades de utilizar una expresión necesaria y de uso común para ofrecer sus productos en el mercado.

En ese sentido, la Sala también considera que el signo solicitado no es distintivo, ya que no posee la capacidad de diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo que a su vez no permite al consumidor realizar la elección del producto que realmente desea adquirir, por lo que, al no ser distintivo, tampoco cumple con la función de indicar el origen empresarial del mismo.

Por todo lo anterior, al constituir la expresión objeto de controversia un término exclusivamente de uso común y, por lo tanto, carente de distintividad respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala encuentra que **"NODOL"** se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Ahora, en lo que respecta al argumento de la actora relativo a que existen más de mil expresiones que han sido registradas y tienen o han tenido la expresión **"DOL"**, las cuales han sido concedidas como marcas para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, como lo son **"DOL"**, **"DOLEX"**, **SEVEDOL** y **"DOLRAD"**, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en dichos asuntos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.

Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas¹⁶; y de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores.¹⁷

En este orden de ideas, al no poseer el signo solicitado **"NODOL"** la condición de distintividad necesaria, la Sala concluye que no se violó la norma invocada como vulnerada por la actora, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00.

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00255-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00564-00.
Actora: SALUSPHARMA S.A.S.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión 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 del día 4 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.