



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2012-00091-00
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: LABORATORIOS LA SANTE S.A.

TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “LYSTO” SÍ RESULTA REGISTRABLE, HABIDA CUENTA QUE POSEE LA SUFICIENTE *DISTINTIVIDAD*, NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA *INTRÍNSECO*, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA *EXTRÍNSECA*. AL SER DISTINTIVA, CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE INDICAR EL ORIGEN EMPRESARIAL E, INCLUSO, DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO, SIN CAUSAR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN AL PÚBLICO CONSUMIDOR.

La sociedad **LABORATORIOS LA SANTE S.A.**, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación,

tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 0020530 de 25 de abril de 2011, ***"Por la cual se niega un registro"*** y 30950 de 31 de mayo de 2011, ***"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"***, expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, SIC; y 59971 de 28 de octubre de 2011, ***"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"***, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca **"LYSTO" (nominativa)**, para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3ª. Que, igualmente, se ordene a la SIC dictar el cumplimiento de la sentencia proferida en este proceso, dentro del término establecido en el artículo 176 del CCA.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:

1º: El 26 de octubre de 2010, la sociedad actora presentó solicitud de registro de la marca **"LYSTO" (nominativa)**, para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª Internacional.¹

2º- Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones a la solicitud.

3º: A través de la **Resolución núm. 0020530 de 25 de abril de 2011**, la Jefe de la División de Signos Distintivos² de la SIC negó el registro de la marca **"LYSTO"** por considerar que la misma carecía de distintividad.

¹ Para distinguir: "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; Sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; Material para empastar los dientes y para moldes dentales; Desinfectantes; Productos para destrucción de animales dañinos; Fungicidas, herbicidas".

² Hoy Dirección de Signos Distintivos.

4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria, el primero de ellos mediante la **Resolución núm. 30950 de 31 de mayo de 2011**, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo a través de la **Resolución núm. 59971 de 28 de octubre de 2011**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

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

Que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas, violó los artículos 134 y 135, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues consideró que la marca "**LYSTO**", cuenta con la capacidad distintiva intrínseca y extrínseca y que denegar su concesión, apoyado en un eventual riesgo de confusión y/o asociación, constituye una flagrante y abierta violación de las disposiciones anteriormente mencionadas, si se tiene en cuenta que en el expediente no se hace mención alguna y mucho menos al estudio comparativo con otra marca.

Estimó que, el signo “**LYSTO**” no es genérico para identificar productos farmacéuticos; de hecho, esa ausencia de genericidad fue lo que permitió que el **INSTITUTO NACIONAL PARA LA VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA-**, otorgara el registro sanitario del medicamento identificado con la marca “**LISTO**”.

Agregó que, por tener idéntica opinión, las Oficinas de Propiedad Industrial de Costa Rica y Perú, esta última obligada a observar los lineamientos previstos en la Decisión 486 de 2000, otorgó el registro marcario correspondiente.³

Adujo que, el signo “**LYSTO**” no es de naturaleza descriptiva, por cuanto que el mismo no corresponde a una propiedad, condición, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, etc.; no constituye una expresión que corresponda a una propiedad o característica primaria o esencial de un producto farmacéutico, sino simplemente es una expresión de fantasía equiparable a un adjetivo calificativo evocativo, que no guarda

³ La demandante anexó los documentos sobre el registro marcario en dichos países.

relación necesaria con los productos farmacéuticos.⁴ Además, el mencionado signo distintivo no necesita ir acompañado de alguna otra expresión o diseño para distinguirse en el mercado o cobrar vida propia.

Apoyó la anterior afirmación en la Resolución núm. 1535 de 29 de enero de 2004, expedida por la SIC, que arguye lo siguiente:

“Del examen del signo solicitado se observa que consiste exclusivamente en la expresión “**LISTO**”, que evoca una condición de disponibilidad; por lo que encontramos válido el argumento de que el signo carezca de distintividad en la medida en que si bien, tiene un significado y es un término conocido, puede ser utilizado como marca en la medida en que logra identificar el origen empresarial y por ende diferenciarse de otros servicios del mercado.”⁵

Indicó que, dentro de las consideraciones de los actos administrativos que denegaron la solicitud de registro marcario, no se hizo alusión a una marca similar a “**LYSTO**”, ni a ninguna otra que pueda causar confusión en el consumidor sobre su origen empresarial, lo que pone de manifiesto la inexistencia de riesgo de confundibilidad con otra marca por lo que no se ha debido rechazar el registro de dicho signo.

⁴ Los adjetivos calificativos son registrables cuando no tengan relación necesaria con los productos a los que se pretenda aplicar, ni indica su naturaleza u objeto, ni provoca idea o acción del mismo, ni indica su naturaleza u objeto, ni provoca idea o acción del mismo, ni induce en engaño al consumidor acerca de la sustancia o calidad de dichos productos.

⁵ Marca “**LISTO**”, clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, expresó que, los argumentos de la SIC, acerca de que el signo solicitado "**LYSTO**" consiste en una expresión simple, que no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas de comercio, es infundada, teniendo en cuenta que en casos anteriores se le ha otorgado registro marcario a signos como: "**OKEY**", "**VACANO**", "**CHÉVERE**", "**ETERNA**", "**BRILLANTE**", "**SELECT**", "**BONITA**", "**BELLA**", "**EFICAZ**", entre otros.

Alegó que, la SIC desconoció el principio de la buena fe, por cuanto no aplicó a la solicitud de la marca cuestionada los mismos criterios que permitieron acceder al registro de las marcas "**LISTO**" en otras clases.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que, la marca cuestionada carece de distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado y, por ende, no resulta admisible su registro.

Manifestó que, el signo **"LYSTO"** solicitado consiste en una expresión simple que no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas del comercio, lo que privaría a otros comerciantes, en caso de registro, del citado signo.

Que, además de que no cuenta con alguna particularidad que proporcione la distintividad, que se requiere para ser protegido como marca, no permite al consumidor identificar claramente el producto que ofrece, ni frente a otras marcas que distinguen los mismos productos, esto es, los de la Clase 5ª de la Clasificación internacional.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó 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 las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁶:

“[...]”

⁶ Proceso 128-IP-2017.

1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.

1.6. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

1.9. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen.

1.10. Por lo expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. [...]"

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, a través de la **Resolución núm. 0020530 de 25 de abril de 2011**, negó el registro de la marca **"LYSTO" (nominativa)**, de la sociedad **LABORATORIOS LA SANTE S.A.**, para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que dicho signo es una expresión simple que carece de distintividad para identificar los productos de esa clase, toda vez que el consumidor, al encontrarse con el signo, no identificaría un producto específico, ni asociaría el mismo con un determinado origen empresarial, sino que tendría en su cabeza la idea que "el producto se puede consumir de inmediato", por lo que no cumple la función diferenciadora propia de una marca.

Al respecto, la actora alegó que la citada marca sí cuenta con la capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, en tanto no es genérica, ni descriptiva, por cuanto la misma no corresponde a una propiedad o característica primaria o esencial de dichos productos; sino que es una expresión de fantasía, equiparable a un adjetivo calificativo evocativo y, por tanto, es registrable.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, no así la interpretación del artículo 134 *ibidem*.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, procedía el registro de la marca **"LYSTO" (nominativa)** para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de la norma interpretada por el Tribunal, es del siguiente tenor:

Decisión 486.

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

b) carezcan de distintividad;

[...]”.

El Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de *distintividad* y susceptibilidad de

representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

El requisito de la *susceptibilidad de representación gráfica*, se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Y 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 actora, se considera necesario analizar si la citada marca **"LYSTO"** (**nominativa**) es genérica y/o descriptiva, respecto de los productos farmacéuticos, que identifica.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia⁷⁸, en la cual esta Sección tuvo en cuenta los conceptos de *signo genérico* y *descriptivo*, de la siguiente manera:

"[...] **signo genérico**⁹, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir [...]"

la marca descriptiva¹⁰, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo. [...]"

⁷ 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 11001-03-24-000-2005-00378-00.

⁹ "Sentencia de 20 de mayo de 2010 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Exp. 2003-00456. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actores: Alejandro Castaño Cano y otra."

¹⁰ "Sentencia de 8 de mayo de 2008 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Exp. 2001-00175. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: Central Impulsadota S.A. DE C.V."

Ahora, para fijar la *genericidad* de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso *sub examine*, los productos que distingue la marca “**LYSTO**” son de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente productos farmacéuticos, entonces la respuesta obvia, no tendría relación alguna con tales productos, pues no existe en esta clase algún producto cuya denominación genérica sea “**LYSTO**”.

Dicha marca tampoco es *descriptiva*¹¹, pues para juzgar si un signo es *descriptivo o no*, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo; si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

¹¹ “Sentencia de 8 de mayo de 2008 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Exp. 2001-00175. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actora: Central Impulsadota S.A. DE C.V.”

En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no designa ninguna cualidad o descripción o característica de alguno de los productos farmacéuticos, que distingue la marca "**LYSTO**", es decir, no tiene incidencia alguna sobre las características de los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Además de lo anterior, la expresión "**LYSTO**", tampoco puede ser catalogada como *evocativa*, ya que ni siquiera se refiere indirectamente a las características, cualidades o efectos de los productos de la clase 5ª Internacional.

En consecuencia, es preciso admitir que la expresión "**LYSTO**" resulta ser de "*fantasía* respecto a los productos a identificar", conforme lo señaló la SIC en la **Resolución núm. 59971 de 28 de octubre de 2011 acusada**, toda vez que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, *no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano*.

Y, si bien es cierto que la expresión **"LYSTO"** es similar al término **"LISTO"**, el cual es utilizado en nuestra lengua y definido como: "Diligente, pronto, expedito", de acuerdo con la página de internet www.rae.es, también lo es que ello no es óbice para que aquella sea registrada como marca, dado que esta no es descriptiva, ni genérica, ni evocativa, de los productos de la Clase 5ª Internacional, como se explicó anteriormente.

Por consiguiente, la Sala no advierte que la marca **"LYSTO"** conlleve al consumidor a pensar que el producto se pueda consumir de inmediato, tal y como lo indicó la SIC, pues en manera alguna dicha marca designa alguna cualidad o descripción o característica de alguno de los productos farmacéuticos, que ampara, por cuanto la misma es una marca de fantasía.

Así las cosas, la palabra **"LYSTO"** sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente *distintividad*, no sólo desde el punto de vista *intrínseco*, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva *extrínseca*, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca, **cumple con la función de indicar el origen empresarial** e, incluso, de la calidad del producto, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000.

En consecuencia, la Sala habrá de declarar la nulidad de los actos acusados, 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,

F A L L A

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos

acusados.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la SIC conceder el registro de la marca "**LYSTO**" (**nominativa**) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE 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 CAN.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de julio de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

