



**CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA**

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00
Referencia: Nulidad Absoluta
Demandante: Novartis AG
Tercero Interesado: Colinbrus Ltda.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Tema: **REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA** / Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marcas en Conflicto: I-TINIB / IMATINIB

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que instauró la apoderada judicial de la sociedad Novartis A.G, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 42581 de 27 de agosto de 2009, 50941 de 30 de septiembre de 2009 y 65091 de 16 de diciembre de 2009, por medio de las cuales, la **Superintendencia de Industria y Comercio** – en adelante SIC- concedió el registro del signo «**I-TINIB**» (**nominativo**), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **Colinbrus Ltda.**

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada judicial de la sociedad Novartis A.G., obrando en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, **que se interpreta como de nulidad absoluta conforme al inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina**¹, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«1. Que se declare nula la Resolución número 42581 expedida el 27 de Agosto de 2009 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición

¹ Toda vez que en el asunto que nos ocupa, se demanda la nulidad de unos actos administrativos respecto del cual se concedió un registro marcarío, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000; y al invocarse prohibiciones y/o causales absolutas de irregistrabilidad concretas, las cuales fueron desarrolladas en el libelo de la demanda ordinaria impetrada.



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00
Demandante: Novartis A.G.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

presentada por NOVARTIS A.G. y se concedió el registro de la marca I-TINIB (Nominativa) en la clase 5 de la clasificación internacional.

2. Que se declare nula la Resolución número 50941 expedida el 30 de Septiembre de 2009 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 42581 expedida el 27 de agosto de 2009 confirmándola, y se concedió el recurso de apelación.

3. Que se declare nula la Resolución número 65091 expedida el 16 de Diciembre de 2009 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 42581 expedida el 27 de agosto de 2009 y se declaró agotada la vía gubernativa.

4. Que, con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la declaración de fundada de la oposición interpuesta por NOVARTIS AG y que por ende se niegue el otorgamiento y registro de la marca I-TINIB (Nominativa) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. 08-137.374.

5. Que, finalmente, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones en la Gaceta de Propiedad Industrial».

I.2. Los hechos

2. El apoderado judicial de la parte demandante manifestó que, mediante escrito de 29 de diciembre de 2008, la sociedad Colinbrus Ltda., solicitó el registro del signo «**I-TINIB**» (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Indicó que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 601 de 27 de febrero de 2009, frente a lo cual la sociedad NOVARTIS A.G. presentó oposición por su alto parecido con la expresión genérica IMATINIB.

4. Informó que mediante Resolución No. 42581 de 27 de agosto de 2009, la Jefe de División de Signos Distintivos, de la SIC decidió declarar infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca nominativa «**I-TINIB**» a la sociedad Colinbrus Ltda.

5. Contra la mencionada decisión, la sociedad demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones Nos. 50941 de 30 de septiembre de 2009 y 65091 de 16 de diciembre de 2009, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado, que concedió el registro marcario.



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00
Demandante: Novartis A.G.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

6. Manifestó la parte actora que, con ocasión de la expedición del acto administrativo demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, violó los literales b) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 61 de la Constitución Política.
7. Mencionó que la marca solicitada no cumplía con los requisitos de registrabilidad puesto que en efecto es un signo que carece de distintividad al ser altamente confundible con un nombre genérico (IMATINIB).
8. Indicó que la expresión IMATINIB ha sido ampliamente utilizado por diferentes casas farmacéuticas para designar científicamente aquellas moléculas o ingredientes farmacológicamente activos que bloquean o inhiben el complejo enzimático BCR-ABL de la tirosina quinasa. Impidiendo que el sustrato natural de dicha enzima sea fosforilado.
9. Expresó que la empresa farmacéutica que desarrolló el primer medicamento, es decir IMATINIB, no registró esta expresión como marca, ya que desde su inicio tuvo conciencia del carácter genérico de la misma.
10. Finalmente, argumentó que la marca registrada podría catalogarse como engañosa al ser altamente confundible con el término genérico IMATINIB e intentarse su apropiación exclusiva como marca para cualquier producto farmacéutico que podría no ser destinado al tratamiento del cáncer.

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

II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio-

11. La apoderada 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, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.
12. Manifestó que la marca concedida posee la fuerza distintiva para ser registrada, por cuanto no reproduce la expresión genérica y, por el contrario, se aleja ortográficamente, siendo a lo sumo evocativa de ella.
13. Afirmó que la ubicación y disposición especial de las letras en la solicitada I-TINIB y la genérica IMATINIB, determina que tienen diferente extensión y estructura ortográfica.



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00
Demandante: Novartis A.G.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

14. Concluyó que, la marca I-TINIB posee la fuerza distintiva requerida para ser registrada como marca, sin que sea confundible con la denominación genérica IMATINIB, como acertadamente se determinó en la actuación administrativa.

II.2. Intervención de la Sociedad Colinbrus Ltda.

15. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que el signo I-TINIB no tiene connotación de signo genérico, pues el nombre es capaz de individualizar el producto a que aplica, inclusive con la denominación genérica IMATINIB.

16. Anotó que, no existe impedimento para que I-TINIB como producto farmacéutico tenga una relativa semejanza con expresión IMATINIB, en razón a que el sufijo TINIB es de común utilización en el campo farmacéutico para productos contra el cáncer.

17. Mencionó finalmente que de la simple lectura del signo y de la expresión genérica resultan claras las diferencias ortográficas, fonéticas y visuales de las mismas.

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

18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante el Tribunal- emitió la Interpretación Prejudicial **073-IP-2013** de fecha 17 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto del artículo 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio, interpretó los artículos 134 literal a) y 135 literal i). Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

19. En ese orden de ideas, el Tribunal se pronunció en los siguientes términos:

PRIMERO: 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 la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00

Demandante: Novartis A.G.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

TERCERO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar **el examen comparativo de marcas farmacéuticas**, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

El signo registrado como marca, **es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio**, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva

CUARTO: La marca evocativa sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia de la descriptiva, la marca evocativa cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

QUINTO: Los signos engañosos son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que estos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función distintiva de la marca.

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

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

20. Mediante auto de 8 de abril de 2021², 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 demandante reiteró en esencia sus argumentos. La parte demandada, el tercero interviniente y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal.

² Folio 231 cuaderno principal



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00
Demandante: Novartis A.G.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- El problema jurídico

21. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la apoderada de la sociedad demandante en contra de las Resoluciones números 42581 de 27 de agosto de 2009, 50941 de 30 de septiembre de 2009 y 65091 de 16 de diciembre de 2009, por medio de las cuales, la **Superintendencia de Industria y Comercio** - en adelante SIC- concedió el registro del signo «**I-TINIB**» (**nominativo**), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **Colinbrus Ltda.**

22. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la **SIC** concedió el registro del signo en comento desconociendo que el mismo carece de distintividad al reproducir la expresión genérica IMATINIB.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

23. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso *sub examine* era viable la interpretación de artículo 135 literales b) y f); y de oficio de los artículos 134 literal a) y 135 literal i) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente:

«**Artículo 134-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

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

[...]

b) carezcan de distintividad;

[...]

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

[...]

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00
Demandante: Novartis A.G.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;».

V.3.- Los requisitos para el registro de una marca

24. En la interpretación allegada al presente proceso se enunciaron los requisitos para el registro de una marca de la siguiente manera:

«Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: *“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.* (Proceso 132-IP-2004. Marca: “DIADICON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

–La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

–La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. ».



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00
Demandante: Novartis A.G.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V.4.- Los signos genéricos

25. Sobre los signos genéricos, el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación allegada al presente proceso, manifestó:

« [...] El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, MARCA: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. ‘TUBESA S.A.’”, publicado en la Gaceta Oficial N° 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) *para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata*”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001).

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

Sin embargo, al igual que se manifestó en el punto anterior, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. [...]» (Resaltado fuera de texto).

V.5.- El caso concreto

26. En caso *sub examine*, la Sala encuentra que la marca solicitada es I-TINIB (nominativa), la cual pretende amparar productos de la clase 5ª del nomenclátor internacional.
27. La sociedad opositora, Novartis AG, alegó que el signo solicitado reproduce la expresión genérica IMATINIB, la cual se utiliza en pacientes con cáncer. En efecto, mencionó que la marca solicitada no cumplía con los requisitos de registrabilidad puesto que en efecto es un signo que carece de distintividad al ser similar con un nombre genérico (IMATINIB).



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00
Demandante: Novartis A.G.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

28. Igualmente, argumentó que la marca registrada podría catalogarse como engañosa al ser altamente confundible con el referido término genérico.
29. Al respecto y para decidir, la Sala considera que al realizar el análisis de ambas expresiones se puede concluir que el signo solicitado tiene la fuerza suficiente distintiva para ser registrada como marca, ya que de manera alguna reproduce la expresión genérica alegada³, al contrario, se aleja ortográficamente, visual y fonéticamente de la misma y podría llegar a ser evocativa de ella.
30. Las expresiones son las siguientes:

Marca Registrada	Expresión Genérica
I-TINIB	IMATINIB

31. Al comparar las expresiones, la Sala observa que, desde el punto de vista ortográfico, el signo registrado está conformado por una expresión (**I-TINIB**) que está compuesta por tres (3) sílabas, tiene seis (6) letras y un guion, con tres (3) consonantes (T - N- B) y tres (3) vocales (I – I- I), mientras que la expresión genérica (**IMATINIB**) está compuesta por cuatro (4) sílabas, por ocho (8) letras, con cuatro (4) consonantes (M-T-N-B) y cuatro (4) vocales (I -A- I- I).

32. De lo anterior se desprende que, las expresiones no tienen la misma extensión, no comparten el mismo número de sílabas y letras, y difieren en su conformación en la consonante (M), en la vocal (A) y en el guion (-).

33. En efecto, la Sala observa que las expresiones «**I-TINIB**» y «**IMATINIB**» comparten las consonantes «T», «N» y «B» y la vocal «I» en la misma posición dentro de cada palabra; sin embargo, las mismas están acompañadas en el primer caso por un guion «-» y en el segundo caso, el elemento adicional que difiere es la consonante «M» y la vocal «A», lo cual le otorga suficiente distintividad.

34. Aunado a lo expuesto, de la revisión tanto del signo registrado como la expresión genérica, se puede concluir que visualmente no se presenta similitud que pueda ocasionar un riesgo para el público consumidor. Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las expresiones:

³ <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a606018-es.html>. El imatinib se usa para tratar ciertos tipos de leucemia (cáncer que empieza en los glóbulos blancos) y otros cánceres y trastornos de las células sanguíneas. El imatinib también es útil para tratar ciertos tipos de tumores del estroma gastrointestinal (GIST, por sus siglas en inglés; un tipo de tumor que crece en las paredes del aparato digestivo y que puede propagarse a otras partes del cuerpo). El imatinib también se usa para tratar el dermatofibrosarcoma protuberante (un tumor que se forma debajo de la capa superficial de la piel) cuando no es posible extirparlo quirúrgicamente, cuando ya se propagó a otras partes del cuerpo o cuando reaparece después de la cirugía. El imatinib pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la cinasa. Actúa al bloquear la acción de la proteína anormal que les indica a las células cancerosas que deben multiplicarse. Eso ayuda a detener la propagación de las células cancerosas.



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00
Demandante: Novartis A.G.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I-TINIB – IMATINIB – I-TINIB – IMATINIB
I-TINIB – IMATINIB – I-TINIB – IMATINIB

35. Ahora bien, la Sala encuentra que, desde el punto de vista fonético, al pronunciarse cada uno de los signos en controversia de manera sucesiva y alternativa su sonoridad resulta disímil.

36. La Sala pone de presente el hecho de que las expresiones tengan inicios diferentes (I- TI - IMA) hace que tanto el impacto fonético como el visual no sea igual, pues tanto el prefijo «I-TI» como el prefijo «IMA», le imprime una sonoridad diferente las expresiones.

37. Cabe resaltar que el acento recae en sílabas distantes NIB vs MA, lo cual le confiere a cada expresión individualmente considera una sonoridad y distintividad suficiente, siendo el signo solicitado I- TINIB tan solo una evocación del genérico plurimencionado, como bien lo consideró la autoridad administrativa en los actos acusados.

38. La Sala advierte que por el simple hecho de que la expresión IMATINIB resulte ser genérica, no hace que cualquier expresión o signo que **contenga la alguna de sus sílabas (TI – NIB) sea irregistrable**, en tanto como lo consideró el Tribunal de Justicia es procedente el registro de marcas evocativas del genérico mismo.

39. Bien lo mencionó el Tribunal de Justicia cuando señaló que de conformidad con el artículo 134 literal a) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, especialmente el que consista en la combinación de palabras, tal y como ocurre en el caso en análisis.

40. Nótese que, en el análisis de registrabilidad de un signo, la regla para determinar si un signo es o no genérico es formulándose la pregunta ¿qué es? el producto o servicio al que se refiere el signo, de manera que, si la respuesta corresponde a la designación del producto o servicio como tal, habrá lugar a establecer su naturaleza genérica.

41. En este caso y como se concluyó con antelación, el signo cuyo registro se solicitó no consiste en una expresión con la que se designa de manera directa el producto al que se refiere la solicitud.

42. Ahora bien, la Sala no comparte la conclusión a la cual llegó el perito⁴ designado dentro del proceso en la medida que consideró que la marca I-TINIB es semejante

⁴ Perito designado a través de auto de fecha 20 de agosto de 2019. Dictamen rendido el 4 de enero de 2021 y en el cual se concluyó lo siguiente: 1. La marca I-TINIB es semejante al nombre DCI IMATINIB siendo confundible. Considero que la similitud es notable y relevante. 2. Al ser similar la marca I- TINIB al DCI IMA TANIB le da mayor recordación a la marca al ser asimilable al nombre genérico preexistente. 3. La marca I- TINIB no es distintiva del DCI IMATINIB debido a su similitud incumpliendo el literal b del artículo 135. 4. La marca I-TINIB responde a una derivación del DCI IMATINIB conteniendo raíces comunes.



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00

Demandante: Novartis A.G.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

al nombre IMATINIB siendo confundible, en la medida que, como se concluyó con antelación, el signo solicitado no es una reproducción exacta de la expresión genérica y que, si bien es cierto, incluye un el sufijo del mismo, también lo es que la marca resulta ser evocativa del mismo.

43. Erró el perito al considerar que las expresiones son asimilables, toda vez que el signo solicitado no es una copia exacta de la misma.

44. Aunado a lo anterior, es pertinente indicar que es a esta Sala a quien le corresponde realizar el examen de registrabilidad atendiendo a los criterios esbozados en la interpretación prejudicial allegada a este proceso, los cuales resultan vinculantes conforme al artículo 35 de la Decisión 486 de 2000⁵.

45. De otra parte, la Sala considera que no es de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a que la marca registrada podría catalogarse como engañosa, en la medida que, como se precisó líneas atrás, el signo no es una reproducción del término genérico IMATINIB, pues como se ha mencionado dentro del presente proyecto existe una distintividad entre la marca registrada y la expresión genérica.

46. Tampoco es de recibo el argumento del perito, que la marca I-TINIB es una derivación del signo genérico IMATINIB, pues si bien es cierto comparten algunas letras existe diferencias evidentes desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético.

47. Los signos engañosos según el artículo 135 literal i) son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de inducir a error al público o a los medios comerciales, sobre al procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es la de distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otros persona.

48. Para la Sala, no se encuentra demostrado en el plenario el supuesto engaño que se produce al momento en el cual el consumidor distorsiona la realidad acerca de la naturaleza del bien y, mucho menos, frente a las características, su procedencia y modo de fabricación.

49. En suma, si bien es cierto que el signo registrado reproduce alguna de las sílabas del genérico IMATINIB, esto no determina que un empresario no pueda utilizar alguna de esas sílabas para registrar su marca, máxime que en el caso que nos ocupa, existen elementos distintivos en la marca registrada y no hay una reproducción exacta de mencionado genérico, por lo que no se puede afirmar

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2021, Exp. No. 11001-0324-000-2011-00085-00 C.P. Nubia Peña Garzón.



Radicado: 11001-03-24-000-2010-00210-00
Demandante: Novartis A.G.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

violación alguna a lo dispuesto en el artículo 135 literales b), f) e i) de la Decisión 486 de 2000.

50. Finalmente, la parte actora no desarrolló el concepto de violación en relación con la presunta vulneración a la protección de la propiedad intelectual consagrada en el artículo 61 de la Constitución Política, por lo que la Sala se releva de se analizará dicho cargo.

V.7.- Conclusión

51. En conclusión, la Sala considera el signo solicitado tiene la distintividad requerida para ser registrada como marca, en tanto que no reproduce exactamente el nombre genérico, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en 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 fe

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÈS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia 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. (P:27)