

**REGISTRO SANITARIO - Finalidad. Características / REGISTRO MARCARIO - Finalidad. Características / REGISTRO SANITARIO - Diferencias con registro marcario / REGISTRO MARCARIO - Diferencias con registro sanitario**

De las anteriores disposiciones [Ley 100 de 1993, artículo 245; Decreto 1290 de 1994, artículos 2 y 4; Ley 9 de 1979, artículos 272, 274, 594 y 597; Decreto 3075 de 1997, artículos 1, 41, 42 y 53; Resolución 5109 de 2005 del INVIMA] se colige que el registro sanitario y el registro de propiedad industrial son diferentes en cuanto a su finalidad, pues el primero tiene un carácter público y es de obligatorio cumplimiento para cualquier persona que pretende expender alimentos al consumidor, pues tiene por objeto prevenir riesgos que puedan afectar la salud que es un bien de interés público; el segundo tiene un carácter privado y comercial por lo que se solicita voluntariamente por la persona que tenga interés en la protección de una marca; las entidades que expiden uno u otro registro son diferentes, para el caso del registro sanitario la competencia la tiene el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y para el registro de una marca la tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. El registro sanitario es un documento expedido por el INVIMA que faculta a una persona para producir, comercializar, importar, exportar envasar, procesar y/o expender productos de consumo humano.

**FUENTE FORMAL:** LEY 100 DE 1993 – ARTICULO 245 / DECRETO 1290 DE 1994 – ARTICULO 2 / DECRETO 1290 DE 1994 – ARTICULO 4 / LEY 9 DE 1979 – ARTICULO 272 / LEY 9 DE 1979 – ARTICULO 274 / LEY 9 DE 1979 – ARTICULO 594 / LEY 9 DE 1979 – ARTICULO 597 / DECRETO 3075 DE 1997 – ARTICULO 1 / DECRETO 3075 DE 1997 – ARTICULO 41 / DECRETO 3075 DE 1997 – ARTICULO 42 / DECRETO 3075 DE 1997 – ARTICULO 53 / RESOLUCION 5109 DE 2005 DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - – ARTICULO 1

**REGISTRO SANITARIO - Negada adición del registro sanitario de NATURAL FRESHLY ESTEBERES con expresión NOVADIETTE / REGISTRO SANITARIO - Improcedencia de adición al crearse confusión con medicamento se funda en normas sanitarias / NOVADIETTE - Registro como marca farmacéutica no obliga al INVIMA a incluirla como adición del registro sanitario de un alimento / REGISTRO SANITARIO - Acto que niega su adición: fundamento jurídico y alcance / REGISTRO SANITARIO - De él no se derivan derechos sobre marcas registradas**

El Invima se negó a modificar el registro sanitario N° RSiA 15/04799, solicitud que le presentó la actora el 2 de agosto de 2006 (folio 170), que figuraba con la marca comercial “Natural Freshly – Esteberes” para agregarle la expresión “NOVADIETTE”, porque consideró que podía crear confusión en el público consumidor de este alimento o bebida, con un medicamento, cuya naturaleza es muy distinta. El producto consiste en “te con mezcla de cardamomo y lechuga, alcachofa y manzanilla, limonaria y culen.” Alega la actora que no se le puede negar la adición al registro sanitario porque mediante la Resolución N° 08462 del 24 de abril de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió el registro de la marca mixta “NOVADIETTE” (folio 11). Del registro de la marca “NOVADIETTE” se colige que ésta no protege productos alimenticios, luego no tiene razón la actora cuando alega que se le ha desconocido el derecho sobre esta marca, al negársele la adición del registro sanitario. Por lo anterior, no prospera el cargo de violación del derecho de propiedad industrial, por lo que tampoco se violaron los artículos de la Constitución Política citados por el actor, relacionados con la competencia, la propiedad privada y la propiedad intelectual.

El hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio hubiera concedido el registro de la marca NOVADIETTE, no implica una obligación para INVIMA de incluirla en el registro sanitario, que ya había sido otorgado para un alimento; el pronunciamiento de la entidad demandada no se hizo sobre el carácter distintivo de una marca, sino en razón a la aplicación de las normas sanitarias, por lo que la marca registrada NOVADIETTE que se otorgó para productos farmacéuticos, no podía adicionarse a un registro sanitario que se concedió para alimentos, so pena de contrariar la legislación sanitaria. De lo anterior se desprende que tampoco se violaron las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones que cita la actora, pues los artículos 154 y 155 se refieren, respectivamente al uso exclusivo de la marca registrada y a los derechos que tiene su titular de impedir que cualquier tercero haga uso indebido de ésta; estos derechos surgen del registro marcario y no del registro sanitario. Cabe observar que como claramente del texto de las citadas normas comunitarias se extrae, su relación es con el aspecto marcario y no sanitario, que es a lo que se contrae la presente acción, no se requiere por lo mismo, solicitar Interpretación Prejudicial, que precise su alcance.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 154 / DECISION 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 155

**REGISTRO SANITARIO - Prohibición de señalar propiedades medicinales en producto que es alimento / ALIMENTOS - Registro sanitario: contenido y alcance / PUBLICIDAD DE ALIMENTOS - Prohibición de incluir en rótulos propiedades medicinales que den lugar a confusión sobre su naturaleza / NOVADIETTE - Inclusión en registro de alimento lo confunde con medicamento / ALIMENTOS O BEBIDAS - Información al consumidor no debe inducir a engaño o confusión / REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTO - Imprudencia de su adición con expresión que lo confunde con medicamento**

De la lectura de los actos acusados, se desprende que una vez la actora presentó su solicitud, el Invima la requirió para que eliminara la expresión NOVADIETTE por infringir lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley 9 de 1979, porque no se puede hacer alusión a propiedades medicinales en un producto que es un alimento; la Resolución N° 2006021668 de 21 de septiembre de 2006, reiteró lo anterior y agregó que la expresión “NOVADIETTE” podría dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición del alimento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley 9 de 1979, porque se estaría ofreciendo un producto con cualidades que no son de su naturaleza y, la Resolución N° 2006026911 del 24 de noviembre de 2006, reitera lo anterior y además explica, teniendo en cuenta las normas pertinentes, que en los rótulos o en cualquier medio de publicidad de un alimento o bebida, se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre su verdadera naturaleza o den lugar a confusión. Esta última Resolución anota que en el caso particular la expresión marcaria “NOVADIETTE”, hace pensar que se trata de un producto medicamentoso, indicado para hacer una dieta y no de un alimento. Para la Sala resulta evidente que la entidad demandada motivó los actos acusados amparada en las normas transcritas que con el objeto de proteger la salud, exigen que el consumidor de alimento o bebida, tenga una información suficientemente clara y comprensible sobre el producto que va a adquirir, de tal manera que no lo induzca a engaño o confusión y que le permita efectuar una elección conciente sobre las cualidades y naturaleza. En este caso la sociedad actora pretendió que se

autorizara la adición de un registro sanitario con la expresión “NOVADIETTE” que a juicio de la Sala, por las razones que explicó el INVIMA, no puede ser incluida en el rótulo o publicidad de un alimento o bebida, en razón a que podría dar lugar a una apreciación errónea sobre el origen y la composición del alimento o bebida con registro Sanitario N° RSiA 15/04799; lo anterior porque en efecto, dicha expresión daría a entender que se trata de un producto nuevo para hacer dieta, lo cual es propio de un medicamento, para cuya producción, envase, expendio y demás requisitos existen normas propias.

**FUENTE FORMAL:** LEY 9 DE 1979 – ARTICULO 272

**REGISTRO MARCARIO - Diferencia con registro sanitario / REGISTRO MARCARIO - Alcance: no permite al titular fabricar producto**

Por resultar pertinente, la Sala trae a colación lo expresado en sentencia de 21 de agosto de 1992, radicado 1510, Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez: “ ... no es lo mismo el registro de la marca del producto que su registro sanitario, aunque guardan entre sí una estrecha relación, por cuanto el primero faculta al fabricante para utilizar la marca, y el segundo para fabricar el producto a que se refiere la marca. Los derechos que se obtienen en cada caso son, en consecuencia, igualmente diferentes. De la estrecha relación entre el registro marcario y el registro sanitario no se puede, pues, deducir, como lo pretende la actora, que el derecho sobre una marca se obtenga por la adquisición del derecho de fabricar el producto”.

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre las diferencias entre los registros marcario y sanitario, sentencia, Consejo de Estado, Sección primera, Expediente núm. 1510, del 21 de agosto de 1992, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez.

## **CONSEJO DE ESTADO**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ**

Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre del dos mil diez (2010)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00148-00**

**Actor: LABORATORIO NATURAL FRESHLY INFABO LTDA.**

**Demandado: INVIMA**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

La empresa LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LIMITADA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el

artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, contra el Instituto Nacional para la vigilancia de Alimentos y medicamentos INVIMA.

## I. ANTECEDENTES

I.1- Pretende el actor:

1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones N°s 2006021668 de 21 de septiembre de 2006 y 2006026911 de 24 de noviembre de 2006, ambas expedidas por el Subdirector de Registros Sanitarios del Instituto Nacional para la Vigilancia de Alimentos y Medicamentos -INVIMA-.

2. Como consecuencia de la declaración anterior a título de restablecimiento del derecho, que se ordene al INVIMA conceder la modificación del registro sanitario, solicitud radicada bajo el N° 2006050696 de 2 de agosto de 2006, a su favor, permitiendo la adición de la marca NOVADIETTE, para el producto amparado con el registro sanitario tramitado bajo el expediente 19903994 y con registro sanitario N° RSiA 15/04799.

## I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO

La sociedad actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. La sociedad LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO LIMITADA, el 2 de agosto de 2006, solicitó al INVIMA la modificación del registro sanitario concedido bajo el expediente 19903994 con registro sanitario N° RSiA 15/04799, en el sentido de que se autorice por parte de la autoridad sanitaria la adición de la marca NOVADIETTE, en el citado registro.

2. EL INVIMA, mediante auto 2006 - 006329 del 9 de agosto de 2006 la requirió para *“eliminar o modificar la expresión ‘NOVADIETTE’ toda vez que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 9 de 1979, en los rótulos o en cualquier medio de publicidad se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la bebida; de igual forma, de conformidad con lo establecido por la resolución 5109 de 2005, los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un*

*rótulo en forma que sea falsa, equívoca o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de la naturaleza en ningún aspecto”.*

3. Que mediante escrito de fecha 7 de septiembre de 2006 dio respuesta al auto, manifestando básicamente que el INVIMA, como autoridad sanitaria no puede pronunciarse sobre aspectos concernientes a la propiedad industrial; que el auto adolece de falsa motivación porque no expresa la razón ni el fundamento por el cual la autoridad sanitaria considera que la expresión es engañosa y que las normas sanitarias que regulan aspectos marcarios, se encuentran suspendidas por las normas supranacionales que regulan el tema de la propiedad industrial, conforme lo han reiterado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

4. El INVIMA, sin explicación alguna, procedió a negar la modificación solicitada, mediante la Resolución N° 2006022668 de 21 de septiembre de 2006, con el argumento de que una vez evaluada la comunicación de septiembre de 2006, no es procedente concederla, por cuanto la expresión “NOVADETTE” puede dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición del alimento, conforme con lo establecido en el artículo 272 de la Ley 9 de 1979, teniendo en cuenta que frente a la expresión cuestionada se estaría ofreciendo un producto con cualidades que no se le atribuyen.

5. Contra la anterior Resolución presentó el recurso de reposición en el cual reiteró lo ya expuesto y en respuesta el INVIMA, mediante la Resolución también acusada N° 2006026911 de 24 de noviembre de 2006, la confirmó.

### I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo los siguientes cargos de violación:

1. De los artículos 6, 58 y 61 de la Constitución Política, porque la entidad sanitaria se extralimitó en sus funciones al pronunciarse sobre el tema de propiedad industrial que no corresponde al ámbito de su competencia y desconoció el derecho adquirido de usar la marca NOVADIETTE de la cual es titular, concedida por la autoridad competente.

2. Violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, por estar indebidamente motivados los actos administrativos acusados.

3. Violación de los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, norma supranacional que describe los derechos que tienen los titulares de registros marcarios y que, por lo tanto, priman sobre las normas nacionales que rigen el tema de la propiedad industrial.

Argumentó que la marca comercial que se pretende adicionar al registro sanitario RSiA 15/04799 es una marca debidamente concedida, corresponde a la naturaleza de los productos, se encuentra vigente hasta el 28 de agosto de 2004 y cuenta con certificado 282630 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio; que el registro marcario corresponde a la naturaleza del producto amparado por el registro sanitario, puesto que el ámbito de protección de aquel, se realizó para toda la clase 5 internacional, dentro de la cual se encuentran los alimentos que pueden tener alguna utilidad terapéutica o medicinal, entre ellos los TE medicinales alimenticios, que corresponden a la naturaleza exacta del producto amparado por el registro sanitario.

Que las anteriores consideraciones eran suficientes para acreditar el derecho adquirido otorgado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que la legitimaba para que se le concediera la modificación de registro sanitario consistente en la adición de la marca comercial “NOVADIETTE”

Anotó que como existía un derecho de propiedad industrial, en este caso un derecho marcario, el INVIMA no podía pronunciarse sobre el carácter distintivo y/o engañoso de una marca, pues este pronunciamiento ya fue objeto de estudio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando hizo el análisis de registrabilidad.

Mencionó que la citada Superintendencia mediante concepto N° 0236777 señaló que no resulta válido que el INVIMA suspenda un registro sanitario con fundamento en su desacuerdo frente a una marca concedida, toda vez que su función no se relaciona con la verificación del carácter distintivo y no engañoso de una marca, porque ello implicaría un segundo examen de registrabilidad; que el INVIMA debe limitarse a determinar las condiciones para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/expender el producto.

Que los actos demandados violaron sus derechos adquiridos de propiedad industrial, porque la privaron de su ejercicio, lo que equivale a una expropiación indirecta que puede generar responsabilidades e indemnización de perjuicios; que si el INVIMA consideró que la referida expresión era engañosa, debió demandar la resolución que concedió el registro marcario.

Consideró que los actos acusados están indebidamente motivados, porque le dan un significado a la expresión marcaria que en realidad no tiene y porque además no exponen su concepto acerca del significado que le otorgan a ésta; que la marca NOVADIETTE no contiene expresiones que puedan dar lugar a equívocos, porque no tiene una traducción conceptual propia del idioma castellano ni en ningún otro idioma, por lo que es una expresión caprichosa o de fantasía; que el Consejo de Estado ha manifestado que la motivación debe ser suficiente y que hay que dar razón plena del proceso lógico y jurídico que determina la decisión y en este caso no se sustentó el fundamento por el cual se da una evocación conceptual a un signo que no la tiene ni la describe.

Estimó que se viola la normatividad supranacional señalada, porque un derecho marcario concedido no puede ser restringido ni limitado con fundamento en la aplicación de una norma nacional, tal y como lo hizo el INVIMA; que el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que no es admisible en ningún caso que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos o que se pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno, normas que la contradigan o sean incompatibles y ha precisado que por lo mismo, tampoco sería admisible que agreguen requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial o que se adicionen causales o motivos para la pérdida del mismo, porque sería desconocer la eficacia propia del derecho de la integración.

Que en el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-228 de 1995, en la cual expresó que a las regulaciones que se expidan con arreglo al sistema comunitario no es posible oponerle determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicación.

Que el Consejo de Estado en sentencia de 22 de abril de 1999, con ponencia del Consejero Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, manifestó que si otras oficinas

nacionales exigen para la comercialización de los bienes y servicios requisitos que no incidan directamente sobre el registro marcario o el procedimiento registral, éstos son válidos siempre y cuando no haya una intromisión en el campo estrictamente marcario y que los nuevos requisitos no deberán en ningún caso contradecir las normas sobre propiedad industrial.

## II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, solicita que se nieguen las pretensiones y adujo, en esencia, lo siguiente:

Que se opone a que se ordene la adición de la marca NOVADIETTE para el producto TE CON MEZCLA DE CARDAMOMO Y LECHUGA con Registro Sanitario N° RSiA 155104799 a favor de la demandante, modificando el registro sanitario mencionado y/o por orden del fallo que se decida en este litigio, en razón a que la negación de la modificación se originó en la aplicación de la normatividad sanitaria correspondiente, es decir en las normas que regulan la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de **alimentos y materias primas de alimentos** de consumo humano.

Argumentó que el derecho concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio a la actora abarca el campo marcario mas no el sanitario, que pertenece al ámbito público que va mucho mas allá del interés particular y económico-comercial.

Expresó que no es cierto que el INVIMA haya incurrido en la vulneración del artículo 61 de la C.P. por desconocer la propiedad industrial derivada de la propiedad intelectual de la marca NOVADIETTE de la cual es titular la demandante, porque existe una prohibición expresa de la norma sanitaria en el sentido de que los rótulos de alimentos para el caso en cuestión, no pueden ni siquiera insinuar “propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o, especificaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento; señala que las normas aplicables son los artículos 272, 594 y 597 de la Ley 9 de 1979.



Consideró que si se observa, el registro sanitario inicial se otorgó al producto TE CON MEZCLA DE CARDAMOMO Y LECHUGA, con la siguiente observación: “LECHUGA. NO SE COMERCIALIZARÁ CON INDICACIONES TERAPÉUTICAS. NO ES MEDICAMENTO”; que previo a dicha aprobación, el 26 de agosto de 1999, el INVIMA requirió a la actora, para que explicara “la combinación del Cardamomo con Lechuga, ya que la misma tiene una aplicación farmacológica” y que además le recordaron que “los alimentos no pueden ser comercializados con indicaciones terapéuticas”.

Que en respuesta a lo anterior, la actora explicó que la aplicación de cardamomo y lechuga se debe a que ésta le da un sabor aromático especial a la bebida y que el origen del Te negro (te sinersis) en ningún momento se comercializará con indicaciones terapéuticas; que pese a lo anterior, ahora pretende el demandante, contrariando las disposiciones sanitarias de alimentos, adicionar la marca NOVADIETTE que distingue “sustancias dietéticas de uso médico”, farmacéuticas y otros, pero no alimentos.

Mencionó que el artículo 53 del Decreto N° 3075 de 1997 señala un compromiso para el titular del registro, el fabricante o el importador de alimentos, quienes deberán cumplir con las normas técnico sanitarias, las condiciones de producción y el control de calidad exigido, que son los presupuestos bajo los cuales se concede el registro sanitario, luego cualquier transgresión y los efectos que ésta tenga sobre la salud están bajo su responsabilidad.

Que la actora no puede pretender bajo el amparo de un alimento, comercializar una sustancia dietética, porque tendría que cumplir con unos requisitos técnicos distintos y más complejos que los exigidos para la obtención del registro sanitario de los alimentos; que el artículo 49 de la C.P. ordena que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad; que comercializar un producto bajo el amparo de una normatividad distinta a su naturaleza pone en alto riesgo la salud individual y colectiva, pues, como lo ha dicho la Corte Constitucional, el derecho a la salud es un derecho fundamental.

Señaló que no es cierta la afirmación del demandante, en el sentido de que el ámbito de protección marcaría se realizó para toda la clase 5 internacional dentro de la cual se encuentran los alimentos que pueden tener alguna utilidad

terapéutica o medicinal, entre ellos los te medicinales alimenticios; lo anterior porque los te o son alimentos o son medicinales.

Que además la Resolución N° 08462 del 28 de abril de 2004 y la certificación N° 282630 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en ningún momento citan el término “te alimenticio” como se desprende de su lectura.

Señaló que el INVIMA no transgredió los derechos adquiridos de propiedad industrial de la actora, ni efectuó una expropiación indirecta, porque la misma Constitución política fija límites a los derechos, en la medida en que los intereses privados deben ceder al interés público o social y precisamente las normas sanitarias son de orden público y de estricto cumplimiento, como lo dispone la Ley 9 de 1979.

Expresó que no se violó el artículo 35 del C.C.A., porque las resoluciones demandadas fueron debidamente motivadas y tanto la solicitud de la aprobación de la marca NOVADIETTE, como su negación, fueron tramitadas con la observancia y cumplimiento del trámite previsto para ello en el Decreto N° 3075 de 1997, de manera que el debido proceso no ha sido vulnerado ni transgredido; que la entidad explicó que la expresión NOVADIETTE está incurso dentro de las prohibiciones del artículo 272 de la Ley 9 de 1979, luego los actos acusados fueron motivados haciendo clara alusión a la norma y enfatizando que la palabra objeto de la demanda puede dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza y origen del alimento, frase que determinó la razón por la cual no se podía autorizar la inclusión de la citada expresión.

Indicó que no se transgredieron los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, que rigen el tema de la propiedad industrial y que priman sobre el derecho interno, las cuales, respectivamente, se refieren al uso exclusivo de la marca registrada y al derecho que tiene el titular de impedir a cualquier tercero realizar ciertos actos sin su consentimiento.

Consideró que si bien la norma que sirvió de fundamento para otorgar un registro marcario es supranacional, ésta otorga derechos desde la perspectiva marcaria y no desde el punto de vista sanitario; que la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 regula todo lo concerniente a la propiedad industrial y a las patentes de

invención, pero no temas concernientes al rotulado de los productos alimenticios de consumo humano ni políticas sanitarias referentes a los alimentos y materias primas para elaborar alimentos de consumo humano.

Que la Ley 9 de 1979 y la Resolución 51 de 2005 no preceptúan aspectos relativos a la propiedad intelectual sino normas sanitarias que pretenden proteger la salud.

Que no es cierto que la expresión NOVADIETTE sea fantasiosa y que no tenga significado en el idioma castellano, porque como se comprueba de la resolución que otorgó el registro marcario y de la certificación en el mismo sentido expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro corresponde a una marca mixta para productos farmacéuticos, sustancias dietéticas, material para apósitos, productos higiénicos y alimentos para bebés (considerados por el Decreto 3075 de 1997 como de alto riesgo); que si bien al traducir la expresión NOVADIETTE al español no se encuentra significado, al acudir a la descomposición literal de la palabra se encuentra NOVA y DIETTE que sugiere algo al administrado y dicha alusión está expresamente prohibida.

Recalcó que no existe un te alimenticio medicinal como lo pretende hacer valer el demandante y que además el producto registrado ante el INVIMA corresponde a una bebida con componentes aromáticos y como tal no puede promocionarse con propiedades especiales y mucho menos hacer alusión a alguna propiedad terapéutica o, como en este caso, a propiedades farmacológicas.

Que la condición de alimento conlleva la prohibición legal, de obligatorio cumplimiento, de no incluir indicaciones terapéuticas o por lo menos de no hacer alusión a ciertas características especiales que permitan al usuario desprevenido atribuirle propiedades falsas al producto que está consumiendo.

Finalmente expresó que de conformidad con lo explicado, en ningún momento la entidad ha violado las normas que la actora considera vulneradas, pues actuó dentro de su competencia, de conformidad con las normas pertinentes y respetando en todo momento los derechos marcarios.

### **III.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

III.1- La parte demandante presentó alegato de conclusión extemporáneamente.

III.2- La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

III.3- El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado solicita que no se acceda a las pretensiones de la demanda, al no desvirtuarse la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados.

Estimó que el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio hubiese otorgado el registro de la marca NOVADIETTE a la actora, no significa que ella deba ser incluida dentro del registro sanitario ya otorgado para un producto alimenticio y mucho menos que con ello se desconozca el registro de la marca.

Resaltó que la marca NOVADIETTE se otorgó para un producto farmacéutico, luego no podía sujetarse al procedimiento establecido para el registro sanitario de un producto alimenticio.

Que los actos acusados expresamente señalaron las normas que no permitían incluir la expresión NOVADIETTE en el registro sanitario RSiA 15/04799, luego están debidamente motivados.

Finalmente, expresó que de la lectura de los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de 2000, se infiere que los derechos del titular de una marca surgen del registro marcario y no del registro sanitario que está regulado por normas especiales de orden público en aras de garantizar la salud; que si bien los titulares de registros sanitarios pueden utilizar marcas en el rotulado de los productos que pretenden comercializar, deben para ello sujetarse a las normas que regulan el registro sanitario correspondiente, las normas referentes al etiquetado y la publicidad establecida para cada tipo de producto.

#### **IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

El problema jurídico consiste en dilucidar si el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, con la expedición de las resoluciones acusadas que negaron la solicitud de la actora de modificar el registro sanitario N° RSiA 15/04799, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, no motivó su decisión o lo

hizo falsamente y/o desconoció el derecho de propiedad industrial y las normas supranacionales de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Las Resoluciones acusadas están motivadas así:

- Resolución N° 2006021668 del 21 de septiembre de 2006 (folio 7).

*“Por la cual se NIEGA una solicitud de Modificación de un Registro Sanitario*

*....*

*Que mediante Auto N° 2006006329 de fecha 9/08/2006, este instituto requirió al interesado en lo referente a:*

*Eliminar o modificar la expresión “NOVADIETTE” toda vez que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 9/79: en los rótulos o en cualquier otro medio de publicidad se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la bebida; de igual forma, de conformidad con lo establecido por la Resolución N° 5109 de 2005, los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo en forma que sea falsa, equívoca o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto.*

*Que mediante escrito radicado ....., el doctor Leonardo Emilio Paz Matuk, actuando en calidad de apoderado, dio respuesta al citado requerimiento.*

*Que una vez evaluada la respuesta allegada, este despacho determinó que no es procedente conceder la modificación solicitada, por cuanto la expresión “NOVADIETTE” puede dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición del alimento conforme con lo establecido en el artículo 272 de la Ley 9/79, teniendo en cuenta que frente a la expresión cuestionada se estaría ofreciendo un producto con cualidades no atribuidas al producto objeto de estudio. ...”*

- Resolución N° 2006026911 del 24 de noviembre de 2006 (folio 8).

*“Por la cual se RESUELVE un recurso de reposición*

*....*

*El INVIMA es un establecimiento público que presta un servicio especializado enmarcado dentro de los objetivos y políticas formuladas por el Ministerio de la Protección Social ..... dentro de tal misión se destaca la de controlar y vigilar la **calidad y seguridad***

*de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 (artículo 4, numeral 1° del Decreto 1290 de 1994) de donde deviene la protección y salvaguarda, en su campo y dentro de su competencia, del bien jurídico de la **salubridad pública**, derecho colectivo cuya protección se prefiere a la de cualquier particular y/o titular de registros sanitarios, en consonancia con lo prescrito en el artículo 1° de nuestra Constitución Política.*

*.... Tiene como función la vigilancia y control de los productos alimenticios, entre otros referente a la producción, importación, envasado y venta de los mismos.*

*No existió falsa motivación en la resolución atacada, toda vez que los trámites que realiza el Instituto los efectúa en concordancia con los decretos emitidos para tal fin y demás normas conexas como son la Ley 9 de 1979, artículo 272 y la Resolución N° 5109 de 2005 numeral 2, artículo 4, capítulo II, los cuales prescriben:*

*‘En los rótulos o en cualquier otro medio de publicidad se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o bebida’.*

*En virtud de lo anterior y sin desconocer la potestad legal que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el trámite de concesión de los derechos marcarios, estima este despacho que ..... mal haría el Instituto en no hacer uso de la facultad otorgada por las normas arriba mencionadas y permitir la confusión que puedan generar ciertas expresiones, signos o palabras utilizadas en el rotulado de los alimentos objeto de registro sanitario, al atribuirle connotaciones o atribuciones que el producto contiene y que pueden generar confusión al consumidor, y en el caso en particular la expresión marcaría “NOVADIETTE”, la cual puede hacer pensar que se trata de un producto medicamentoso, indicado o aconsejado para hacer dieta, y no a un alimento como correspondería, por mas caprichosa, arbitraria y fantasiosa que sea la expresión aludida como lo señala el petente. ...”*

Normas que gobiernan la concesión del registro sanitario de alimentos:

- Ley 100 de 1993 mediante su artículo 245 crea el INVIMA:

**“Artículo 245.** Créase el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, como un establecimiento del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.

*El Gobierno Nacional reglamentará el régimen de registros y licencias, así como el régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de que trata el objeto del INVIMA, dentro del cual establecerá las funciones a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, de conformidad con el régimen de competencias y recursos”.*

- Decreto 1290 de 1994, en sus artículos 2° y 4°, respectivamente, señala el objeto y las funciones del INVIMA:

**Artículo 2.** *Objetivo. El INVIMA tiene los siguientes objetivos:*

*1. Ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los productos que le señala el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes.*

*2. Actuar como institución de referencia nacional y promover el desarrollo científico y tecnológico referido a los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes.*

**Parágrafo.** *Los productos a los cuales hace referencia el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 son los siguientes: medicamentos, productos biológicos, **alimentos, bebidas**, cosméticos, dispositivos y elementos médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivo de diagnóstico, productos de aseo, higiene y limpieza, los plaguicidas de uso doméstico y aquellos que recomiende la Comisión Revisora de que trata el artículo noveno del presente Decreto.*

**Artículo 4.** *Funciones. En cumplimiento de sus objetivos el INVIMA realizará las siguientes funciones:*

*1. Controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de la ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, durante todas las actividades asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo.*

*2. ....*

*5. **Expedir** las licencias sanitarias de funcionamiento y **los registros sanitarios**, así como la renovación, ampliación, modificación y cancelación de los mismos, cuando le corresponda, de conformidad con la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno Nacional con*

fundamento en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993; los registros y licencias así expedidos no podrán tener una vigencia superior a la señalada por el Gobierno Nacional en desarrollo de la facultad establecida en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993.

6. ...”.

- Ley 9 del 24 de enero de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias, en el título V – Alimentos, dispone:

**“Artículo 272.** En los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de la bebida.

**Artículo 274.** Los alimentos o bebidas en cuyo rótulo o propaganda se asignen propiedades medicinales, se considerarán como medicamentos y cumplirán, además, con los requisitos establecidos para tales productos en la presente Ley y sus reglamentaciones.

**Artículo 594.** La salud es un bien de interés público.

**Artículo 597º.** La presente y demás leyes, reglamentos y disposiciones relativas a la salud son de orden público”.

- Decreto 3075 de 1997, reglamentario de la Ley 9 de 1979, en materia de alimentos:

**“ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION.** La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicarán:

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos.

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional.

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, exporten o importen, para el consumo humano.

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas para alimentos.

**ARTICULO 41. OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO SANITARIO.** Todo alimento que se expendan directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el presente decreto.

Se exceptúan del cumplimiento de este requisito los alimentos siguientes:



- a. Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de transformación, tales como granos, frutas, hortalizas, verduras frescas, miel de abejas, y los otros productos apícolas.
- b. Los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación.
- c. <Literal modificado por el artículo 1 del Decreto 4764 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Las materias primas producidas en el país o importadas para su utilización exclusiva por la industria y el sector gastronómico, como precursores de alimentos terminados.

**ARTICULO 42. COMPETENCIA PARA EXPEDIR REGISTRO SANITARIO.**  
**El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA expedirá los registros sanitarios para los alimentos.**

**ARTICULO 53. RESPONSABILIDAD.** *El titular del registro, fabricante o importador de alimentos deberá cumplir en todo momento las normas técnico-sanitarias, las condiciones de producción y el control de calidad exigido, presupuestos bajo los cuales se concede el Registro Sanitario. En consecuencia, cualquier transgresión de las normas o de las condiciones establecidas y los efectos que estos tengan sobre la salud de la población, será responsabilidad tanto del titular respectivo como del fabricante e importador”.*

- Resolución 5109 de 2005, por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.

*“Artículo 1º. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de **alimentos para consumo humano envasados o empacados, así como los de las materias primas para alimentos, con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y que permita efectuar una elección informada”.***

De las anteriores disposiciones se colige que el registro sanitario y el registro de propiedad industrial son diferentes en cuanto a su finalidad, pues el primero tiene un carácter público y es de obligatorio cumplimiento para cualquier persona que pretende expender alimentos al consumidor, pues tiene por objeto prevenir riesgos que puedan afectar la salud que es un bien de interés público; el segundo tiene un carácter privado y comercial por lo que se solicita voluntariamente por la persona que tenga interés en la protección de una marca; las entidades que expiden uno u otro registro son diferentes, para el caso del registro sanitario la competencia la tiene el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA

y para el registro de una marca la tiene la Superintendencia de Industria y Comercio.

El registro sanitario es un documento expedido por el INVIMA que faculta a una persona para producir, comercializar, importar, exportar envasar, procesar y/o expender productos de consumo humano.

Caso concreto:

El Invima se negó a modificar el registro sanitario N° RSiA 15/04799, solicitud que le presentó la actora el 2 de agosto de 2006 (folio 170), que figuraba con la marca comercial “Natural Freshly – Esteberes” para agregarle la expresión “NOVADIETTE”, porque consideró que podía crear confusión en el público consumidor de este alimento o bebida, con un medicamento, cuya naturaleza es muy distinta. El producto consiste en “te con mezcla de cardamomo y lechuga, alcachofa y manzanilla, limonaria y culen.”

Alega la actora que no se le puede negar la adición al registro sanitario porque mediante la Resolución N° 08462 del 24 de abril de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió el registro de la marca mixta “NOVADIETTE” (folio 11). Dicha resolución textualmente dice que se concede la marca para distinguir:

*“Productos farmacéuticos; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; desinfectantes; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*

Del registro de la marca “NOVADIETTE” se colige que ésta no protege productos alimenticios, luego no tiene razón la actora cuando alega que se le ha desconocido el derecho sobre esta marca, al negársele la adición del registro sanitario. Por lo anterior, no prospera el cargo de violación del derecho de propiedad industrial, por lo que tampoco se violaron los artículos de la Constitución Política citados por el actor, relacionados con la competencia, la propiedad privada y la propiedad intelectual.

El hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio hubiera concedido el registro de la marca NOVADIETTE, no implica una obligación para INVIMA de incluirla en el registro sanitario, que ya había sido otorgado para un alimento; el pronunciamiento de la entidad demandada no se hizo sobre el carácter distintivo de una marca, sino en razón a la aplicación de las normas sanitarias, por lo que la marca registrada NOVADIETTE que se otorgó para productos farmacéuticos, no podía adicionarse a un registro sanitario que se concedió para alimentos, so pena de contrariar la legislación sanitaria.

De lo anterior se desprende que tampoco se violaron las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones que cita la actora, pues los artículos 154 y 155 se refieren, respectivamente al uso exclusivo de la marca registrada y a los derechos que tiene su titular de impedir que cualquier tercero haga uso indebido de ésta; estos derechos surgen del registro marcario y no del registro sanitario.

Cabe observar que como claramente del texto de las citadas normas comunitarias se extrae, su relación es con el aspecto marcario y no sanitario, que es a lo que se contrae la presente acción, no se requiere por lo mismo, solicitar Interpretación Prejudicial, que precise su alcance.

Visto que las resoluciones acusadas fueron expedidas por la autoridad competente, que no trasgredieron normas ni derechos relacionados con la propiedad industrial y estuvieron motivadas, procede el examen del cargo de falsa motivación.

De la lectura de los actos acusados, se desprende que una vez la actora presentó su solicitud, el Invima la requirió para que eliminara la expresión NOVADIETTE por infringir lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley 9 de 1979, porque no se puede hacer alusión a propiedades medicinales en un producto que es un alimento; la Resolución N° 2006021668 de 21 de septiembre de 2006, reiteró lo anterior y agregó que la expresión "NOVADIETTE" podría dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición del alimento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley 9 de 1979, porque se estaría ofreciendo un producto con cualidades que no son de su naturaleza y, la Resolución N° 2006026911 del 24 de noviembre de 2006, reitera lo anterior y además explica, teniendo en cuenta las normas pertinentes, que en los rótulos o

en cualquier medio de publicidad de un alimento o bebida, se prohíbe hacer alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre su verdadera naturaleza o den lugar a confusión.

Esta última Resolución anota que en el caso particular la expresión marcaría “NOVADIETTE”, hace pensar que se trata de un producto medicamentoso, indicado para hacer una dieta y no de un alimento.

Para la Sala resulta evidente que la entidad demandada motivó los actos acusados amparada en las normas transcritas que con el objeto de proteger la salud, exigen que el consumidor de alimento o bebida, tenga una información suficientemente clara y comprensible sobre el producto que va a adquirir, de tal manera que no lo induzca a engaño o confusión y que le permita efectuar una elección conciente sobre las cualidades y naturaleza.

En este caso la sociedad actora pretendió que se autorizara la adición de un registro sanitario con la expresión “NOVADIETTE” que a juicio de la Sala, por las razones que explicó el INVIMA, no puede ser incluida en el rótulo o publicidad de un alimento o bebida, en razón a que podría dar lugar a una apreciación errónea sobre el origen y la composición del alimento o bebida con registro Sanitario N° RSiA 15/04799; lo anterior porque en efecto, dicha expresión daría a entender que se trata de un producto nuevo para hacer dieta, lo cual es propio de un medicamento, para cuya producción, envase, expendio y demás requisitos existen normas propias.

Por resultar pertinente, la Sala trae a colación lo expresado en sentencia de 21 de agosto de 1992, radicado 1510, Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez

*“ .... no es lo mismo el registro de la marca del producto que su registro sanitario, aunque guardan entre sí una estrecha relación, por cuanto el primero faculta al fabricante para utilizar la marca, y el segundo para fabricar el producto a que se refiere la marca. Los derechos que se obtienen en cada caso son, en consecuencia, igualmente diferentes.*

*De la estrecha relación entre el registro marcario y el registro sanitario no se puede, pues, deducir, como lo pretende la actora, que el derecho sobre una marca se obtenga por la adquisición del derecho de fabricar el producto”.*

Al no prosperar los cargos que contra las Resoluciones acusadas presentó la actora, la Sala no accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo 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 :

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA  
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA G ONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO  
Ausente con Permiso

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO