

**MARCA ALPINA mixta - Efectos de la cancelación por no uso: ex nunc / ACCION DE NULIDAD - No se termina el proceso por cancelación de la marca**

El apoderado de la actora allegó al proceso copia auténtica de la Resolución 8687 de fecha 26 de marzo de 2008, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se dispuso la cancelación de la marca cuestionada, por no uso, señalando en dicho escrito que el referido acto administrativo se adjunta con la respectiva "constancia de ejecutoria", la cual, vale decirlo, no obra en realidad en los documentos aportados. Se adjuntó igualmente fotocopia simple del respectivo certificado de cancelación de la marca. Con fundamento en lo anterior, solicita el memorialista, que se declare la terminación del proceso. No obstante lo anterior, estima la Sala improcedente atender la solicitud formulada en los términos que quedan expuestos, por cuanto, tal como se indicó en el encabezamiento de esta providencia, la Sala considera que la acción incoada es de simple nulidad y adicionalmente, los efectos de su cancelación se producen ex nunc y no hacia el pasado. En ese orden de ideas y como quiera que los actos demandados produjeron efectos jurídicos desde el momento de su expedición y hasta el momento en que quedó en firme la Resolución anteriormente mencionada, ello no es óbice que se haga un pronunciamiento de fondo.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 21901 DE 2000 (AGOSTO 31) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 33451 DE 2000 (DICIEMBRE 26) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 27072 DE 2001 (AGOSTO 27) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**COTEJO MARCARIO - Entre la marca ALPINA mixta de la señora LAURA MEDINA ROA y las marcas ALPINA previamente registradas de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. / ALPINA - Concepto / MARCAS ALPINA - Similitud ortográfica, fonética, conceptual / RIESGO DE CONFUSION - Entre las marcas ALPINA**

Teniendo en cuenta los parámetros consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera que en el asunto bajo examen el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el denominativo, por cuanto es el que representa la dimensión más característica y el que mayor impresión, impacto y recordación genera en el público consumidor. En ese orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre la marca registrada y las marcas opositoras se presenta o no algún riesgo de confundibilidad desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual. En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Pues bien, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que la marca ALPINA registrada a nombre de la señora LAURA MEDINA ROA, es totalmente idéntica a las marcas ALPINA, previamente registradas a nombre de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. De acuerdo con las reglas de cotejo consignadas en la interpretación prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen la misma longitud, al estar compuestas por el mismo número

de letras, por el mismo número de consonantes y vocales y, por ende, por el mismo número de sílabas, las cuales se encuentran ubicadas en la misma posición, todo lo cual permite predicar, como bien se aduce en la demanda, que existe plena identidad en sus aspectos estructurales y ortográficos. (...) Por otra parte, las expresiones en conflicto, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, producen una indiscutible impresión de identidad: - ALPINA – ALPINA - ALPINA – ALPINA – - ALPINA – ALPINA - ALPINA – ALPINA – - ALPINA – ALPINA - ALPINA – ALPINA – En cuanto concierne al aspecto ideológico y conceptual, las marcas, siendo exactamente iguales, son evocativas de la misma idea o concepto (...). El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la voz ALPINA, en los términos que siguen Alpino, na. (Del lat. alpīnus). 1. adj. Perteneciente o relativo a los Alpes o a otras montañas altas. 2. adj. Perteneciente o relativo al alpinismo. 3. adj. Geol. Perteneciente o relativo a los movimientos orogénicos de la era terciaria, que formaron las grandes cordilleras actuales. Establecido lo anterior, considera la Sala que desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual existe plena confundibilidad entre los signos. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que la marca cuestionada fue registrada en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y que ninguno de los registros concedidos a la sociedad actora pertenece a dicha Clase.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 21901 DE 2000 (AGOSTO 31) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 33451 DE 2000 (DICIEMBRE 26) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 27072 DE 2001 (AGOSTO 27) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**NOTORIEDAD DE LA MARCA - Debe ser probada por quien la alega / NOTORIEDAD DE SIGNOS MARCARIOS - Difiere de la teoría de los hechos notorios**

La Sala, en reiteradas jurisprudencias ya dejado por sentado que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte de quien la alega (...) En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parte de los consumidores y competidores, es un hecho que está sujeto a acreditación probatoria. A este respecto es preciso señalar que quien acuda ante la justicia en procura de obtener la protección jurídica de una marca notoria, no se encuentra liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la “notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de los “hechos notorios”. Así las cosas, el aforismo notoria non agunt probationem, que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no tiene aplicación en estos casos, pues para los efectos del Derecho Marcario, quien alegue la notoriedad deberá demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sólo cuando tenga una convicción plena alrededor de su existencia. Por esa razón, ningún sujeto procesal se encuentra eximido de la obligación de probar la notoriedad de la marca cuya protección jurídica pretende.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 21901 DE 2000 (AGOSTO 31) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 33451 DE 2000 (DICIEMBRE 26) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 27072 DE 2001

(AGOSTO 27) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**FUENTE FORMAL:** CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 177

**NOTA DE RELATORIA:** Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de octubre de 2003, Radicado 2001-00044-01, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero; y del 27 de agosto de 2008, Radicado 2001-00369-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

**NOTORIEDAD DE UNA MARCA - Criterios para determinarla**

La Decisión 344 de la Comunidad Andina, a su turno, enuncia en su artículo 84 algunos criterios que deben tenerse en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca. Al respecto la norma comunitaria establece lo siguiente: "Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca". En la actualidad, el artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 21901 DE 2000 (AGOSTO 31) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 33451 DE 2000 (DICIEMBRE 26) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 27072 DE 2001 (AGOSTO 27) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**FUENTE FORMAL:** DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 84 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228

**NOTORIEDAD DE UNA MARCA - Medios de prueba / MARCA NOTORIA - Libertad probatoria / MARCA ALPINA - Se acredita su notoriedad / MARCAS**

**NOTORIAS - ALPINA de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.:  
Protección especial**

Aunque las decisiones comunitarias transcritas (Artículos 84 de la Decisión 344 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) tienen fuerza vinculante en el orden interno, resulta claro que al regir en nuestro derecho procesal el principio de libertad probatoria, la notoriedad de una marca podrá ser demostrada no solo como lo establecen las normas andinas ya mencionadas, pudiendo acudir, en consecuencia, a cualquiera de los medios probatorios establecidos en nuestra legislación. Al fin y al cabo los preceptos contenidos en las Decisiones 344 y 486 son meramente enunciativos y la regulación de la materia no exige una prueba específica que tenga carácter obligatorio. En ese sentido, la demostración de la notoriedad que se predique de una marca, podrá hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 175 del C. de P. C., en donde se dispone que “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.”. En el derecho comparado el empleo de esos medios de convicción se utiliza para demostrar distintos aspectos que son indicativos de la notoriedad de una marca, a saber: la información relativa al volumen de ventas; el número de registros obtenidos a nivel nacional e internacional; el número de consumidores reales y potenciales; la extensión de las áreas geográficas en donde se distribuye el producto amparado por la marca; el monto de las inversiones en publicidad; los reconocimientos obtenidos por la marca en sede judicial; los premios y distinciones alcanzados; los comentarios de la prensa; los medios empleados en la comercialización, divulgación y publicidad de la marca; la frecuencia y duración de las campañas de comercialización de los productos amparados por la marca; el tiempo de uso efectivo de la marca en el mercado nacional o internacional, etc. Pues bien, a folios 35 a 73 del cuaderno principal, reposan diferentes documentos que, analizados conjuntamente con los que están visibles a folios 26 a 55 del cuaderno de pruebas, llevan a la Sala a concluir, que la demandante logró demostrar la notoriedad de que goza la marca opositora en el mercado colombiano, al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, la intensidad y el ámbito de su difusión, publicidad y promoción; su antigüedad y su uso constante, y al haberse allegado el análisis de producción y mercadeo de los productos que elabora, procesa y comercializa la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (...) De conformidad con lo expuesto y con los criterios consignados en la interpretación judicial 28-IP-2010, (...) la Sala debe declarar que estando acreditada la notoriedad, tal como queda expuesto, procede brindar a la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. la protección especial de que trata el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, independientemente de que las marcas en conflicto se encuentren registradas en clases distintas, a efectos de evitar que se presenten riesgos directos e indirectos de confusión, asociación empresarial, dilución y de uso y aprovechamiento parasitario del prestigio y buena aceptación que tienen sus productos y que son distinguidos en el mercado nacional con la marca ALPINA.

**NORMA DEMANDADA:** RESOLUCION 21901 DE 2000 (AGOSTO 31) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 33451 DE 2000 (DICIEMBRE 26) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 27072 DE 2001 (AGOSTO 27) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA)

**FUENTE FORMAL:** CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 175 /  
DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 84  
/ DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO  
228

**NOTA DE RELATORIA:** Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia  
28-IP-2010.

**CONSEJO DE ESTADO**

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00107-01**

**Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

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

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., y que la Sala interpreta como de simple nulidad, contra las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 21901 del 31 de agosto de 2000, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se negó el registro de la marca ALPINA (mixta) a la señora LAURA MEDINA ROA para distinguir los productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, la 33451 del 26 de diciembre de 2000 a través de la cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos por la sociedad demandante y la señora Medina Roa contra la anterior decisión en el sentido de confirmarla, y la número 27072 del 27 de agosto de 2001 por medio de la cual se desató el recurso de alzada revocando la decisión contenida en la Resolución No. 21901 de 2000, y se concedió el registro de la marca mixta ALPINA a favor de la señora LAURA MEDINA ROA.

**I.- LA DEMANDA**

La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

#### **1.- Pretensiones.**

“1. Que es nula la Resolución No. 21901 del 31 de agosto de 2000, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró infundada la oposición de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y se negó el registro de la marca mixta ALPINA para distinguir productos de la clase 9 de la clasificación internacional.

2. Que es nula la Resolución No. 33451 del 26 de diciembre de 2000, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 21901 de 31 de agosto de 2000.

3. Que es nula la Resolución No. 27072 de fecha 27 de agosto de 2001, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la resolución 21901 de 2000 y concedió el registro de la marca mixta ALPINA, a favor de la señora Laura MEDINA ROA”, para distinguir artículos ópticos; anteojos, gafas, lentes, productos comprendidos en la clase 9 de la clasificación internacional.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a manera de restablecimiento del derecho se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca ALPINA (mixta), para distinguir servicios de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza concedida a la señora Laura MEDINA ROA.

3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.<sup>1</sup>

#### **2.- Fundamentos de hecho**

1. El 7 de febrero de 2000 la señora LAURA MEDINA ROA solicitó el registro de la marca mixta ALPINA, para distinguir vestidos, calzado, sombrerería, todos productos comprendidos en la clase 9ª Internacional de Niza.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., presentó oposición a la solicitud de registro.

---

<sup>1</sup> Folio 76 de este Cuaderno.

3. A través de la Resolución No. 21901 del 31 de agosto de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada.

4. Contra dicha Resolución la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y la señora LAURA MEDINA ROA interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

5. El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos por Resolución No. 33451 del 26 de diciembre de 2000, decidiendo confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución N°. 27072 del 27 de agosto de 2001, resolvió revocar la Resolución No. 21901 de 2000, en el sentido de conceder el registro de la marca ALPINA (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 9 Internacional de Niza.

### **3.- Normas violadas y concepto de la violación**

La sociedad demandante invocó la violación del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:

Aseguró que se había vulnerado por aplicación indebida el literal a) del artículo 83 de la Decisión enunciada, pues al decidir la observación propuesta por la demandante se invocó la citada normativa, sin que en el escrito de oposición se hubiere hecho alusión a ella.

En efecto, adujo que la mentada disposición se refiere a marcas que distinguen los mismos productos o servicios, mientras que en el caso concreto lo que se presenta es disimilitud de los productos que amparan las marcas enfrentadas.

Señaló que la marca solicitada es una reproducción idéntica de la registrada, razón por la cual se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 83 de la decisión 344. Al respecto, trajo a colación los requisitos que

deben tenerse presentes para que se pueda alegar tal causal: 1) Una solicitud de registro de marca, 2) Una marca registrada notoriamente conocida, y 3) La existencia de similitud, que lleve a producir confusión en el consumidor.

Adujo que el primero de los requisitos se encontraba acreditado, dado que la señora LAURA MEDINA ROA solicitó el registro de la marca ALPINA para la clase 9ª.

El segundo de los presupuestos, es decir, el relacionado con la notoriedad de la marca, también se encuentra demostrado, habida cuenta de que la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA S.A. es titular del registro de la marca ALPINA en las clases 1, 5, 16, 19, 30, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que siendo ello así, y teniendo en cuenta el reconocimiento de que goza la marca ALPINA de propiedad de la demandante, no sólo puede calificarse de notoria sino como “renombrada” en Colombia. Prosiguió afirmando que la aseveración anterior no requeriría prueba, como quiera que se trataba de un hecho notorio, toda vez que el conocimiento de dicha marca no se limita al público consumidor de lácteos, sino que se extiende a la gran mayoría, por no decir, a todos los habitantes del país. En tal escenario, y dada la naturaleza del registro marcario, tales supuestos están eximidos de prueba en nuestro sistema.

Sin embargo, para abundar en razones, hizo referencia a algunas características de la marca registrada que hacen que sea considerada como notoria:

“a) Su conocimiento es ampliamente extendido entre el público consumidor que reconoce a la marca ALPINA como signo distintivo de una variada gama de productos alimenticios y otros servicios y lo relaciona mentalmente con el fabricante.

b) Posee un gigantesco ámbito de difusión a nivel nacional.

c) Existe y ha sido usada constante y exitosamente desde hace más de 20 años.

d) Se encuentra registrada en Colombia en diferentes clases bajo diez registros actualmente vigentes.” (*folio 84 de este Cuaderno*).

Sostuvo que durante el trámite administrativo la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. aportó documentos que daban cuenta de la pluricitada

notoriedad, pero que pese a ello, la Administración omitió darles el valor correspondiente.

## **II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, por estimó que la marca registrada ALPINA de la clase 9ª a nombre de la señora LAURA MEDINA ROA, cumple con los requisitos exigidos y tiene la suficiente fuerza distintiva, pues pese a su identidad gráfica, fonética y ortográfica con el signo previamente registrado, ello resulta irrelevante, en razón a que distinguen productos diferentes y que no existe conexidad competitiva entre los mismos, dada la distinta finalidad que persiguen y que no comparten los mismos canales de distribución y comercialización.

En lo que hace a la notoriedad de la marca ALPINA de la demandante, sostuvo que la declaración de tal característica supone el cumplimiento de requisitos de tipo probatorio establecidos en la legislación andina, que la sociedad actora no cumplió pues no allegó pruebas que demostraran plenamente la notoriedad.

## **III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO**

Ante la imposibilidad de notificar personalmente la demanda a la señora LAURA MEDINA ROA, quien ostenta la condición d tercero interesado en las resultas del proceso y luego de efectuado el trámite de emplazamiento por edicto, el Despacho, ante su no comparecencia, procedió a designarle un curador *ad litem*, quien a pesar de haberse posesionado (folio 140) no allegó escrito de intervención.

## **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.** reiteró los mismos argumentos consignados en su demanda e incorporó en sus alegatos de conclusión un minucioso análisis referido a la confundibilidad de las marcas enfrentadas desde el punto de vista visual, fonético e ideológico, y formuló

igualmente algunas consideraciones referidas a la notoriedad de las marcas registradas a su nombre, siguiendo el derrotero metodológico establecido por el Tribunal Andino de Justicia para acreditar la notoriedad, esto es, analizando, entre otros aspectos, la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

La **Superintendencia de Industria y Comercio** presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en su escrito de contestación a la demanda, con respecto a la legalidad de las decisiones demandadas y reafirmando que a pesar de la identidad visual, fonética e ideológica que pueda presentarse entre los signos en conflicto, no existe ninguna conexión competitiva entre los productos, por pertenecer aq clases diferentes.

#### **V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 28-IP-2009 de fecha 21 de abril de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en

vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del signo "ALPINA" (mixto) fue presentada el 7 de febrero de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
3. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

8. No se podrán registrar como marcas, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el

registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

9. Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada.

Debe tenerse en cuenta que de no probarse la notoriedad alegada, corresponderá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

10. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas. En ese contexto, deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro del signo que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2002-0107 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las

prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

## **VI.- DECISIÓN**

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto *sub lite*, previas las siguientes

### **CONSIDERACIONES**

#### **1.- El objeto del litigio**

Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. frente a la solicitud de registro de la marca ALPINA, a nombre de la señora LAURA MEDINA ROA, para distinguir productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, concediéndole el registro que ahora es objeto de impugnación en el presente proceso.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no las siguientes disposiciones, que a juicio del Tribunal Andino de Justicia, son las que aplican en este caso particular y concreto, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

#### **DECISIÓN 344**

**Artículo 81.-** Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

**Artículo 83.-** Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

[..]

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; [...]

**Artículo 84.-** Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

## **DECISIÓN 486**

### **DISPOSICIÓN TRANSITORIA**

**“PRIMERA:** Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

## **2.- Consideración previa con respecto a la cancelación de la marca cuestionada por no uso**

Mediante oficio obrante a folios 270 y 271 del expediente, el apoderado de la actora allegó al proceso copia auténtica de la Resolución 8687 de fecha 26 de marzo de 2008, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se dispuso la cancelación de la marca cuestionada, por no uso, señalando en dicho escrito que el referido acto administrativo se adjunta con la respectiva “*constancia de ejecutoria*”, la cual, vale decirlo, no obra en realidad en los documentos aportados. Se adjuntó igualmente fotocopia simple del respectivo certificado de cancelación de la marca. Con fundamento en lo anterior, solicita el memorialista, que se declare la terminación del proceso.

No obstante lo anterior, estima la Sala improcedente atender la solicitud formulada en los términos que quedan expuestos, por cuanto, tal como se indicó en el encabezamiento de esta providencia, la Sala considera que la acción incoada es de simple nulidad y adicionalmente, los efectos de su cancelación se producen *ex nunc* y no hacia el pasado. En ese orden de ideas y como quiera que los actos demandados produjeron efectos jurídicos desde el momento de su expedición y hasta el momento en que quedó en firme la Resolución anteriormente mencionada, ello no es óbice que se haga un pronunciamiento de fondo.

## **3.- Las marcas mixtas en conflicto**

Las marcas mixtas a cotejar son las siguientes:

**MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA**



**MARCA CUYO REGISTRO DE CUESTIONA**



La primera de las marcas se encuentra registrada a nombre de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. en las clases 1ª, 5ª, 16ª, 29ª, 30ª, 32ª, y 42ª de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que la marca cuestionada, se encuentra registrada en la Clase 9ª del mismo nomenclator. Es del caso señalar que de acuerdo con las consideraciones contenidas en la Resolución 21901 del 31 de agosto de 2000, los registros marcarios invocados por la sociedad demandante fueron obtenidos por ella con anterioridad a la fecha en la cual la señora LAURA MEDINA ROA, radicó la solicitud de registro que aquí se cuestiona, hecho que ocurrió el día 7 de febrero de 2000.

Hechas las anteriores precisiones y a efectos de brindar una mayor claridad, resulta pertinente relacionar a continuación el tipo de productos que forman parte de cada una de las clases marcarias anteriormente enunciadas:

<b>CLASES</b>	<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>
<b>CLASE 1ª</b>	Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria
<b>CLASE 5ª</b>	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 la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
<b>CLASE 9ª</b>	Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesas, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro,

	transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
<b>CLASE 16<sup>a</sup></b>	Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.
<b>CLASE 29<sup>a</sup></b>	Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
<b>CLASE 30<sup>a</sup></b>	Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo
<b>CLASE 32<sup>a</sup></b>	Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
<b>CLASE 42<sup>a</sup></b>	Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otra clase

#### 4.- Análisis

Teniendo en cuenta los parámetros consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera que en el asunto bajo examen el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el denominativo, por cuanto es el que representa la dimensión más característica y el que mayor impresión, impacto y recordación genera en el público consumidor. En ese orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre la marca registrada y las marcas opositoras se presenta o no algún riesgo de confundibilidad desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual.

En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de

destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función.

Pues bien, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que la marca **ALPINA** registrada a nombre la señora LAURA MEDINA ROA, es totalmente idéntica a las marcas **ALPINA**, previamente registradas a nombre de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

De acuerdo con las reglas de cotejo consignadas en la interpretación prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen la misma longitud, al estar compuestas por el mismo número de letras, por el mismo número de consonantes y vocales y, por ende, por el mismo número de sílabas, las cuales se encuentran ubicadas en la misma posición, todo lo cual permite predicar, como bien se aduce en la demanda, que existe plena identidad en sus aspectos estructurales y ortográficos. Veámoslo:

**MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS**

A	L	P	I	N	A
1	2	3	4	5	6

**MARCA CUYO REGISTRO DE CUESTIONA**

A	L	P	I	N	A
1	2	3	4	5	6

Las sílabas, en uno y otro caso, son exactamente las mismas:

**MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS**

AL	PI	NA
1	2	3

**MARCA CUYO REGISTRO DE CUESTIONA**

AL	PI	NA
1	2	3

Por otra parte, las expresiones en conflicto, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, producen una indiscutible impresión de identidad:

- ALPINA – ALPINA - ALPINA – ALPINA –  
- ALPINA – ALPINA - ALPINA – ALPINA –  
- ALPINA – ALPINA - ALPINA – ALPINA –

En cuanto concierne al aspecto ideológico y conceptual, las marcas, siendo exactamente iguales, son evocativas de la misma idea o concepto. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la voz **ALPINA**, en los términos que siguen

#### **Alpino, na.**

(Del lat. *alpīnus*).

1. adj. Perteneiente o relativo a los Alpes o a otras montañas altas.
2. adj. Perteneiente o relativo al alpinismo.
3. adj. *Geol.* Perteneiente o relativo a los movimientos orogénicos de la era terciaria, que formaron las grandes cordilleras actuales.

Establecido lo anterior, considera la Sala que desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual existe plena confundibilidad entre los signos. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que la marca cuestionada fue registrada en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza y que ninguno de los registros concedidos a la sociedad actora pertenece a dicha Clase.

Hechas las acotaciones que anteceden, se impone revisar ahora si la marca ALPINA registrada a nombre de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. en diferentes clases del nomenclátor internacional, tiene o no el carácter de **marca notoria**, tal como lo señaló la parte actora en sus escritos.

Antes de abordar el análisis de este pormenor, no sobra señalar que la Sala, en reiteradas jurisprudencias ya dejado por sentado que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte de quien la alega. En ese sentido, la Sala, en Sentencia del 30 de octubre de 2003, Expediente número 11001-03-24-000-2001-00044-01, C. P. Dra. OLGA INES NAVARRETE BARRERO, expresó:

La notoriedad de la marca implica que los consumidores al apreciarla la reconozcan y puedan identificarla con el producto o servicio con que se relaciona; la marca notoria implica un nivel de conocimiento generalizado entre los consumidores. Empero el reconocimiento de la notoriedad no es un hecho automático ni se fundamenta en la sola afirmación de tal circunstancia por parte de quien desea hacerla valer. Siempre será necesario que el interesado demuestre mediante prueba hábil la referida calidad ante el Juez o el Administrador, según sea el caso.

Más recientemente, en Sentencia del 27 de agosto de 2008, Exp. N° 11001-03-24-000-2001-00369-01, C.P. Dr. MARCO ANTONIO VALILLA MORENO, la Sala Expresó:

En relación con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, dice: “La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus...”, y agrega: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso...”. Al respecto, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en la citada norma son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida. Es así como las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad actora, deben considerarse más que suficientes para reconocerle su status de marca notoriamente conocida a “FINESSE”, pues, así lo demuestra con el certificado expedido por el revisor fiscal donde constan las cifras del volumen de ventas del producto amparado por dicha marca durante los años 1992 a 1995; las facturas de venta de los productos yogur y kumis; las etiquetas, envases y afiches utilizados; la publicidad de los productos con la marca “FINESSE”; el certificado del revisor fiscal donde consta el valor invertido en publicidad durante los años 1997, 1998 y 1999. De otra parte, el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de producto o servicio, es decir, lo protege para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, aún distinta donde tiene su registro, considerando que si existe similitud con otra marca puede producir confusión.

En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parte de los consumidores y competidores, es un hecho que está sujeto a acreditación probatoria. A este respecto es preciso señalar que quien acuda ante la justicia en procura de obtener la protección jurídica de una marca notoria, no se encuentra

liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la “notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de los “hechos notorios”. Así las cosas, el aforismo *notoria non agunt probationem*<sup>2</sup>, que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2° del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil<sup>3</sup>, no tiene aplicación en estos casos, pues para los efectos del Derecho Marcario, quien alegue la notoriedad deberá demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sólo cuando tenga una convicción plena alrededor de su existencia. Por esa razón, ningún sujeto procesal se encuentra eximido de la obligación de probar la notoriedad de la marca cuya protección jurídica pretende.

La Decisión 344 de la Comunidad Andina, a su turno, enuncia en su artículo 84 algunos criterios que deben tenerse en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca. Al respecto la norma comunitaria establece lo siguiente:

#### **"Artículo 84**

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

En la actualidad, el artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

---

<sup>2</sup> “Lo notorio no requiere prueba”.

<sup>3</sup> Art. 177.- *Carga de la prueba*.- Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

"Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
- d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
- e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
- f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
- g) El valor contable del signo como activo empresarial;
- h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o
- i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
- j) Los aspectos del comercio internacional; o,
- k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".

Aunque las decisiones comunitarias transcritas tienen fuerza vinculante en el orden interno, resulta claro que al regir en nuestro derecho procesal el principio de libertad probatoria, la notoriedad de una marca podrá ser demostrada no solo como lo establecen las normas andinas ya mencionadas, pudiendo acudir, en consecuencia, a cualquiera de los medios probatorios establecidos en nuestra legislación. Al fin y al cabo los preceptos contenidos en las Decisiones 344 y 486 son meramente enunciativos y la regulación de la materia no exige una prueba específica que tenga carácter obligatorio.

En ese sentido, la demostración de la notoriedad que se predique de una marca, podrá hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 175 del C. de P. C., en donde se dispone que *“Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.”*

En el derecho comparado el empleo de esos medios de convicción se utiliza para demostrar distintos aspectos que son indicativos de la notoriedad de una marca, a saber: la información relativa al volumen de ventas; el número de registros obtenidos a nivel nacional e internacional; el número de consumidores reales y potenciales; la extensión de las áreas geográficas en donde se distribuye el producto amparado por la marca; el monto de las inversiones en publicidad; los reconocimientos obtenidos por la marca en sede judicial; los premios y distinciones alcanzados; los comentarios de la prensa; los medios empleados en la comercialización, divulgación y publicidad de la marca; la frecuencia y duración de las campañas de comercialización de los productos amparados por la marca; el tiempo de uso efectivo de la marca en el mercado nacional o internacional, etc.

Pues bien, a folios 35 a 73 del cuaderno principal, reposan diferentes documentos que, analizados conjuntamente con los que están visibles a folios 26 a 55 del cuaderno de pruebas, llevan a la Sala a concluir, que la demandante logró demostrar la notoriedad de que goza la marca opositora en el mercado colombiano, al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, la intensidad y el ámbito de su difusión, publicidad y promoción; su antigüedad y su uso constante, y al haberse allegado el análisis de producción y

mercadeo de los productos que elabora, procesa y comercializa la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A..

En efecto, la certificación emitida por el revisor fiscal de ALPINA con respecto al volumen de ventas entre los años 1999 y 2001; la certificación suscrita por el representante legal de la firma YOUNG & RUBICAM LTDA referida a las inversiones en publicidad efectuadas por la actora en el año 2000, el estudio de evaluación de la imagen corporativa de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. realizado por la firma SERGIO MUÑOZ & CIA. LTDA.; el certificado expedido por la firma TEEA BACK ASOCIADOS LTDA con relación a los resultados de la encuesta realizada en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre el 6 de agosto y el 4 de septiembre de 1998, con una población de 3000 entrevistados con respecto al conocimiento de la marca ALPINA; los certificados suscritos por el Revisor Fiscal de la firma demandante, referido a los volúmenes de venta de los productos marca ALPINA (*yoghurt, kumis, crema de leche, avena, quesos, gelatinas, refrescos y postres*); las certificaciones firmadas por el Director del Negocio de Abarrotes de CARULLA Y CIA. SA y por los Directores de compras de ALMACENES ÉXITO S.A. y SUPERTIENDAS OLIMPICA S.A. con respecto al volumen de compras, a la calidad de los productos y a la antigüedad de los productos ALPINA ; la certificación expedida por PROPAGANDA SANCHO S.A. con respecto a la ejecución y manejo de las campañas publicitarias de los productos ALPINA desde el año de 1989; la certificación expedida por la firma CENTRUM OGILVY & MATER Colombia sobre las campañas publicitarias de lanzamiento y sostenimiento de algunos de los productos ALPINA y la divulgación de la pauta publicitaria de los mismos, a través de los canales de la televisión nacional y ciertas revistas durante los años 1989 y 1995, las diferentes facturas de compraventa y los certificados de registro allegados al proceso, analizados en su conjunto, permiten colegir que, sin lugar a dudas, la marca ALPINA registrada en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza, aportan los elementos de convicción necesarios para predicar su notoriedad.

De conformidad con lo expuesto y con los criterios consignados en la interpretación judicial 28-IP-2010, obrante a folios 243 a 268 del expediente, la Sala debe declarar que estando acreditada la notoriedad, tal como queda expuesto, procede brindar a la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. la protección especial de que trata el literal e) del artículo 83 de la Decisión

344, independientemente de que las marcas en conflicto se encuentren registradas en clases distintas, a efectos de evitar que se presenten riesgos directos e indirectos de confusión, asociación empresarial, dilución y de uso y aprovechamiento parasitario del prestigio y buena aceptación que tienen sus productos y que son distinguidos en el mercado nacional con la marca ALPINA.

En suma, en el caso bajo examen se hace necesario otorgar la protección de la marca notoria **ALPINA** de la cual es titular la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., motivo por el cual las pretensiones de su demanda están llamadas a prosperar.

En razón de 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: DECLARAR LA NULIDAD** de la Resolución número 21901 del 31 de agosto de 2000, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y negó el registro de la marca ALPINA (mixta) a la señora LAURA MEDINA ROA para distinguir los productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza; de la Resolución 33451 del 26 de diciembre de 2000 a través de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuestos tanto por la sociedad demandante como por la señora MEDINA ROA contra la anterior decisión en el sentido de confirmarla; y por último, de la Resolución número 27072 del 27 de agosto de 2001 por medio de la cual se desató el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria, revocando la decisión contenida en la Resolución inicial y concediendo el registro de la marca mixta ALPINA a favor de la señora LAURA MEDINA ROA, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza

**SEGUNDO.-** Como consecuencia de lo anterior se **ORDENA** a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca ALPINA, para la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la señora LAURA MEDINA ROA.

**TERCERO.- ORDÉNASE** a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutive de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

**CUARTO.- DEVUÉLVASE** a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de mayo de 2011.

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**  
Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.**

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO    RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**