



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre dos mil diecinueve (2019)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-24-000-2012-00272-00
Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Tema: REVOCA DECISIÓN DE NEGAR LAS PRUEBAS
RELACIONADAS CON LA NOTORIEDAD DE LA
MARCA ALPINA PORQUE SÍ HACEN PARTE DE LO
FIJADO COMO LITIGIO, SALVO LA SENTENCIA
SOLICITADA POR NO CONSTITUIR MEDIO DE
PRUEBA

Auto que resuelve el recurso de súplica

La Sala procede a decidir el recurso ordinario de súplica interpuesto oportunamente por el apoderado judicial de la parte actora, en contra de la decisión proferida por el doctor Hernando Sánchez Sánchez, Consejero de Estado de la Sección Primera, en audiencia inicial de 27 de mayo de 2019¹, mediante la cual se denegó el decreto y práctica de unas pruebas.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, con miras a obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos², mediante

¹ Folios 196 a 210.

² Los actos acusados a saber son los siguientes: Resoluciones Números: i) 1672 de 26 de enero de 2011, 13122 de 15 de marzo de 2011 y 12417 de 2 de marzo de 2012; ii) 1671 de 26 de enero de 2011, 13121 de 15 de marzo de 2011 y 12419 de 2 de marzo de 2012; iii) 1674 de 26 de enero de 2011, 13131 de 15 de marzo de 2011 y 12418 de 2 de marzo de 2012; iv) 1673 de 26 de enero de 2011, 13132 de 15 de marzo de



los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca "**ALPINA PARMESANO**", para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 la Clasificación Internacional de Niza.

I.2. En relación con el objeto de este pronunciamiento, la parte demandante manifestó que las solicitudes de registro denegadas buscaban una simple modernización del elemento gráfico de la marca "**ALPINA PARMESANO**" (mixta), la cual ya tiene un posicionamiento alto entre los consumidores colombianos.

I.3. Además, aseveró que la marca "**ALPINA**" es notoria, pues fue creada desde hace más de 60 años y tiene como mercado principal a Colombia, por lo que incluirla en otro signo, como en su opinión ocurre con "**ALPINA PARMESANO**" (mixta), genera en los consumidores la certeza de que el producto proviene de este país.

I.4. Agregó que no es cierto que los consumidores en Colombia asocien la palabra parmesano con la ciudad italiana de Parma, sino que es una expresión evocativa de las características del producto³.

I.5. En aras de demostrar las cuestiones fácticas reseñadas en la demanda, la sociedad **Alpina Productos Alimenticios S.A.** pidió el decreto y práctica de diversos medios de prueba. Sin embargo, solo se relacionan aquellos medios de prueba respecto de los cuales versa el objeto de la presente decisión, así:

"[...]"

- **Prueba 7.1.16:** Copia auténtica de las páginas 9, 14, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 41, 47, 48, 52, 53, 54, 64 y 65 del libro "**ALPINA**" publicado por **Alpina Productos Alimenticios S.A.**, primera edición de diciembre de 2005, Bogotá D.C.

*Según lo expuesto, el objeto de la prueba es acreditar la historia de **Alpina Productos Alimenticios S.A.** en Colombia.*

- **Prueba 7.1.17:** Copia impresa de algunos enlaces del sitio de Internet de **Alpina Productos Alimenticios S.A.**, relacionados en los folios 660 a 662.
- **Prueba 7.1.18:** Certificación expedida el 16 de julio de 2012 por **Claudia Sánchez Rodríguez**, en su calidad de revisora fiscal suplente de **Alpina Productos**

2011 y 12421 de 2 de marzo de 2012 ;y v) 1670 de 26 de enero de 2011, 13134 de 15 de marzo de 2011 y 12422 de 2 de marzo de 2012.

³ "Entonces, se reitera, la palabra **PARMESANO** aislada, y conjugada con la palabra/marca registrada **ALPINA**, no induce a los consumidores a error con respecto a la procedencia geográfica del producto desde la primera perspectiva abordada por la SIC en las Resoluciones impugnadas, porque: i) Les evoca una realidad del producto, que es su tradición italiana, y ii) conocen el origen geográfico de los productos distinguidos con la marca **ALPINA**: Colombia" (Folio 621 c. ppal).



Alimenticios S.A., en la cual certifica los ingresos por las ventas de la compañía en Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos de América, desde el año 2007 hasta el cierre de junio de 2012.

- **Prueba 7.1.19:** Certificación expedida por Andrés Mesa Hernández, en su calidad de representante legal de Ibope Colombia S.A.S., en la que consta que Alpina Productos Alimenticios S.A. invirtió en la publicidad de sus marcas Regeneris, Yogo Yogo y Yox la suma de \$9.375'322.000.

El objeto de esta prueba es acreditar las cuantiosas inversiones en algunas de sus marcas y las implicaciones que ello tiene en la notoriedad de la marca ALPINA.

- **Prueba 7.1.20:** Copia impresa de varios enlaces del sitio de internet de Almacenes Éxito, en los que constan los productos de la marca Alpina disponibles en la página web del súper mercado referido.

El objeto de la prueba es acreditar la notoriedad de la marca Alpina.

- **Prueba 7.1.21:** Copia impresa del sitio de internet del programa de fidelización de CARREFOUR, que se podía encontrar en la página web del supermercado en cuestión.

El objeto de esta prueba es, esencialmente, el mismo que el de la anterior.

- **Prueba 7.1.22:** Copia impresa de dos enlaces del sitio de internet del CARULLA, para los mismos motivos que las dos pruebas anteriores.
- **Prueba 7.1.23:** Copia impresa de un enlace de la página web de JUAN VALDEZ CAFÉ relacionado con el "Nuevo Juan Valdez ® - Café Latte - ALPINA ®: Colombiano por excelencia.
- **Prueba 7.1.24:** Estudio de mercado denominado "PROTECTO DDO - SIC" elaborado por Market Team en julio de 2012 para la aquí demandante, con el objetivo de determinar si los consumidores colombianos conocen el lugar de procedencia de la marca Alpina, sumado a una certificación del representante legal de la firma que elaboró el estudio en el que consta la información que arrojó.

- **Prueba 7.2.9:** Que se oficie a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado para que expida copia auténtica de la Sentencia dictada el 12 de mayo de 2011, dentro del Proceso No. 2002-107, promovido por Alpina Productos Alimenticios S.A. en contra de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, con ponencia del doctor Rafael E. Osteau De Lafont Pianeta.

- **Prueba 7.2.10:** Que se oficie a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que expida copias auténticas de las pruebas aportadas por Alpina Productos Alimenticios S.A. con el memorial presentado el 14 de febrero de 2012, con el cual se complementó la oposición presentada en contra del registro de la marca Quepina (nominativa) en la clase 5 Internacional a nombre de Humax Pharmaceutical S.A. dentro del expediente 11-132332.

- **Prueba 7.2.11:** Que se oficie a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que expida copia auténtica de la Resolución No. 32502 de 28 de mayo de 2012, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 11-132332, dentro de la cual se declaró la notoriedad de la marca Alpina para productos alimenticios, durante el periodo comprendido entre enero de 2007 y febrero de 2012 [...].



I.6. La parte actora precisó que “[d]e la Resolución mencionada se resalta que, aunque contra ella se interpusieron recursos de la vía gubernativa, la declaración de notoriedad de la marca **ALPINA** contenida en su artículo primero está en firme, puesto que ella no fue objeto de cuestionamiento en dichos recursos”⁴.

I.7. De acuerdo con lo expuesto en el acápite pertinente de la demanda, el objeto de dichas pruebas tiene la finalidad de demostrar: i) que los consumidores colombianos están altamente familiarizados con la compañía Productos Alimenticios Alpina S.A., ii) que reconocen que Colombia es el origen geográfico de los productos que distingue la marca “**ALPINA**”, y en consecuencia, iii) que la marca **ALPINA** sirve para indicarle a los consumidores colombianos el origen geográficos de los productos que ella y que la familia de marcas **ALPINA** distingue, es decir, que los productos son colombianos”⁵.

I.8. Por otro lado, el apoderado judicial de la parte demandante, al descorrer traslado de las excepciones de la demanda, solicitó el decreto y práctica de la siguiente prueba:

“Artículo: «Alpina y Colgate son las marcas preferidas por las mamás». 24 de marzo de 2012. La República. Artículo «Alpina es ahora la marca más querida en Bogotá». 14 de enero de 2012. ADVERCOPYS”.

I.9. Prueba que también fue denegada por el consejero ponente en la audiencia inicial objeto de la presente decisión.

I.10. Además de las pruebas referidas anteriormente, la parte demandante, mediante memorial radicado el 11 de octubre de 2018, solicitó que se tuviera como un hecho sobreviniente, la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida dentro del proceso con expediente No. 11001-03-24-000-2012-00271-00, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González⁶, providencia en la que se reconoció a “**ALPINA**” como una marca notoria⁷.

⁴ Folio 705 c. ppal.

⁵ Folios 704 a 705 c. ppal.

⁶ Folios 852 a 861 c. ppal.

⁷ “En consecuencia, aplicando el principio de igualdad y ante la concurrencia de la mismas pruebas para los mismos alegatos, la notoriedad de la marca **ALPINA** debe ser reconocida y aplicada al análisis que se realice en relación con la distintividad y para desvirtuar el supuesto engaño que podía causar en el mercado, según lo sostuvo la Superintendencia de Industria y Comercio en su decisiones” (Folio.855 c. ppal).



II. LA PROVIDENCIA RECURRIDA

En desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, el doctor Hernando Sánchez Sánchez, en lo relacionado con el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por las partes, dispuso entre otras cosas, lo siguiente:

*"[...] **NEGAR**, por impertinentes, las pruebas documentales señaladas en los numerales 7.1.16 a 7.1.24, 7.2.6 a 7.2.7 y 7.2.9 a 7.2.11 de la demanda, y numerales VI.1.3. a VI.1.4. del escrito que describió traslado (sic) de las excepciones, comoquiera que la historia de la marca ALPINA, su notoriedad o su protección como marca registrada o la protección de marcas derivadas, son hechos que no guardan relación con el objeto del litigio, esto es, no son pertinentes para determinar si los signos mixtos ALPINA PARMESANO pueden engañar o no al público sobre la procedencia geográfica de los productos que pretenden identificar, ni para verificar si los signos mencionados consisten en una indicación geográfica susceptible de inducir a confusión respecto de los productos a los que se aplica.*

(...)

***NEGAR**, por extemporánea, la solicitud respecto de la copia de la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, aportada por la parte demandante en escrito radicado el 11 de octubre de 2018, visible a folios 875 a 879, sin perjuicio del estudio jurisprudencial que el Despacho realice en el momento procesal oportuno [...].*

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La demandante interpuso recurso de súplica en contra de la decisión de negar las pruebas referidas en el acápite de antecedentes. En sustento de esa solicitud adujo lo siguiente:

"[...] Me permito presentar recurso de súplica de conformidad con el artículo 246, en concordancia con el numeral 9 del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo, en relación con las pruebas negadas por impertinentes y por extemporáneas.

En primer lugar, y ahí tiene relevancia sobre todo la prueba decretada como extemporánea, esta misma Sala por medio de sentencia del 26 de julio de 2018, en el expediente 11001-03-24-000-2012-00271-00, en donde se decidió la nulidad de los actos administrativos que negaron la marca ALPINA GRUYERE, se dejó perfectamente claro que es muy importante precisamente la notoriedad de la marca ALPINA al tomar una decisión de este estilo, teniendo en cuenta que el hecho de que la marca ALPINA sea notoria, reclama una mayor protección. Entonces, dice la sentencia: que la marca ALPINA, de la actora, al ser considerada notoriamente conocida, debe gozar de un protección especial respecto a las marcas comunes. Adicionalmente añade esa misma sentencia, y como sucede también en el caso PARMESANO, porque es un hecho análogo, la marca cuestionada en ese caso ALPINA GRUYERE, en este caso ALPINA PARMESANO, pertenece a la familia de marcas de los productos ALPINA entre otros y citan: ALPINA ALPIN, ALPINA ALPINITO, ALPINA AZÚL, ALPINA DOBLE CREMA, ALPINA



CAMPESINO, al destacarse en ella un elemento distintivo común al inicio de su denominación (ALPINA), que identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y que genera en el consumidor la impresión, y esta es la parte más importante, de que tienen un mismo origen empresarial o procedencia, y en referencia a la procedencia habla no solo de la procedencia del origen empresarial, sino también de la procedencia geográfica, y esta sentencia fue suscrita por toda la Sala, presidiéndola por el honorable Magistrado que en este momento es Consejero Ponente del presente asunto.

Por lo tanto, las pruebas no son impertinentes ni mucho menos, en relación con la notoriedad, sino las pruebas de la notoriedad en ese caso de la marca ALPINA, lo que denotan es precisamente que el consumidor nunca se va a ver confundido por el origen empresarial o el origen geográfico, porque el hecho que tengan una palabra que constituye una marca que es absolutamente notoria y que como consta en las pruebas, por ejemplo, que están en los artículos VI, numeral 6.1.3. y 6.1.4, del traslado de excepciones, es de las marcas más queridas por los Colombianos y más reconocidas por las madres no solo en relación con los productos lácteos, sino en general como una de las marcas más queridas en Colombia.

Es claro que esas pruebas, así como las demás pruebas que relacionan la notoriedad, y sobre todo la prueba que se encuentra en el numeral 7.1.24, en donde es un estudio de mercado donde deja absolutamente claro que el consumidor colombiano tiene una perfecta concepción de cuál es el origen de los productos de ALPINA, que es Sopó o que por lo menos es Cundinamarca y que en general es Colombia, entonces va a demostrar que, contrario a lo que se afirma de impertinente las pruebas, son perfectamente pertinentes, pues determinan cuál es la percepción real del consumidor y además, con la existencia de la marca ALPINA como elemento originario en cada uno de los productos que tiene y que hace parte de la familia de marcas, además que se demuestra la familia de marcas, entonces lo que se está haciendo es dejando claro cuál es el origen geográfico de las marcas en cuestión.

Además, que la negación de las pruebas, entonces, habría contradicho lo que se estableció en la sentencia de ALPINA GRUYERE, pues precisamente se le está quitando la fuerza a la parte distintiva que tiene la marca que es el ALPINA, pues el PARMESANO es posiblemente un término genérico que lo acompaña (que es el tipo de queso).

Por esa razón solicito que se revoque la decisión y se decrete la práctica de las pruebas contenidas en los numerales 7.1.16 a 7.1.24 (documentales), 7.2.6, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11. Del traslado de excepciones, VI 1.3., VI 1.4. y se tenga en cuenta en todo caso que, debido a que la sentencia no se expidió antes o al momento de solicitar, de presentar la demanda, ni al momento de presentar el escrito de excepciones, resulta absolutamente imposible para la parte demandante, haberla presentado en las oportunidades procesales concedidas, por lo tanto, se está solicitando un imposible, cosa que no permite la ley, y se tenga en cuenta como prueba, como hecho sobreviniente⁸ [...]."

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con el artículo 246 del CPACA, el recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el

⁸ Minuto 27:30 a 32:53 de la audiencia inicial.



magistrado sustanciador en el curso de la única o la segunda instancia del proceso.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 243 numeral 9º *ibídem*, el auto "que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente" es apelable. En consecuencia, y en la medida de que en la decisión cuestionada se negó el decreto y práctica de pruebas solicitadas por la parte demandante, la decisión impugnada es susceptible del recurso de súplica.

Por otro lado, se verifica que el medio de impugnación fue formulado oportunamente, toda vez que interpuso en el transcurso de la audiencia en la que se tomó la decisión.

Ahora bien, como se pudo apreciar en los acápites previos de esta providencia, la cuestión jurídica a resolver guarda relación directa con las pruebas solicitadas por la parte demandante, por cuanto estas, de acuerdo con lo señalado por el recurrente, tienen la finalidad de demostrar que la marca "**ALPINA**" es notoria y, además, que la misma constituye una familia de marcas que debe ser protegida. Cuestiones que para el Consejero sustanciador no resultan pertinentes al objeto del litigio, en razón de que no tienden a demostrar "*si los signos mixtos ALPINA PARMESANO pueden engañar o no al público sobre la procedencia geográfica de los productos que pretenden identificar, ni para verificar si los signos mencionados consisten en una indicación geográfica susceptible de inducir a confusión respecto de los productos a los que se aplica*"⁹.

Contrario a lo dispuesto por el Despacho sustanciador, la Sala advierte que uno de los argumentos aducidos por la parte actora guarda relación con la "*impresión de conjunto*"¹⁰, concepto que de acuerdo con la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, implica que cuando se necesita determinar si una marca genera confusión para los consumidores, se debe valorar de forma completa y no segmentada.

⁹ Folio 913 c. ppal.

¹⁰ Esta es una de las reglas dispuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para realizar el cotejo entre signos distintivos, originadas en la doctrina de Breuer Moreno a la que se ha hecho referencia, entre otras, en la interpretación prejudicial 16-IP-2013, citada por esta Sala en la sentencia de 2 de agosto de 2017 dentro del expediente radicado 11001-03-24-000-2010-00023-00 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés).



En opinión de la demandante, al realizar dicho estudio, se debe tener en cuenta lo siguiente:

"[...] El signo, de entrada, incluye la palabra **ALPINA**, una palabra que como ya se dijo consiste en una marca registrada que además es notoria, y con la cual más de cinco generaciones de colombianos, de todos los estratos socioeconómicos, están plenamente familiarizados. Sin embargo, en el estudio de fondo de las solicitudes de registro que nos ocupan, la **SIC** pasó por alto la inclusión de la marca **ALPINA** en el signo solicitado a registro.

La familiaridad de los consumidores colombianos con la marca **ALPINA** se debe a su trayectoria (más de sesenta años presente en Colombia), al tipo de productos que distingue (de primera necesidad, algunos de ellos incluso son parte de lo que se conoce como "la canasta familiar") y a la variedad de líneas de producto que con ella se ofrecen en el mercado nacional.

ALPINA es una compañía colombiana, con domicilio en Colombia, cuyo principal mercado es Colombia. Así la identifican los consumidores, quienes incluso, se sienten orgullosos de **ALPINA** como compañía, y de **ALPINA** como marca.

Todo lo anterior implica, entre otras cosas, la certeza que la marca **ALPINA** genera en los consumidores sobre la procedencia geográfica de los productos que se comercializan con ella: Colombia. De esta manera, la presencia de la marca **ALPINA** en cualquiera de sus productos y en las marcas que los distinguen, se ha convertido en un sinónimo de un origen geográfico determinado: Colombia¹¹ [...] (Destacado y subrayado de la Sala).

En ese orden de ideas, para esta Sala, la decisión impugnada desconoce el contenido del fragmento transcrito, pues lo que pretende demostrar la parte demandante con las pruebas denegadas, es que: i) bajo el supuesto de la notoriedad de la marca "**ALPINA**", no se genera una confusión entre los consumidores al registrarse la marca "**ALPINA PARMESANO**", pues todos ellos conocen la procedencia geográfica de la marca aducida como notoria, y ii): que la segunda palabra solo evoca las características del producto que se comercializa; aspectos estos que circunstancialmente se encuentran relacionados con la prosperidad de sus pretensiones¹².

Para cumplir dicho objetivo, la parte está en la obligación de demostrar la notoriedad de la referida marca, conforme a lo dispuesto por el artículo 167 del CGP¹³ y el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000¹⁴, pues de tal hecho emanaría,

¹¹ Folios.618 a 619.

¹² "Si es cierto, por el contrario, que en el mismo estudio, el 25.8% de los encuestados asoció la palabra "**PARMESANO**" con un producto alimenticio de origen europeo, y un 18.5% con un producto de origen italiano. Esto simplemente demuestra que la expresión **PARMESANO** es, para algunos consumidores, evocativa de las características del producto que se comercializa".

¹³ "Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen".

¹⁴ "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:



según su argumentación, la consecuencia jurídica de la ausencia de engaño respecto de la procedencia del producto, situación que se encuentra incorporada de la fijación del litigio del proceso¹⁵. Cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que la notoriedad de una marca debe ser probada al momento en que se alegue.¹⁶

En concordancia con ello, la Sala recuerda que de conformidad con lo previsto por el artículo 281 del CGP, *"La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley"*.

De otro lado y en lo que tiene que ver con las pruebas solicitadas en el escrito que recorrió el traslado de las excepciones de la demanda, atinentes a unos artículos publicados en prensa, la Sala precisa que, conforme al precedente de esta Corporación¹⁷, las noticias periodísticas no pueden ser valoradas probatoriamente para dar fe de los hechos en ellas consignados.

Sin embargo, se advierte que, en el presente asunto, lo que pretende probar la parte demandante es la notoriedad de la marca, situación que bien podría analizarse mediante la valoración de los artículos en cuestión, en conjunto con los demás medios de conocimiento decretados con el mismo fin, toda vez que tales publicaciones guardan relación con el grado de conocimiento de los miembros del sector pertinente sobre la marca.

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 (...) (Destacado de la Sala).

¹⁵ Uno de las situaciones reseñadas en la fijación del litigio tiene que ver con que la marca, cuyo registro se negó, puede «engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia geográfica de los productos que pretenden identificar» [Fl.909 c. ppal.]

¹⁶ Proceso 23-IP-96, de 21 de abril de 1998, marca "VODKA BALALAIKA".

"En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. N° 253 de 7 de marzo de 1997). En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada".

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.



Así las cosas, para esta Sala es evidente que las pruebas documentales solicitadas por la parte demandante se encuentran directamente relacionadas con el concepto de violación de los actos acusados, lo que conforme al principio de congruencia que rige todas las actuaciones judiciales, dichas pruebas sean pertinentes para resolver el objeto de la presente controversia.¹⁸

Cuestión distinta es si, en efecto, la marca es notoria o si de esta característica emana que los consumidores tengan la certeza de que el producto que se habría de identificar con el registro denegado proviene de Colombia, pero estas situaciones deben ser valoradas en la sentencia y no al momento de pronunciarse sobre el decreto de la prueba.

Por consiguiente, la Sala revocará la decisión proferida por el magistrado sustanciador del proceso en audiencia inicial de 27 de mayo de 2019, mediante la cual se dispuso negar las pruebas que fueron relacionadas como documentales en los numerales 7.1.16 a 7.1.24, 7.2.6 a 7.2.7 y 7.2.10 a 7.2.11 de la demanda, y de los numerales VI.1.3. a VI.1.4. del escrito mediante el cual se describió traslado de las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

Por el contrario, en lo que respecta a la prueba tendiente a que se *"oficie a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado para que a mi costa expida copia auténtica de la Sentencia dictada el 12 de mayo de 2011"*, relacionada en el numeral 7.2.9. del acápite pertinente de la demanda y, a la prueba solicitada mediante memorial de 11 de octubre de 2018, en la que se aporta copia de la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, la Sala estima que las mismas son impertinentes e inoportunas, tal como se dispuso en la providencia recurrida. En primer lugar, debido a que la copia auténtica de una providencia judicial de ninguna manera requiere ser recaudada o decretada como prueba dentro del proceso¹⁹. Al respecto, en providencia del 22 de mayo de 2008²⁰, esta Sección señaló lo siguiente:

¹⁸ Dicho principio se encuentra contenido en el artículo 281 del CGP, el cual ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta Sección. Sobre el particular ver la providencia proferida de 15 de noviembre de 2019, dentro del expediente 11001-03-24-000-2011-00325-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

¹⁹ Para una referencia a varias providencias en las que se denegó el decreto de una sentencia como prueba, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 10 de mayo de 2018, rad: 25000-23-41-000-2013-00378-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

²⁰ Consejo de Estado, Sección Primera, CP Marco Antonio Velilla, auto de 22 de mayo de 2008, Exp. nro. 25000-23-24-000-2005-01346-02.



"[...] Teniendo en cuenta lo anterior, se puede colegir que las sentencias judiciales son documentos que auxilian en un momento dado al juez, pero a pesar de que son documentos públicos, no se pueden considerar medios probatorios, con mayor razón porque los efectos que producen son inter partes, excepto las sentencias proferidas al revisar la constitucionalidad de una ley, que al contrario provocan efectos erga omnes.

Cabe anotar que el juzgador está en la obligación de conocer la jurisprudencia que sobre un tema específico pueda existir, con el fin de respetar el derecho a la igualdad, obviamente examinando en cada caso el acervo probatorio respectivo.

Finalmente es del caso precisar que el Juez es quien en últimas determina cuál es la norma aplicable dentro de un asunto concreto e incluso puede interpretarla en caso de vacío legal y darle un alcance a lo que pretendía el legislador. [...]"

Por lo demás, las providencias judiciales no acreditan los hechos probados en el respectivo proceso, toda vez que se basan en los medios de conocimiento que surtieron todo el procedimiento probatorio en el trámite correspondiente, de tal forma que de estos últimos emanan las consecuencias jurídicas, y no de la sentencia, que sólo ordena su materialización, conforme a lo acreditado en el devenir procesal.

En el mismo sentido, y en lo que respecta a la prueba solicitada en el memorial de 11 de octubre de 2018, debe tenerse en cuenta que las oportunidades probatorias son preclusivas, conforme al artículo 212 del CPACA, que prescribe que las ocasiones para pedir pruebas en primera instancia se limitan a *"[...] la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvenición y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada [...]"*.

Con apoyo en esa línea argumentativa, se determina que en la fecha en que se solicitó el decreto y práctica de la prueba sobreviniente en cuestión, valga decir, el 11 de octubre de 2018, no estaba vigente ninguna oportunidad probatoria respecto de la parte demandante y, por ende, no es procedente acceder a su decreto. Por lo demás, y en tanto el medio de conocimiento aducido es una sentencia judicial, tal como ya se precisó, no es posible acceder a su incorporación al expediente.

Por tal razón, la Sala confirmará la decisión de negar el decreto de la prueba documental relacionada en el numeral 7.2.9 del acápite de pruebas de la demanda

932



y, la solicitada mediante memorial de 11 de octubre de 2018, visible de folios 853 a 861.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la decisión de negar las pruebas que fueron relacionadas como documentales en los numerales 7.1.16 a 7.1.24, 7.2.6 a 7.2.7 y 7.2.10 a 7.2.11 de la demanda, y VI.1.3. a VI.1.4. del escrito mediante el cual se describió traslado de la contestación, para en su lugar, ordenar que las mismas sean **DECRETADAS**. Con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión de negar el decreto de la prueba relacionada en el numeral 7.2.9 del acápite de pruebas de la demanda y, la solicitada por la parte actora en memorial de 11 de octubre de 2018, visible de folios 853 a 861, de conformidad con la parte considerativa de la presente providencia.

TERCERO: En firme esta decisión, **DEVOLVER** el expediente al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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


OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente


NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado


ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado