



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

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

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2012-00271-00

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

TESIS: LA EXPRESIÓN "GRUYERE" CONOCIDA POR EL CONSUMIDOR MEDIO COMO UN TIPO DE QUESO, AL ESTAR ACOMPAÑADA DE OTRO ELEMENTO, COMO LO ES "ALPINA", NO GENERA CONFUSIÓN NI ENGAÑO SOBRE SU PROCEDENCIA GEOGRÁFICA, EN CUANTO PERTENECE A UNA FAMILIA DE MARCAS QUE IDENTIFICA CLARAMENTE EL ORIGEN COLOMBIANO DE LOS PRODUCTOS DE SU TITULAR Y, POR LO TANTO, EL SIGNO "ALPINA GRUYERE" SE CONVIERTE EN DISTINTIVO Y ES REGISTRABLE.

La sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 0003135 de 28 de enero de 2011, "**Por la cual se niega un registro**"; 013133 de 15 de marzo de 2011, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, en adelante SIC; y 0014035 de 14 de marzo de 2012, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

2ª. Que, se declare la notoriedad¹ de la marca "**ALPINA**" en Colombia, para productos alimenticios, de conformidad con las pruebas aportadas en la demanda y enunciadas en el acápite de pruebas.

¹ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación nro. 315-IP-2016, rendida en este proceso, no se pronunció sobre la notoriedad de las marcas, en tanto solo realizó la interpretación de los artículos 135, literales i) y l), señalados como violados por la actora y 201 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, de oficio.

3ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca "**ALPINA GRUYERE**" (**mixta**), para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.** es titular en Colombia de varios registros de la marca "**ALPINA**" (**nominativa y mixta**), que conforman la familia de marcas, entre otros, de "**ALPINA GRUYERE**" (**mixta**), con cobertura para distinguir los siguientes productos de la Clase 29 Internacional: *"Leche y productos lácteos, quesos; grasas comestibles"*, vigente hasta el 17 de agosto de 2015.

2º: El 23 de octubre de 2007, la sociedad actora presentó solicitud de registro de la marca "**ALPINA GRUYERE**" (**mixta**), para distinguir

los productos *"leche y productos lácteos, quesos; grasas comestibles"*, comprendidos en la Clase 29 Internacional, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 31 de diciembre de 2007, sin que se presentara oposición por parte de terceros.

3º: Mediante **Resolución núm. 0003135 de 28 de enero de 2011**, la Directora de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca **"ALPINA GRUYERE" (mixta)**, Clase 29 Internacional, por considerar que se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, decisión frente a la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

4º: El 15 de marzo de 2011, mediante **Resolución núm. 013133**, la Directora de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión recurrida; y a través de la **Resolución núm. 0014035 de 14 de marzo de 2012**, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando dicha decisión.

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

Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que el signo "**ALPINA GRUYERE**" (**mixta**) no es engañoso y, por el contrario, es distintivo.

Aseguró que, la distintividad del signo radica en la combinación de las dos palabras que lo componen, las cuales están registradas como marca en favor de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.** desde hace más de dos décadas, combinación que, a su juicio, no induce a engaño respecto a su procedencia geográfica.

Igualmente, afirmó que, la SIC se enfocó en el análisis de la palabra "**GRUYERE**" de manera aislada, sin considerar por un instante el efecto que el conjunto marcario "**ALPINA GRUYERE**" tiene en los consumidores colombianos, pues en el estudio de fondo de dicha solicitud, la entidad pasó por alto la inclusión de la marca "**ALPINA**" en el signo solicitado a registro.

Alegó que, no es cierto que la palabra "**GRUYERE**" tenga en los colombianos el efecto que la entidad aduce, esto es, que sea de

conocimiento público que la región suiza de Gruyere es famosa por sus especialidades gastronómicas, en especial por el queso que reúne determinadas características y que se denomina "queso **GRUYERE**", pues en el estudio de mercado aportado como prueba, ninguno de los encuestados hizo esa asociación; y que si bien en ese mismo estudio un porcentaje mínimo (11,86%) de los encuestados asoció la palabra "**GRUYERE**" con un producto alimenticio de origen europeo, no por ello resulta reprochable.

Estimó que, el perfil del consumidor de los quesos maduros no equivale al empleado por la SIC y conocido por la doctrina como el "consumidor medio", puesto que, por el contrario, se trata de un consumidor especializado que tiene conocimiento sobre este tipo de productos y que posee un nivel de capacidad adquisitiva superior a la del promedio.

Manifestó que, la especificación de "**ALPINA**" usada junto a la expresión "**GRUYERE**", diferencia el producto de un queso únicamente "**GRUYERE**" ofrecido en el mercado por cualquiera de los demás oferentes. Así, aunque necesita emplear una expresión que es de uso común para distinguir su queso maduro, para este

efecto también se vale de la marca "**ALPINA**", la cual indica a los consumidores quién es el productor detrás de dicho queso, de dónde proviene y qué nivel de calidad les ofrece.

En tal sentido, consideró que la dinámica actual del mercado de los quesos maduros en Colombia les impide abstraerse del uso de la expresión "**GRUYERE**", porque supuestamente induce a los consumidores a engaño, revela un profundo desconocimiento de la realidad del mercado por parte de la entidad demandada, que debería tomar sus decisiones con fundamento en la realidad más que en la teoría; y que es por esta realidad que asegura que el signo "**ALPINA GRUYERE**" (**mixto**) no es engañoso, sino que, por el contrario, es distintivo que reproduce una marca ya registrada.

Adujo que, la entidad también violó el artículo 135, literal I), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, puesto que la aplicación de esta causal de irregistrabilidad es inaceptable a la luz de su motivación, dado que dicha norma introdujo dieciséis causales, cuya variedad obedece a las diferentes circunstancias que pueden llevar a que un signo carezca de distintividad intrínseca o extrínseca, lo que impide a la SIC hacer interpretaciones analógicas para extender a una

causal de irregistrabilidad el espíritu o la motivación de otra, como, a su juicio, ocurrió al denegar la marca objeto de controversia.

Indicó, además, que esta causal de irregistrabilidad surgió en la **Resolución núm. 14035 de 14 de marzo de 2012**, es decir, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación por ella interpuesto, por lo que no tuvo la oportunidad de controvertirla dentro del trámite administrativo.

En ese orden de ideas, añadió que, el artículo 135 de la Decisión 486, tanto en sus literales i), como l), tiene su razón de ser: La primera, la protección del consumidor; la segunda, la protección de los derechos concedidos a una colectividad sobre indicaciones geográficas. Así, cuando la autoridad competente considere que un signo induce a los consumidores a engaño, debe fundamentar la decisión de negar su registro como marca en el literal i) del artículo 135 (como en efecto ocurrió); y cuando considere que un signo vulnere los derechos concedidos a un colectivo sobre alguna indicación geográfica, debe aplicar la causal de irregistrabilidad del literal l) del artículo 135. Por consiguiente, no es necesario ni aceptable desde el punto de vista

legal, que se haga extensiva a una causal de irregistrabilidad la finalidad de otra, cuando es claro que no solo cada una persigue un objetivo determinado, sino que, para el caso, existe una causal de irregistrabilidad que protege el interés que la entidad quiso proteger.

Estimó que, al haber mezclado una causal de irregistrabilidad con la razón de ser de otra, la SIC incurrió en la irregularidad conocida como "falsa motivación" de un acto administrativo, que se sanciona con su nulidad.

De otra parte, anotó que las indicaciones geográficas solamente cuentan con protección legal en tanto encajen en la definición bien de las denominaciones de origen o de las indicaciones de procedencia y, por supuesto, de conformidad con los requisitos que para una y otra especie estableció el legislador comunitario en la citada Decisión 486. Que, por lo anterior, la expresión "**GRUYERE**" no puede ser considerada como una denominación de origen; y que para ser protegida en Colombia como tal, dicha expresión debe contar con una declaración previa emitida por la SIC, como lo dispone el artículo 214 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, la cual a la fecha no existe.

Resaltó que, la incorrecta aplicación del artículo 22 del **ADPIC**² sobre indicaciones geográficas, llevó a la Administración a proteger una denominación de origen que no tiene por qué ser protegida en Colombia, debido a la ausencia del presupuesto del cual deriva dicha protección. En consecuencia, la aplicación de la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 135, literal l), de la Decisión 486, es ilegal, puesto que ni persigue su propia motivación, sino la de una causal de irregistrabilidad diferente y porque le brinda protección en Colombia a un signo que no ha cumplido con los presupuestos legales para obtenerla.

Consideró que, la SIC violó el artículo 61 de la Constitución Política y afectó la seguridad jurídica de la actora, al no brindarle a la actora la protección que por ley corresponde a un signo, que cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000, de la CAN para ser registrado como marca.

Adujo que, la marca "**ALPINA**" es un indicativo claro e inconfundible del origen empresarial de los productos que distingue y, por tanto,

² Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

también es un indicativo contundente de la pertenencia de los signos que la contienen a la correspondiente familia de marcas.

Que, la palabra **"GRUYERE"** es de uso común y, por ello, sería inapropiable de manera exclusiva por algún oferente del mercado de lácteos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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

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

Adujo que, si bien el signo contiene la expresión **"ALPINA"** el elemento sobresaliente en la etiqueta es la palabra **"GRUYERE"**, dado el tamaño de su letra y ubicación.

Indicó que, **"GRUYERE"** además de ser un pueblo ubicado en Suiza, es el nombre de un reconocido queso originario de la región noroeste del país, por lo que no cabe duda que el "queso gruyere" a nivel mundial iniciara su reconocimiento como denominación de origen.

Alegó que, el signo solicitado puede engañar a los medios comerciales y al público consumidor, especialmente sobre la procedencia geográfica de los productos que intenta identificar, llevando con ello a la creencia de que los productos identificados con el signo, poseen iguales características que las del queso suizo.

Consideró que, la oficina nacional competente no tiene la obligación de conceder el registro de aquellas marcas que contengan un término que haga referencia a una indicación geográfica, cuando esta se haya convertido en un término habitual del idioma corriente.

III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 27 de abril de 2015 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS**, en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; y el Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas. Enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las Resoluciones núms. **0003135 de 28 de enero de 2011, 013133 de 15 de marzo de 2011, y 0014035 de 14 de marzo de 2012**, expedidas por la SIC, a través de las cuales se denegó el registro de la marca **"ALPINA GRUYERE" (mixta)**, solicitado por la actora, sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.** para distinguir productos de la Clase 29 Internacional, vulneran lo dispuesto en los literales i) y l) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN; y 61 de la Constitución Política, en concordancia con los principios constitucionales integrados a ella; y que como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos acusados, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca solicitada, esto es, **"ALPINA GRUYERE" (mixta)**, Clase 29 Internacional.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en

derecho, los documentos aportados por las partes, así como los solicitados por la actora, enunciados en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial.

Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó³:

“[...]

1.7. Para que se configuren las prohibiciones del Artículo 135 literales i) y l) debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurren los siguientes presupuestos:

1.7.1. Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado;

1.7.2. Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y,

³ Proceso 315-IP-2016.

1.7.3. Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

1.8. Si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, la procedencia geográfica del producto, sin que existan otros elementos que lo conviertan en distintivo, no es registrable.

1.9. En el caso concreto se deberá analizar si en efecto el signo solicitado **ALPINA GRUYERE (mixto)** incurre en la causal del Artículo 135 literal i) de acuerdo con los parámetros antes citados.

[...]

2.12. Por tanto, para que se dé el supuesto enunciado en el Artículo 135 literal l) de la Decisión 486, es necesario que concurren los siguientes presupuestos:

2.12.1. Que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

2.12.2. Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca.

2.13. Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error al público consumidor respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado.

2.14. En el caso en análisis se deberá determinar si en efecto el signo solicitado **ALPINA GRUYERE (mixto)** consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera y si su registro puede crear confusión a consumidor, respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los productos, en este caso los de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

[...]

3.8. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto, ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.

3.9. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.

3.10. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios esgrimidos, se deberá analizar si la palabra "**GRUYERE**" es una palabra evocativa o no, en relación con el producto que pretende distinguir.

[...]

4.4. El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

4.5. En relación con lo anterior, se deberá determinar si el signo **ALPINA** establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

[...]

5.4. La norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

5.5. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

5.6. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

5.7. Sobre la base del principio de la autonomía se faculta que la oficina nacional competente evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

[...]”

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, a través de la **Resolución núm. 0003135 de 28 de enero de 2011**, negó el registro de la marca **"ALPINA GRUYERE"** (**mixta**), que ampara los productos de la Clase 29 Internacional, en favor de la sociedad **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS**, por considerar que dicho signo puede engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende identificar y, por tanto, tiene un efecto desinformativo en la mente del consumidor.

Al respecto, la actora alegó que la marca **"ALPINA GRUYERE"** no es engañosa respecto a su procedencia geográfica, para el consumidor especializado al cual se dirige el producto, en cuanto es distintiva, al ser examinada como un conjunto y al incluir la marca ya registrada **"ALPINA"**, la cual pertenece a una familia de marcas, que es notoria⁴ e indica a los consumidores que Colombia

⁴ El Tribunal en la Interpretación nro. 315-IP-2016, rendida en este proceso, no se pronunció sobre la notoriedad de las marcas, en tanto solo realizó la interpretación de los artículos 135, literales i) y l), señalados como violados por la actora y 201 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, de oficio.

es el lugar de procedencia de los productos que se distinguen con dicho signo.

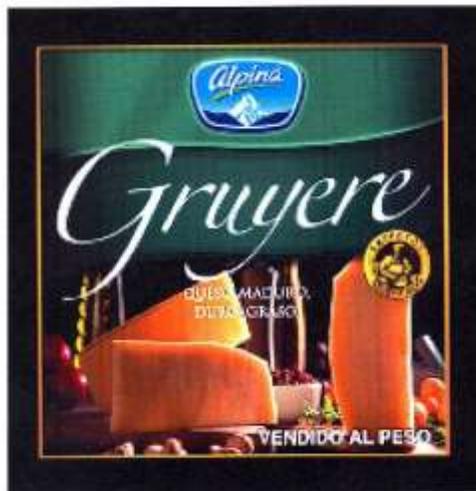
Adujo, también, que no es cierto que la palabra "**GRUYERE**" tenga en los colombianos el efecto que la SIC señala, esto es, que sea de conocimiento público que la región suiza de Gruyere sea famosa por sus especialidades gastronómicas, pues en el estudio de mercado aportado como prueba, ninguno de los encuestados hizo esa asociación.

Y que la SIC incurrió en falsa motivación, al hacer extensiva la finalidad de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, a la causal señalada en el literal l) *ibídem*.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales i) y l), y 201 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca "**ALPINA GRUYERE**" para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca objeto de la solicitud de registro se representa así:



El texto de las normas interpretadas por el Tribunal, es del siguiente tenor:

Decisión 486.

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

[...]

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

[...]

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

[...]

Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se daban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. [...]"

En primer lugar, cabe advertir que la actora adujo que la marca cuestionada incluye el signo ya registrado **"ALPINA"**, el cual pertenece a una ***familia de marcas***.

Por ello, la citada Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, señaló que el Juez consultante deberá determinar si la marca **"ALPINA"** forma parte de una *familia de marcas* y al efecto, se pronunció de la siguiente manera:

“[...]

4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. **Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común.** Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

4.4. El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que **este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.**

4.5. En relación con lo anterior, se deberá determinar si el signo **ALPINA** establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. [...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto).”

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia⁵, en la que la Sala, con fundamento en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso, indicó, lo siguiente:

*"[...] En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, **el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.** Este elemento dominante común hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. **Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas,** por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión". (Las negrillas fuera de texto.)*

De acuerdo con lo anterior, la cuestionada marca "**PREMIER LIGHTS**" pertenece a una misma *familia de marcas*, en tanto que posee un elemento distintivo común al inicio de su denominación ("**PREMIER**"), que identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas, y **que genera en el consumidor la impresión de que tienen un mismo origen empresarial.**[...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto)"

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00237-00

De conformidad con lo anterior, la **familia de marcas** es conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.

En el caso bajo examen, no cabe duda que **la cuestionada marca "ALPINA GRUYERE" pertenece a la familia marcara** de los productos **"ALPINA ALPIN", "ALPINA ALPINITO", "ALPINA AZUL", "ALPINA DOBLE CREMA", "ALPINA CAMPESINO",** entre otros, 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 de que tienen un mismo origen empresarial o procedencia.**

En segundo lugar, comoquiera que la actora expresó que el signo cuestionado no es engañoso respecto a su procedencia geográfica, para el consumidor especializado al cual se dirige el producto, en

cuanto es distintivo, al ser examinado como un conjunto y al incluir la marca ya registrada "**ALPINA**", la cual indica a los consumidores que Colombia es el lugar de procedencia de los productos que se distinguen con dicho signo, es del caso abordar el alcance de **los signos engañosos por la procedencia geográfica y de las prohibiciones señaladas en el artículo 135, literales i) y l) de la citada norma andina.**

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó:

"[...] El impedimento de registro de los signos engañosos está contenido en el Artículo 135 literal i) de la Decisión 486, que indica lo siguiente:

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

[...]

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate."

1.3. Este literal considera, entre otras prohibiciones para el registro de marcas, el engaño a los medios comerciales o al público, en general en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es identificar y distinguir los productos y servicios de un comerciante de los de otro.

1.4. Esta prohibición tiene como objeto resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, a través de la protección de su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equívocamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales este es titular.

1.5. Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios, y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores.

[...]

1.7. Para que se configuren las prohibiciones del Artículo 135 literales i) y l) debe contemplarse en el signo cuya registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurren los siguientes presupuestos:

1.7.1. Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado;

1.7.2. Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y,

1.7.3. Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

1.8. **Si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, la procedencia geográfica del producto, sin que existan otros elementos que lo conviertan en distintivo, no es registrable.** [...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)”

De acuerdo con los criterios antes expuestos por el Tribunal y los razonamientos que anteceden, la Sala estima que la marca “**ALPINA GRUYERE**” no puede engañar, ni inducir en error al público consumidor, sobre su procedencia geográfica y empresarial, como tampoco acerca de sus características, cualidades, modo de fabricación o aptitud para el empleo de los productos de la referida clase, como lo predica el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Ahora, del estudio allegado a la actuación por la sociedad actora, denominado “QUESOS GENÉRICOS⁶”, elaborado por la sociedad MARKET TEAM, del cual hace referencia la SIC⁷, en el que se entrevistó un total de 400 personas, entre 18 y 60 años, de todos los estratos socioeconómicos, ubicadas en las ciudades de Bogotá,

⁶ Folios 40 a 158 del Anexo 2.

⁷ La SIC reiteró las citadas cifras de la encuesta en la **Resolución 00014035 de 14 de marzo de 2012 acusada**, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación.”

Medellín, Santiago de Cali y Barranquilla, se concluyó que: el 69% de los encuestados señaló conocer la marca "**ALPINA**" hace más de 20 años; el 38% admitió conocerla de toda la vida; el 54% de los encuestados afirmó conocer el origen de los productos distinguidos con la marca "**ALPINA**" y el 90% de ellos, expresó que dicho origen es Colombia.

Y que, el 61% de los encuestados asoció la expresión "**GRUYERE**" con un producto alimenticio y un 46% con un queso; el 11.86% de los encuestados asoció al queso **GRUYERE** con un origen europeo, el 0.33% con Suiza y ningún encuestado lo asoció con la región suiza de GRUYÈRE.

Lo anterior, pone en evidencia que dicha expresión "**GRUYERE**" es conocida como un *tipo de queso* y no como un lugar geográfico.

Además, la Sala resalta que, si bien el referido vocablo es descriptivo de los productos que distingue, al estar acompañado de otro elemento, como lo es, la marca "**ALPINA**", que identifica claramente

el origen colombiano de los productos de su titular⁸, no genera confusión, ni engaño en el público consumidor sobre su procedencia geográfica y, por lo tanto, el signo "**ALPINA GRUYERE**" *se convierte en distintivo y es registrable.*

A este respecto, vale la pena precisar que el comprador de quesos es un consumidor medio, el cual no suele ser especializado en estos productos, y no se confundiría acerca de la procedencia de los productos identificados con dicho signo, pues la pertenencia del mismo a una familia de marcas genera en el consumidor la impresión de que tienen un mismo origen empresarial o procedencia, que en este caso, es el de una empresa colombiana, como se dijo anteriormente.

En consecuencia, al no existir un riesgo de confusión, ni engaño con relación al origen o procedencia geográfica de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es claro que la expresión "**ALPINA GRUYERE**" resulta ser lo suficientemente

⁸ En el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos, referente a la solicitud de registro de la cuestionada marca "**ALPINA GRUYERE**", se señaló, con respecto al **solicitante** de la misma, lo siguiente:

"Nombre: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Dirección: Sopo, Cundinamarca

Nacionalidad o Domicilio: COLOMBIA

Lugar de Constitución: COLOMBIA."

distintiva para distinguir, identificar e individualizar en el mercado los productos que ampara, permitiendo su selección por parte del público consumidor.

Así las cosas, para la Sala, en el presente caso no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Aunado a lo anterior, es menester señalar que la marca "**ALPINA**" de la actora es notoriamente conocida, lo que reclama mayor protección.

En relación con **las marcas notorias y su protección**, es del caso traer la sentencia⁹, descrita al pie de página, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00.

"[...] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó:

"El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

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". (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba. [...]"

Para el efecto, en el sub lite, la demandante aportó las siguientes pruebas que demuestran la notoriedad de dicho signo:

- Certificado de la Revisora Fiscal de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS**, en el cual consta el valor de los ingresos por ventas de la sociedad actora en Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, desde 2007, (por un valor total de \$1.021.044.243.038), 2008 (por un valor total de

\$1.182.069.346.871, 2009 (por un valor total de \$1.227.149.291.248), 2010 (por un valor total de \$1.251.227.231.032), 2011 (por un valor total de \$1.393.836.314.604) y 2012 (por un valor total de (\$769.916.890.695)), expedido el 16 de julio de 2012. (folio 2 del Cuaderno Anexo 2).

-Copia impresa de la página de internet www.alpina.com, donde aparecen los diferentes productos en el mercado con la marca **"ALPINA"**, tales como lácteos, quesos madurados, bebidas, postres y dulces. (folios 5 a 20 del Cuaderno Anexo 2).

-Copia impresa de la página de internet www.exito.com, donde aparecen los diferentes productos en el mercado con la marca **"ALPINA"**, tales como lácteos, bebidas, postres y dulces. (folios 21 a 28 del Cuaderno Anexo 2).

-Copia impresa de la página de internet www.carrefour.com, donde aparecen los diferentes productos en el mercado con la marca

"ALPINA", tales como lácteos, bebidas, postres y dulces. (folio 30 del Cuaderno Anexo 2).

-Copia impresa de la página de internet www.carulla.com, donde aparecen los diferentes productos en el mercado con la marca **"ALPINA"**, tales como lácteos, bebidas, postres y dulces. (folios 31 a 36 del Cuaderno Anexo 2).

Las anteriores pruebas demuestran *la notoriedad de dicho signo*, habida cuenta que dan cuenta sobre la publicidad de dicho signo a través del Internet, así como de las cifras de ventas e ingresos percibidos respecto del signo en mención, factor este último, entre otros, indispensable para determinar la notoriedad de la marca, conforme al artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, arriba transcrito.

Lo anterior permite concluir que la marca **"ALPINA"** de la actora, al ser considerada como notoriamente conocida, debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes.

En consecuencia, la Sala habrá de declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos acusados.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDÉNASE** a la SIC conceder el registro de la marca "**ALPINA GRUYERE**" (**mixta**) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la actora; y publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS