

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil nueve (2009).

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

REF: Expediente núm. 2003-00302.

Acción: Nulidad.

Actor: SUCESTORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA. S.A. CASA LUKER S.A.

La sociedad **SUCESTORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA. S.A., CASA LUKER S.A.,** a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 02493 de 31 de enero de 2003 "**Por la cual se concede un registro**", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Adicionalmente, solicita se ordene a la División de Signos Distintivos declarar fundada la oposición y anular el certificado de registro de la marca "**VITASHAKE**" para la clase 30 de la sociedad **THE SUNRIDER CORPORATION DBA, SUNRIDER INTERNATIONAL**, así como la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en este proceso.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO

Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

I.1. El 3 de mayo de 2001 la sociedad **THE SUNRIDER CORPORATION DBA, SUNRIDER INTERNATIONAL** solicitó el registro de la marca "**VITASHAKE**" (mixta) para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.2. Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 505 de 27 de junio de 2001, la actora, el 8 de agosto de 2001, presentó oposición con fundamento en

sus derechos anteriores sobre la marca "**SHAKE**" registrada en la misma clase 30, Certificado 172.126; clase 31, Certificado 211.705; clase 34, Certificado 199.085; clase 30 (mixta), certificado 247.625, y en las solicitudes anteriores en las clases 29 y 32.

I.3. Mediante Resolución núm. 9856 de 22 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad **SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA. S.A., CASA LUKER S.A.** y negó el registro de la marca "**VITASHAKE**".

I.4. Contra la anterior Resolución, la sociedad **THE SUNRIDER CORPORATION DBA, SUNRIDER INTERNATIONAL,** interpuso recurso de apelación y a través de la Resolución 02493 de 31 de enero de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación revocando la decisión contenida en la Resolución 9856, en la que declaró infundada la oposición y en su lugar concedió el registro de la marca "**VITASHAKE**".

I.5. El 13 de marzo de 2003 se interpuso Revocatoria Directa, la cual no fue resuelta, operando el silencio administrativo negativo.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina fue violado, toda vez que la Administración ignoró el hecho de que la marca "**VITASHAKE**", no es apta para distinguir productos o servicios en el mercado, debido a que está formada con la partícula **VITA**, que es de uso común y **SHAKE** de la marca registrada de la actora, lo cual conduce al consumidor a pensar que la aludida marca es de los productos **SHAKE** adicionado con vitaminas, circunstancia que no le otorga *"la suficiente fuerza semántica como para imprimirle distintividad a la expresión resultante"* (folio 26).

Que se violó el artículo 135, literales a) y b), ya que si se le agrega un prefijo de uso común a una marca

registrada, "...el consumidor considerará al nuevo producto como un derivado de él, como una marca más del empresario dueño del primer producto.

(...) Para un consumidor desprevenido es apenas elemental que los productos *SHAKE* y *VITASHAKE* son de la misma familia y tienen el mismo origen empresarial" (folio 27).

Que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina fue objeto de violación en la Resolución demandada, por cuanto la Administración no aplicó esta causal de irregistrabilidad, desestimando la existencia de los registros marcarios anteriores a la marca *SHAKE*.

Agrega que deben tenerse en cuenta las pautas para analizar el riesgo de confusión que establece el Tribunal Andino de Justicia, si los productos como tales pueden ser asociados o confundidos por los consumidores, pues uno de los fines de la marca es proteger además del productor al consumidor.

Señala que la administración violó el artículo 155 de la Decisión 486, ya que *"...desconoció un acto administrativo por ella mismo expedido como es la Resolución por medio de la cual concedió el registro de la marca SHAKE y con una simple frase le quitó a la marca SHAKE registrada y vigente su carácter de registrada y además de forma expresa desconoció los derechos implícitos en su registro...Colombia es un país de Derecho en el que sus normas deben ser cumplidas por los particulares y por las autoridades y éstas últimas no pueden valerse de su posición oficial para violar derechos de los particular (sic) y ponerlos en estado de indefensión como sucedió en este caso, ya que al estar agotada la vía gubernativa, Casa Luker no podía interponer recurso alguno para hacer valer sus derechos"* (folio 30).

Agrega que la Administración al conceder el registro de la marca **"VITASHAKE"**, negó a la actora titular de la marca **"SHAKE"** el derecho a usarla en forma exclusiva.

III-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

III.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

III.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

Anota que la Administración realizó un profundo examen sobre la marca en conflicto encontrando que no era lo suficientemente distintiva.

Aduce que si bien los signos **VITASHAKE** (solicitado) y **SHAKE** (registrada) de la clase 30 coinciden en las letras **SHAKE**, esta no es determinante para establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, toda vez que el elemento gramatical "VITA", le imprime la suficiente distintividad.

Arguye que la pronunciación de la marca "VITASHAKE" es muy diferente a la de "SHAKE".

Sostiene que *"...en cuanto al aspecto conceptual... el signo solicitado se compone del prefijo de uso común "VITA" en la clase 30 y el sufijo "SHAKE" que significa batido o malteada, lo cual convierte a la marca "SHAKE en una marca débil, por lo tanto puede ser usada por otros comerciantes acompañada de otros elementos que otorguen a los signos distintividad"* (folio 173).

IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicita requerir la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y ss. (folio 187).

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

"PRIMERO: *Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.*

"SEGUNDO: *En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.*

"TERCERO: *No son registrables como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o aun signo anteriormente solicitado para registro, 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, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.*

"CUARTO: *Corresponde a la Administración y, en su caso al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la*

semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

"QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

"SEXTO: El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva" (folio 147).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación 56-IP-2006 rendida dentro de este proceso, teniendo en cuenta que el petitorio de registro como marca del signo **VITASHAKE** (mixto) fue el 3 de marzo de 2001, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 486, manifestó que deben interpretarse los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 sólo en su literal a) de la citada Decisión, pero no los demás literales de los artículos 135 y 136, ni el artículo 155 por no ser aplicables al caso concreto:

DECISIÓN 486

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

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores".

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

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
 - b) carezcan de distintividad;
- (...)" .

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, 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 causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" .

El Tribunal de Justicia Andino en la citada interpretación prejudicial se refirió al concepto de marca y sus funciones, en los siguientes términos:

Que el artículo 134 de la Decisión 486 tiene un triple contenido, pues da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como tal y efectúa una enumeración enunciativa de los signos registrables.

Agrega que *"La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos"* (folio 208).

Aduce que la susceptibilidad de representación gráfica *"es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes dibujados o escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor"* (folio 208).

Manifiesta que la distintividad *"es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione..."* (folio 209).

Expresa que *"Se reconoce tanto una capacidad distintiva "intrínseca" como una capacidad "extrínseca", la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.*

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tomando así transparente el mercado" (folio 209).

En el presente caso, las marcas en conflicto se expresan así:

Observa la Sala que la marca **VITASHAKE** no obstante que contiene una grafía especial en sus letras, es de carácter nominativo; y en la marca de la actora, a pesar de contener un elemento gráfico, también predomina el elemento denominativo.

Desde esta perspectiva, es decir, teniendo en cuenta las denominaciones de ambas marcas, deben aplicarse los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión, en aplicación de las reglas que señala el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

"1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes" (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Pág. 351 y ss.")

Del cotejo de las marcas **"VITASHAKE"** (cuestionada) y **"SHAKE"** de la actora se advierte que la primera de ellas distingue "Bebidas alimenticias en polvo o en líquido", productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca **"SHAKE"**, por su parte, ampara: "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", productos también de la clase 30 Internacional.

Respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, se tiene en cuenta lo siguiente:

1°. La marca **"SHAKE"** de la actora contiene 5 letras, 2 vocales, 3 consonantes, 2 sílabas, la raíz **SHA** y la terminación **KE**.

"VITASHAKE": contiene 9 letras, 4 vocales, 5 consonantes, 4 sílabas, la raíz **VITA** y la terminación **KE**.

En las dos marcas coinciden las cuatro últimas letras **SHAKE**, así como las dos últimas vocales **A-E**. El orden de las letras es similar con la diferencia de la partícula antepuesta **VITA** que se encuentra en la marca en conflicto.

Además, ambas contienen distinto número de sílabas y raíces, pero coinciden en sus desinencias.

En otras palabras, la denominación de la marca de la actora se encuentra subsumida o hace parte en su totalidad de la marca cuestionada, veamos:

**SHAKE-VITASHAKE - SHAKE-VITASHAKE - SHAKE-VITASHAKE -
SHAKE-VITASHAKE - SHAKE-VITASHAKE - SHAKE-VITASHAKE**

2°. Referente a la **similitud fonética**, es de advertir que además de lo ya indicado en cuanto a sus raíces y terminaciones, la sílaba tónica de **SHAKE** está marcada en la primera y la de la marca **VITASHAKE** en la tercera que corresponde a la primera de la marca **SHAKE**.

3o. En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala aclara que ambas marcas no hacen parte del lenguaje común y corriente, pero sí tienen significado en nuestro idioma.

En efecto, la palabra inglesa **SHAKE**, común en las denominaciones de ambas marcas, significa "sacudir, hacer temblar, agitar, mover, batir" (The American Heritage Spanish Dictionary), lo cual es distinto al significado que emite el acto acusado, al explicar que la expresión **VITASHAKE** "...se compone del prefijo de uso común VITA en la

clase 30 y el sufijo SHAKE que significa batido o malteada, es decir una bebida a base de leche(folio 150).

El vocablo "batido o "malteada", que en efecto se deriva de la leche, traducido al idioma inglés es "MILK SHAKE", expresión compuesta la cual no es sinónimo de la palabra "SHAKE", vocablo este último, sobre el que puede afirmarse que el común de la gente de nuestro país no conoce su significado.

Además, la expresión "batido" en el idioma castellano, el cual si bien se deriva del verbo batir es un término único y preciso para designar el "batido de leche o la malteada", en virtud de que cualesquiera otra conjugación del citado verbo no tiene el alcance de la definición o nombre propio del producto, es decir no aplica para dicho término. Palabra que el Diccionario de la Lengua Española¹ define, entre otras, en los siguientes términos:

Batido: "Bebida que se hace batiendo helado, leche u otros ingredientes".

¹ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición.

La expresión "**VITASHAKE**" contiene la partícula **VITA** término del latín que junto con el vocablo **AMINA** significa: "*vitamina*", término que el tercero interesado en las resultas del proceso en trámite gubernativo y la demandante reconocen ser de uso común en las marcas de productos que poseen vitaminas. Por lo tanto, no puede ser apropiada por nadie ni ejercerla como oposición frente a terceros que la tengan incluida en las solicitudes de registro de sus marcas.

Así las cosas, el resultado probable es que ambas marcas "**VITASHAKE**" y "**SHAKE**" en su **estructura ortográfica**, es decir, como conjunto de letras, difieren en cuanto a que la marca cuestionada contiene la partícula VITA (de uso común), pero sus semejanzas son suficientes para considerar que puedan generar riesgo de confusión; más aún, cuando su identidad en sus desinencias impide a los consumidores distinguirla una de otra, veamos:

**VITASHAKE-SHAKE - VITASHAKE-SHAKE - VITASHAKE-SHAKE -
VITASHAKE-SHAKE - VITASHAKE-SHAKE - VITASHAKE-SHAKE**

Aunado a lo anterior, el hecho de que son marcas que amparan productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, indudablemente tiene gran incidencia en el riesgo de confusión directa e indirecta.

Por otra parte, en cuanto a la **similitud fonética**, si bien es cierto que al ser pronunciadas sus denominaciones se encuentran diferencias, no lo es menos, que en aplicación de esta regla técnica se observa que la identidad en sus terminaciones así como en sus acentos prosódicos que son los elementos caracterizantes de todo signo, no se encuentra que la marca "**VITASHAKE**" esté dotada de especial eficacia diferenciadora.

En conclusión, se evidencia sin dificultad alguna que la marca "**VITASHAKE**", para amparar los productos comprendidos en la clase 30, guarda una estrecha semejanza tanto en la escritura (comparación visual) como en la fonética con la marca "**SHAKE**", para distinguir productos de la misma clase, y las semejanzas que ofrecen son suficientes para

determinar que existe riesgo de confusión que conduce a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen y en cuanto el origen empresarial de las mismas. Más, aún, cuando la partícula VITA es de común aplicación en los productos alimenticios, para designar que contienen vitaminas.

No obstante lo expuesto, en donde se concluye que en efecto la marca "VITASHAKE" es confundible o asociable tanto en relación al signo "SHAKE" como con respecto a los productos que amparan, es necesario analizar si la marca registrada de la actora "SHAKE" es de aquellas denominadas por la doctrina como "marcas débiles", ya que en tal concepto se basó el acto administrativo acusado para conceder el registro del signo "VITASHAKE".

Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial presentada en este proceso, se señala:

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

(...) Por su parte, el Tradadista Jorge Otamendi destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta "una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...) Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente". (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001. pp. 191 y 192)" (folios 215 y 216).

Igualmente, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido lo siguiente:

"De acuerdo con la definición de "MARCA DEBIL" que de la doctrina extrae la mencionada interpretación, por tal se entiende la que se conforma por palabras de uso común, que por tanto carecen de fuerza distintiva para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso; o la que es fuertemente evocativa del producto; o la que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen. Estima la Sala que ello ocurre con la expresión LADY, que traducida del idioma inglés al español significa Mujer, que en este caso representa el público consumidor al cual van dirigidos los productos amparados por las marcas en conflicto (ropa interior femenina); y que conforme lo señaló el tercero con interés directo en

las resultas del proceso en la vía gubernativa ha sido objeto de numerosos registros marcarios, a saber: LADY ARMONÍA, LADY ARROW, LADY MANHATTAN, LADY BARONESA, LADY FEMINA, LADY GAVIOTA, LADY MARCH, etc."².

"Se advierte, en fin, que quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones genéricas se expone a tener una marca débil, por cuanto nada impide que tales expresiones sean adoptadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras, justamente como en este caso, en el cual se tienen las palabras VIDA y SUPERVIDA. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien, y los adjetivos como las palabras genéricas son de uso común"³.

En este orden de ideas se tiene que la expresión "SHAKE" incluida en las denominaciones de las marcas en conflicto, si bien tiene traducción al español, tal como ya se adujo, no es una palabra cuyo significado sea conocida por el público en general, como tampoco evoca o describe una cualidad de los productos de la clase 30, ni es una expresión genérica de los productos que amparan. Además, la utilización de la palabra SHAKE en tres marcas de la clase 29, tales como PURACESHAKE, SPORT SHAKE y DIETSHAKE

² Sentencia de 14 de octubre de 2004 de la Sección Primera. Rad. Núm. 2001-0129. C.P.: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Actor: TEXTILES SWANTEX S.A.

³ Sentencia de 08 de octubre de 2004 de la Sección Primera. Rad. Núm. 2000-6303. C.P.: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Actor: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS.

(citadas a folio 111), no constituyen suficiente prueba que demuestre que el signo "SHAKE" para la clase 30 Internacional, de la actora, se ha convertido en un signo débil y, que por consiguiente, sea una razón para conceder la marca "VITASHAKE", cuya partícula VITA que evoca en la mente del consumidor alimentos con vitaminas, es de uso común en nuestra lengua, dado su origen latino, tal como se explicó anteriormente, el cual no es una expresión que marque la diferencia con respecto a la marca de la actora para ser objeto de registro.

Resalta la Sala que la Administración se equivocó al darle un significado a la palabra inglesa SHAKE, como si se tratara de una "malteada", cuando quedó claro que con fundamento en los Diccionarios consultados, su definición no tiene que ver con dicho producto ni con el "batido de leche".

Así las cosas, la marca **"VITASHAKE"** está incurso en las causales de prohibición previstas en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal Andino de Justicia, por cuanto carece de suficiente distintividad

debido a las semejanzas antes descritas. Luego, el acto administrativo acusado vulnera dichas normas al haber concedido el registro de la aludida marca, bajo tales circunstancias.

En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, 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.- DECLÁRESE la nulidad del acto acusado.

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 "VITASHAKE", clase 30, otorgado a favor de la sociedad **THE SUNRIDER CORPORATION DBA, SUNRIDER INTERNATIONAL.**

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.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de julio de 2009.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidenta

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PLANETA

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO