



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00419-00
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A.

TESIS: LA PARTÍCULA "MAC", QUE HACE PARTE DE LA MARCA CUESTIONADA, "POLLO COMÚN MAC POLLO", ES DE USO COMÚN PARA PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. POR LO TANTO, LA MISMA NO PUEDE SER UTILIZADA O APROPIADA ÚNICAMENTE POR UN TITULAR MARCARIO, ES DECIR, AL SER UN VOCABLO USUAL, PUEDE SER USADO POR CUALQUIER PERSONA PARA CONFORMAR SUS MARCAS. POR ELLO, LA ACTORA NO PUEDE ALEGAR LA EXISTENCIA DE DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD, YA QUE SE LE ESTARÍA OTORGANDO UN PRIVILEGIO SOBRE UN ELEMENTO DE USO GENERAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:



1ª. Son nulas, parcialmente, las resoluciones núms. 15709 de 31 de marzo de 2009, **"Por la cual se decide una solicitud de registro"**, 26439 de 28 de mayo de 2009 y 39477 de 31 de julio de 2009, **"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"**, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 037088 de 14 de julio de 2011, **"Por la cual se resuelve un recurso de apelación"**, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos conceder de forma plena el registro de la marca mixta **"POLLO COMÚN MAC POLLO"**, en el sentido de reconocer el derecho real de dominio respecto de las partículas **"MAC/MC"**, sin que sea posible excluirlas de los derechos de exclusividad otorgados por el registro de la marca.

3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO



I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 19 de mayo de 2006 presentó solicitud de registro de la marca "**POLLO COMÚN MAC POLLO**" (**mixta**), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29¹ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.²

2º: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, las sociedades **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA.,** e **INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.,** presentaron oposición contra el registro solicitado.

3º: Que mediante Resolución núm. 15709 de 31 de marzo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, le otorgó el registro de la marca "**POLLO COMÚN MAC POLLO**" (**MIXTA**), para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

¹ La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: "[...] *Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [...]*".

² En adelante Clasificación Internacional de Niza.



4º: Que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, al igual que las sociedades opositoras, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante las resoluciones núms. 26439 de 28 de mayo de 2009 y 39477 de 31 de julio de 2009, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 037088 de 14 de julio de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

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

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina³, debido a que la entidad demandada desconoció el derecho exclusivo que le pertenece sobre la expresión "**MC/MAC**", desde hace más de treinta años.

Señaló que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas, altamente posicionada y notoria dentro del mercado, reconocida por el uso de las expresiones "**MC/MAC**", para identificar productos alimenticios.

³ En adelante Decisión 486.



Aseguró que durante la actuación administrativa adelantada por la SIC, suministró las suficientes pruebas que daban cuenta sobre el posicionamiento, notoriedad y uso ostensible, continuo e ininterrumpido de los signos distintivos **"MAC POLLO"**.

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136 literal a), de la Decisión 486, habida cuenta que es errónea la afirmación de la entidad demandada al señalar que las expresiones **"MC/MAC"** son de común usanza, toda vez que tiene un derecho de exclusividad respecto de dichas denominaciones.

Indicó que lo anterior generaría una inconciencia social en los comerciantes, quienes de forma indiscriminada tendrían vía libre para usar, registrar y abusar del prefijo referido, logrando así que el mismo pierda aptitud marcaria y logre confundir a los consumidores en el mercado, obligando injustamente a replantear la estrategia de mercadeo que en la actualidad y hace más de treinta años gravita sobre dicha expresión.

Reiteró que posee un derecho de exclusividad sobre la expresión **"POLLO COMÚN MAC POLLO"** al igual que del prefijo **"MC/MAC"**.



Manifestó que la actuación llevada a cabo por la SIC, lesiona irremediablemente los derechos de uso y titularidad otorgados respecto del signo "**POLLO COMÚN MAC POLLO**", y del prefijo "**MC/MAC**", teniendo en cuenta que el público consumidor no tendría claridad del origen empresarial de las diferentes marcas que pretendan imitar las expresiones referidas.

Arguyó que las marcas de las cuales es titular se han compuesto en forma especial y aleatoria por la expresión "**MC/MAC**", consolidando un posicionamiento en el mercado colombiano ostensible e ininterrumpido por más de 30 años.

Indicó que ha logrado demostrar la notoriedad de sus marcas en el mercado y ha buscado los mecanismos administrativos idóneos tendientes a sortear la creciente solicitud de registros marcarios, que de una u otra forma incluyen el prefijo en mención.

Adujo que los actos administrativos acusados deben ser declarados nulos parcialmente, toda vez que el hecho de que existan reproducciones parciales del elemento "**MC/MAC**" en otras marcas no puede servir de excusa para que la entidad demandada desconozca la notoriedad y se



abstenga de reconocer y otorgar el derecho de explotación y uso exclusivo sobre dicha expresión.

Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 3º y 84 del CCA y 61 de la Constitución Política, toda vez que al abstenerse de reconocer la exclusiva titularidad que ostenta respecto de las expresiones "**MC/MAC**", lesionó sus derechos de propiedad industrial de los cuales es titular.

Mencionó que los actos acusados adolecen de falsa motivación, puesto que, a su juicio, la SIC partió del desconocimiento de que el signo cuestionado no consistía en las palabras "**POLLO + COMÚN + POLLO + GRÁFICO**", sino que también debía incluirse la partícula "**MC/MAC**", la cual ha posicionado en el mercado de los alimentos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SIC** solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.



Mencionó que la partícula "**MAC**", que hace parte del signo cuestionado, "**POLLO COMÚN MAC POLLO**", no le otorga distintividad alguna, por cuanto es usada por diversos empresarios del sector alimenticio en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir sus productos en el mercado colombiano.

Indicó que no erró al señalar que el uso de la palabra "**MAC**" no puede, de ninguna forma, ser apropiada por una sociedad y/o persona natural, habida cuenta que la misma es de uso común, por lo que es imposible conceder un monopolio respecto de dicha partícula, puesto que se estaría afectando a los empresarios que consolidaron y posicionaron su marca en el mercado.

Sostuvo que la marca cuestionada se encuentra conformada por varios elementos nominativos que la hacen suficientemente distintiva, pudiendo coexistir en el mercado con otros signos, sin que ello implique, como lo pretende hacer ver la actora, un monopolio injustificado respecto de la expresión "**MAC**".

Arguyó que comoquiera que la marca cuestionada, "**POLLO COMÚN MAC POLLO**", era completamente disímil y diferente de las previamente registradas, no se advertía riesgo de confusión y/o asociación alguna o



aprovechamiento o pérdida del valor comercial o publicitario de dicho signo.

Agregó que la actora en el trámite administrativo no demostró que la marca solicitada fuese notoria, pues no aportó pruebas que evidenciaran un nivel de recordación y asociación en el público consumidor.

II.2. La sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Señaló que la sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.** no podía fundar un derecho adquirido sobre la expresión "**MAC/MC**", sin ser titular de un registro marcario sobre la misma, por lo que, de no existir tal derecho, la SIC mal podría defraudar una seguridad que no estaba sustentada en un registro concedido.

Adujo que, como bien lo afirmó la actora, la marca cuestionada está conformada por las expresiones "**POLLO**", "**COMÚN**", "**MAC**", "**POLLO**" y un elemento gráfico, por lo que no era conducente reconocer un derecho exclusivo sobre la expresión "**MAC/MC**", aisladamente considerada, cuando el objeto de la solicitud de registro era una marca mixta y compleja.



Sostuvo que ella también ostenta un derecho adquirido y de exclusividad respecto de las expresiones "**MAC/MC**", dados los múltiples registros marcarios que contienen dichas partículas, los que le fueron otorgados, inclusive, con anterioridad a los obtenidos por la actora.

Indicó que las palabras "**MAC/MC**" no cuentan con un significado común o conocido en Colombia; y que si bien es cierto que corresponden a una expresión usada en apellidos anglosajones, también lo es que dicha circunstancia no es suficiente para endilgarles un uso común para el consumidor promedio colombiano.

Que no se puede ampliar la notoriedad del signo cuestionado "**POLLO COMÚN MAC POLLO**" para la expresión "**MAC/MC**", pues ello significaría reconocer la notoriedad de una expresión completamente diferente a la que fue registrada.

Adujo que la acción carece de objeto, por cuanto las pretensiones de la sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.** están dirigidas a obtener la nulidad parcial de la parte motiva de los actos acusados, mas no su parte resolutive.



II.2. Las sociedades **MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA.**, e **INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.**, pese a haber sido notificadas en debida forma, guardaron silencio.

III.- TRÁMITE 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.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que sí goza de exclusividad respecto de la expresión "**MAC/MC**", para amparar productos alimenticios, toda vez que el signo cuestionado es derivado de una familia de marcas que contienen dicha expresión y de la cual es titular.

Que, en efecto, las razones que señaló la SIC para expedir las resoluciones que concedieron el registro marcario cuestionado son infundadas, ya que deberían haber mantenido la propiedad exclusiva sobre las partículas "**MC/MAC**", pues existe un derecho previo a su favor, dado que fue la



primera sociedad en solicitar en Colombia una marca que contuviera las expresiones "**MAC POLLO**", con reivindicación de cada uno de sus componentes.

IV.-2. La sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, los actos acusados se refieren a la marca "**POLLO COMÚN MAC POLLO & Diseño**", mas no a la marca "**MAC**" o "**MC**" que pretende reivindicar la actora.

Que, además, los derechos exclusivos sobre la marca "**MAC**" o "**MC**", para identificar los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, los ostenta ella, teniendo en cuenta que es titular de marcas que contienen dicha expresión desde 1994.

Adujo que la SIC no podía reconocer un derecho exclusivo sobre la expresión "**MAC**" y mucho menos sobre el vocablo "**MC**", pues el signo solicitado es una marca mixta y compleja que consiste en la expresión "**POLLO COMÚN MAC POLLO**" más el diseño de la silueta de un pollo.



IV.3.- En esta etapa procesal, tanto la **SIC** como las sociedades **MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA., INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.** y el Agente del Ministerio Público guardaron 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, concluyó⁴:

"[...]

1. Signos conformados por denominaciones de uso común.

*1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno el demandante alegó -a pesar del otorgamiento a su favor de la marca **POLLO COMÚN MAC POLLO** (mixta)- que las denominaciones **MAC** y **MC**, presentes en las marcas de **AVIDESA MAC POLLO S.A.**, no son de uso común, resulta pertinente desarrollar el alcance de este tema.*

1.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

[...]

1.4. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil

⁴ Proceso 174-IP-2020.



porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

1.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional de dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[...]

1.7. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase, también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

1.8. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

*2.1. Como en el proceso interno el demandante argumentó que las marcas de titularidad de **AVIDESA MAC POLLO S.A.**, incluida la marca **POLLO COMÚN MAC POLLO** (mixta) otorgada por la SIC, son notoriamente conocidas, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre las marcas notoriamente conocidas.*



Definición

2.2. *La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.*

2.3. *En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:*

"Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

2.4. *De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:*

- a) *Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.*
- b) *Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros.*
- c) *La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.*

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada.

[...]

Prueba de la notoriedad.

2.15. *La notoriedad 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.*

2.16. *El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:*



"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”.

2.17. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

2.18. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.

[...]

2.23. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de una marca es un hecho de que debe ser probado pro quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o ante la oficina nacional competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente con base en las pruebas presentadas.

[...]”

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante la **Resolución núm. 15709 de 31 de marzo de 2009**, concedió el registro de la marca mixta **“POLLO COMÚN MAC POLLO”** a la sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.**, para amparar los



siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles [...]*".

Al respecto, la demandante alegó que la entidad demandada desconoció el derecho exclusivo que le pertenece sobre la expresión "**MC/MAC**", desde hace más de treinta años, al señalar que la misma era de común usanza.

Señaló que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas, altamente posicionada y notoria dentro del mercado, reconocida por el uso de las expresiones "**MC/MAC**", para identificar productos alimenticios.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* no era viable la interpretación de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, "[...] *por cuanto no es materia de controversia el concepto de marca, ni sus requisitos; así como tampoco, la irregistrabilidad de un signo por confusión con una marca previamente registrada; en virtud de que el signo objeto de controversia fue solicitado por el demandante en el proceso interno y otorgado su registro por la SIC [...]*".



Asimismo, señaló que de oficio se llevaría a cabo la interpretación de los artículos 224, 228, 229, literal a) y 230, *ibídem*, “[...] con la finalidad de tratar el tema de la marca notoria [...]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

Decisión 486.

“[...]”

Artículo 224.- *Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.*

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

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*



- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

Artículo 229.- *No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:*

- a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;*

Artículo 230.- *Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:*

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;*
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,*
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.*

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. [...]”.

Ahora, comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si la actora goza o no de un derecho exclusivo respecto de las expresiones “**MC**” y “**MAC**”, esta última contenida en la marca cuestionada, “**POLLO COMÚN MAC POLLO**”, es del caso analizar previamente si dicha partícula es o no de uso común para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sea lo primero advertir que la mencionada marca, sobre la cual se realizará el estudio, es como se muestra a continuación:



MARCA MIXTA CUESTIONADA⁵

Al respecto, se precisa que comoquiera que la marca cuestionada, “**POLLO COMÚN MAC POLLO**”, únicamente contiene la expresión “**MAC**” y que fue frente a la misma que la SIC estimó que era de uso común y, por lo tanto, inapropiable, la Sala considera que el examen debe realizarse sobre dicha partícula, pues el vocablo “**MC**” no hace parte del signo solicitado.

Ahora, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto, respecto de las marcas conformadas por expresiones de uso común, precisó lo siguiente:

[...]

1. Signos conformados por denominaciones de uso común.

*1.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno el demandante alegó -a pesar del otorgamiento a su favor de la marca **POLLO COMÚN MAC POLLO** (mixta)- que las denominaciones **MAC** y **MC**, presentes en las marcas de **AVIDESA MAC POLLO S.A.**, no son de uso común, resulta pertinente desarrollar el alcance de este tema.*

⁵ Folio 15 del C.1.



1.2. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate.

[...]

1.4. Los signos conformados exclusivamente por denominaciones comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

1.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional de dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

[...]

1.7. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase, también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.

1.8. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impida el registro



de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente [...]”.

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que las palabras o expresiones de uso común para una clase pueden serlo también para otra, si se verifica la existencia de una relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de ellas.

Así entonces, si bien es cierto que en el análisis sobre si una expresión es usual o común debe hacerse respecto de una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza y/o de unos productos o servicios específicos, atendiendo a los criterios decantados por el Tribunal en varias de sus interpretaciones prejudiciales, esta Sala ha destacado que en dicho examen es igualmente relevante tener en cuenta que existen productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva⁶.

Por ende, en la evaluación de si una expresión es o no de uso común, es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia 29 de octubre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2009-00426-00.



como aquellos con los que presente conexidad competitiva.

Sobre el particular, en sentencia de 13 de agosto de 2020⁷, se dijo:

"[...]

56. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que el término que sea de uso común para una clase de la Clasificación Internacional de Niza, puede no serlo para otra, toda vez que, por regla general, las palabras de uso común lo son respecto de los productos o servicios de la clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende identificar.

*57. No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera reiterada que **el término o expresión que es de uso común para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases.** [...]" (Resaltado fuera de texto).*

De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde entonces evaluar si la expresión objeto de controversia "**MAC**", que hace parte del signo solicitado, "**POLLO COMÚN MAC POLLO**", es de uso común en productos o servicios de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 29, para la cual fue solicitado inicialmente el signo.

En ese sentido, la Sala observa que los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza presentan conexidad

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020), C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2015-00348-00.



competitiva con aquellos de la Clase 30⁸, puesto que ambos pertenecen al mismo género (productos alimenticios), tienen una misma finalidad (alimentar), son complementarios y suelen expendirse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados, tiendas o almacenes de grandes superficies.

Así las cosas, en el caso *sub examine* se encontró que en la página web de la entidad demandada⁹ figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas para productos alimenticios en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “**MAC**”:

SIGNO	TITULAR
MAC & CHEESE (nominativo)	KNORR-NAEHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT
MACKLAY (nominativo)	BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION
BIG MAC (nominativo)	MCDONALD'S CORPORATION
MAC CHEESE (mixta)	SURCARIBE LTDA
MAC (mixta)	MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC
MACAO (mixto)	ELISA ARIAS BARRAGAN
MACUCAS (nominativo)	BAGLEY ARGENTINA S.A.
GUISAMAC (nominativa)	MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC

⁸ “[...] *Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. [...]*”

⁹ www.sipi.gov.co. Consultada el 7 de junio de 2022 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en virtud del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.



Lo anterior pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, **puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas**, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Ello quiere decir que el titular de la marca mixta **"POLLO COMÚN MAC POLLO"**, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podrá impedir que terceros usen la expresión **"MAC"** respecto de todos aquellos productos para los cuales se ha indicado el carácter de uso común de la mencionada partícula.

Sobre el particular, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 318-IP-2019, precisó:

"[...]"

*3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. **En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser***



utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

[...]” (Resaltado fuera de texto)

Por lo tanto, la actora como titular de un signo con un elemento de uso común, esto es, **“MAC”**, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra, en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de derechos de exclusividad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general¹⁰, consideraciones estas que sirven también para responder el argumento expuesto por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, referente a que goza de un derecho de exclusividad respecto del término **“MAC”**, por cuanto, como quedó visto en líneas anteriores, es una palabra de uso común que puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas.

Ahora, la actora además alegó que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas, altamente posicionada y notoria dentro del mercado, reconocida por el uso de las expresiones **“MC/MAC”**, para identificar productos alimenticios.

¹⁰ Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja.



Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la *familia de marcas* debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera:

"[...] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

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 en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará 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 o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en 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 estas 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, que no es genérico, descriptivo o de uso 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 [...]”.
(Resaltado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que los signos traídos a colación por la actora no pertenecen a una **familia marcaria**, habida cuenta que la partícula **“MAC”**, que forma parte de la marca cuestionada, como ya se dijo, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula, por lo que dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza que comercializa el titular del conjunto marcario.

En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término **“MAC”**, para identificar sus productos, pues dicho elemento no identifica plenamente los productos que comercializa su titular en la citada Clase 29.

Sobre la familia de marcas y las expresiones de uso común, esta Sección en sentencia de 9 de julio de 2020, que ahora se prohija, sostuvo:

“[...]”

De la familia de marcas



65. Aunado a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también recomendó abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. Esta Sección¹¹ se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos:

"[...] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. [...] Asimismo, el Tribunal ha precisado que "[...] 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 [...]"

66. A juicio de la Sala, en el caso *sub examine* no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula¹². De ello da cuenta el cuadro a que se

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. Criterio reiterado en sentencia de 8 de octubre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2008-00024-00.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001032400020090000400.



aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia.

67. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante. Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante [...]"¹³

Ahora, En relación con **las marcas notorias y su protección**, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 22 de mayo de 2014¹⁴, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente:

"[...] 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;

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001032400020090050000.

¹⁴ 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 11001032400020080005300.



- 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 [...]."

En consecuencia, como lo indicó el Tribunal en la transcripción que antecede, "[...] **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 [...], ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso [..]

En este punto, la Sala precisa que la actora aduce que la expresión “**MAC**” es notoria, para lo cual aportó varios documentos tendientes a demostrar tal situación; sin embargo, el signo que se encuentra bajo estudio es “**POLLO COMÚM MAC POLLO**”, es decir, un signo independiente, que si bien incluye la partícula “**MAC**” no es sobre el cual se alega la notoriedad.

Y, además, para la Sala resulta evidente que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, procede en los siguientes escenarios:

- i). Cuando se solicita como fundamento de una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada;
- ii) Para prevenir el uso en el mercado de un signo; o
- iii) Como fundamento de una acción de cancelación.



Ello, quiere decir que la notoriedad no fue prevista para estudiarse y determinarse al momento de solicitar el registro de un signo, es decir, que en dicho procedimiento no resulta procedente estudiar la notoriedad de una marca, máxime cuando se trata de signos diferentes, como en el caso *sub examine*, en el cual se pretende, por un lado, el registro del signo mixto “**POLLO COMÚN MAC POLLO**” y, por el otro, la declaratoria de notoriedad de la expresión “**MAC**”.¹⁵

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el literal a) del artículo 229 *ibidem*, que prohíbe la negación de notoriedad de un signo que no esté registrado o en trámite de registro; sin embargo, se insiste, que en el caso bajo estudio la demandante pretende la declaratoria de notoriedad

¹⁵ Criterio señalado por la Sala en sentencia de 31 de julio de 2018:

“[...] 50. En este punto, la Sala precisa que la demandante aduce que su marca FRUCO es notoria, para lo cual aporta algunos documentos tendientes a demostrar tal situación; sin embargo, el signo que se encuentra bajo estudio es FRUCO MAYOSTAZA, es decir, un signo independiente, que si bien incluye la expresión FRUCO, no es sobre el cual se alega la notoriedad.

[...]

*55. Así las cosas, para la Sala resulta claro que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, debe solicitarse como fundamento en una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada, o para prevenir el uso en el mercado de un signo o como fundamento de una acción de cancelación, pero no fue prevista para estudiarse y determinarse al momento de solicitar el registro de un signo, es decir, que en el procedimiento de registro de un signo no resulta procedente estudiar la notoriedad de una marca, máxime cuando se trata de signos diferentes, como en el caso *sub examine*, en donde se pretende, por un lado, el registro del signo nominativo FRUCO MAYOSTAZA y, por el otro, la declaratoria de notoriedad de la marca FRUCO.*

*56. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el literal a) del artículo 229 *ibidem*, que prohíbe la negación de notoriedad de un signo que no esté registrado o en trámite de registro; sin embargo, se insiste, que en el caso bajo estudio la demandante pretende la declaratoria de una marca registrada a su favor, diferente al signo que ahora solicita su reconocimiento.*

57. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que no resulta procedente estudiar la calidad de notoriedad de la marca FRUCO en el caso bajo estudio, sin perjuicio del estudio de registrabilidad que se debe realizar del signo solicitado. [...]”

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00433-00.



de una expresión diferente al signo para el que solicita su reconocimiento.

Corolario de lo expuesto, la Sala considera que no resulta procedente estudiar la calidad de notoriedad de la expresión “**MAC**” en el caso bajo estudio.

Ahora, en lo relativo a la presunta violación de los artículos 3º y 84 del CCA, esto es, que los actos administrativos acusados fueron expedidos con falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 2016¹⁶, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 2009¹⁷ para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente:

“[...] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión [...]”
(Resaltado fuera de texto).

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01.

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374-01(15797)



En este orden de ideas y atendiendo el contenido de las resoluciones demandadas, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que las resoluciones contienen tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC al conceder el registro marcario y estimar que la partícula "**MAC**" resultaba de uso común, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, se advierte que la SIC en los actos acusados, entre ellos, en la Resolución núm. 15709 de 2009, "**Por la cual se decide una solicitud de registro**", fundamentó con suficiencia las razones por las cuales estimó que no era procedente otorgar derechos de exclusividad respecto de la partícula "**MAC**", que hace parte de la mara cuestionada "**POLLO COMÚN MAC POLLO**", de la siguiente manera:

"[...] Máxime en cuanto las partículas MAC y MC (única semejanza entre los signos), aisladamente consideradas, carecen de distintividad y resultan inapropiables para identificar los productos incluidos en el petitorio. En efecto, existen numerosos registros que contienen las partículas Mc y Mac para identificar artículos alimenticios



(cuya pronunciación es idéntica), siendo suficiente citar aquellos registros que identifican artículos de la Clase 29.

[...] pues lo contrario equivaldría a otorgarles derechos de exclusividad respecto de una expresión de uso común, desconociendo de paso los registros marcarios en cabeza de titulares diversos, a lo cual se le suma que la expresión MC hace parte integral de algunos apellidos origen irlandés y escocés, razón por la cual el reconocimiento de derechos de exclusiva a favor de algún comerciante impediría a otros partícipes del comercio identificarse en el mercado bajo su propio apellido, por la simple utilización de las partículas MAC o MC. [...]
(Destacado fuera de texto)

Y el hecho de haber llegado a la conclusión de que dicho vocablo era de uso común, no desconoce lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política, de manera que sí se atendió el deber del Estado de proteger la Propiedad Intelectual.

Por último, en cuanto al argumento de la sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD**, tercero con interés directo en las resultas de proceso, relativo a que la acción carece de objeto, por cuanto las pretensiones de la demandante están dirigidas a obtener la nulidad parcial de la parte motiva de los actos acusados, mas no su parte resolutive, a juicio de la Sala, el mismo no resulta de recibo debido a que la actora demandó aquello que le era contrario a sus intereses en los actos acusados, esto es, la limitación impuesta por la entidad demandada al momento de la concesión del signo solicitado



"POLLO COMÚN MAC POLLO", en el sentido de no otorgar derechos exclusivos respecto de la partícula **"MAC"**, por ser de uso común.

Cabe señalar que de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486, "[...] **El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente [...]**", de manera que, a juicio de la Sala, lo que pretendía la actora al momento de solicitar el registro de la marca **"POLLO COMÚN MAC POLLO"**, era obtener exclusividad respecto de todas y cada una de las partículas que conformaban dicho signo.

Sin embargo, la SIC al momento de expedir la Resolución 15709 de 2009, delimitó el alcance del derecho al conceder el signo **"POLLO COMÚN MAC POLLO"**, pues indicó que no se otorgaban derechos de exclusividad respecto de la partícula **"MAC"**, aisladamente considerada, porque, como ya se dijo, la misma resultaba de uso común.

Ahora, la entidad demandada en el capítulo IV del Instructivo de Signos Distintivos¹⁸ denominado **"LAS PALABRAS O FRASES EXPLICATIVAS EN LAS MARCAS Y LA DELIMITACIÓN DEL**

¹⁸ También denominado "Manual de Marcas"



ALCANCE DEL DERECHO EN LAS CONCESIONES”,

precisó lo siguiente:

“[...]

No obstante, si el solicitante no las indica de tal forma no se requiere por eso, **ya que no hay apropiación de esas expresiones individualmente consideradas con independencia de lo que manifieste el solicitante.**

[...]

Si el solicitante pide una marca que esté conformada por palabras descriptivas, genéricas o de uso común acompañadas por elementos gráficos, se concederá el registro si los demás elementos que forman la marca son los que dan distintividad al signo.

Así las cosas, puede ser necesario delimitar el alcance del derecho al conceder la marca PRONTITUD Y EFICACIA MIXTA para distinguir el servicio de mensajería (clase 39), en que la marca se concede por las letras estilizadas, semejando la letra “O” al globo terráqueo y las vocales “i” de eficacia a las alas de un avión.

En consecuencia, al concederse la marca anteriormente mencionada, **el examinador deberá determinar expresamente el alcance del derecho, manifestando en el caso concreto que se concede el signo en su conjunto, en razón de los elementos gráficos en conjunción con los elementos nominativos, más no los elementos aisladamente considerados [...]**¹⁹

Lo anterior quiere decir que independientemente de lo que manifieste el peticionario al momento de presentar una solicitud de registro de marca, es facultad de la SIC delimitar el alcance del derecho al momento de **conceder** el registro, con la finalidad de que no se

¹⁹ Instructivo de Signos Distintivos-Manual de Marcas, Superintendencia de Industria y Comercio, páginas 53 y 54, 2016.



otorguen derechos de exclusividad respecto de palabras que pueden ser de uso común, como ocurre en el caso bajo examen.

Cabe señalar que dicha manifestación de exclusividad de la partícula “**MAC**”, solo vino a ser mencionada por la actora al momento de interponer el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución núm. 15709 de 2009, que concedió la marca cuestionada.

Al respecto, señaló²⁰:

“[...] Resulta pertinente reiterar ante su despacho que la expresión MAC corresponde al elemento central, especial, esencial y determinante dentro de las marcas registradas MAC POLLO y MAC POLLO MOLI POLLO de mi representada, advirtiendo a que precisamente la expresión MAC es completamente ARBITRARIA para distinguir productos comprendidos en las clases veintinueve (29) y treinta internacionales.

[...]

Por tanto, no se comparte la decisión tomada por su despacho de no conceder exclusividad respecto a la expresión MAC dentro del signo citado en referencia, más aún si se tiene en cuenta que fue mi poderdante el que de forma arbitraria creó el conjunto distintivo MAC POLLO, usando una expresión arbitraria como MAC, al lado de una expresión genérica como POLLO [...] (Destacado fuera de texto)

²⁰ Folio 95 del Anexo núm. 1.



De lo anterior, también se advierte que si bien es cierto que no se incluyó dentro de la parte resolutive la decisión de no otorgar derechos de exclusividad respecto de la partícula "**MAC**", no lo es menos que ello sí corresponde a una decisión de la entidad demandada.

En efecto, la Sala considera que la situación arriba descrita se debe a un error de técnica jurídica por parte de la SIC, que no puede llevar a que se desconozcan decisiones que, en este caso, están limitando el alcance del derecho de propiedad intelectual a la actora, que le son contrarios a sus intereses.

Además, se observa que dicho error fue corregido por la SIC, pues en actuaciones más recientes, al momento de conceder marcas y dar alcance al derecho, de manera expresa, en la parte resolutive de los actos administrativos, dispone que no se otorgarán derechos de exclusividad respecto de alguna partícula que haga parte de las mismas.

Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca "**POLLO COMÚN MAC POLLO**", para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, precisando que la expresión "**MAC**" era de uso común y, por lo tanto,



inapropiable, para productos de la mencionada Clase, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó.

En consecuencia, la Sala denegará 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: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00419-00
Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 14 de julio de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS **OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN **HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.