



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00

Referencia: Medio de control de nulidad relativa

Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS "MC", "MCDONALD'S", "MCCOMBO", "MCMENU" Y "MAC POLLO A LA CARTA", TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL. LAS PARTÍCULAS "MC/MAC" SON DE USO COMÚN Y, POR LO TANTO, DÉBILES PARA AMPARAR PRODUCTOS Y SERVICIOS ALIMENTICIOS. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.**, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,¹ de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las

¹ "Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial".



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

resoluciones núms. 036118 de 17 de junio de 2013, "**Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario**", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00071660 de 29 de noviembre de 2013, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

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

1º: Que el 4 de marzo de 2005 la sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.** presentó la solicitud de registro de la marca "**MAC POLLO A LA CARTA**" (**MIXTA**), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43² de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas³.

2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que el signo solicitado era confundible con las marcas "**MCMENU**", "**MC**", "**MCCOMBO**" y "**MCDONALD'S**", previamente registradas y notorias en

² La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: "[...] servicios de restaurante y cafetería [...]".

³ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo elemento principal y distintivo era la marca **"MC"**, de su propiedad.

3º: Que mediante la Resolución núm. 36118 de 17 de junio de 2013, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca **"MAC POLLO A LA CARTA" (MIXTA)**, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada disposición interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 00071660 de 29 de noviembre de 2013.

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, toda vez que el signo solicitado es similarmente confundible con las marcas **"MCMENU"**, **"MC"**, **"MCCOMBO"** y **"MCDONALD'S"**, previamente registradas en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a su favor.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

Manifestó que en la marca cuestionada **"MAC POLLO A LA CARTA"** (**mixta**) es evidente que el elemento predominante es la expresión **"MAC POLLO"**, pues ocupa una posición central, resaltada y prevalente en el conjunto; que los demás elementos nominativos y de diseño son completamente secundarios dentro del conjunto; que el dibujo de un pollo en nada aporta a una marca que usa la misma palabra **"POLLO"** para identificar servicios de restaurante; y que la frase **"A LA CARTA"** resulta completamente descriptiva respecto de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que es titular de la marca **"MCMENU"**, que distingue servicios en la Clase 43 de la citada Clasificación; y que el signo **"MAC POLLO A LA CARTA"** tiene semejanzas conceptuales con ésta, pues se trata de marcas que evocan el mismo concepto: MENÚ-CARTA (Servicios de restaurante).

Agregó que las marcas cotejadas identifican productos y servicios que comparten la misma finalidad, naturaleza y canales de comercialización, por lo que se cumplen todos los presupuestos de la norma para considerar que la marca **"MAC POLLO A LA CARTA"** (**MIXTA**) se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.



Indicó que las marcas "**MC**" y "**MCDONALD'S**" son notoriamente conocidas en el territorio colombiano y en el extranjero, desde una fecha anterior a la solicitud de registro del signo objeto de controversia (29 de octubre de 2012).

Sostuvo que la marca "**MAC POLLO A LA CARTA**" (**MIXTA**), registrada a favor de la sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.**, presenta un riesgo de confusión directa e indirecta, asociación, dilución y aprovechamiento de su prestigio, debido a que reproduce parcialmente las marcas "**MC**" y "**MCDONALD'S**", incorporando el elemento esencial de las primeras "**MC/MAC**", para ser usado como un identificador comercial de los mismos productos y/o servicios, así como de un determinado origen empresarial que no corresponde.

Mencionó que ella es la única titular de las marcas que contienen la partícula "**MC/MC**", por lo que no puede ser tenida como de uso común para los productos y servicios que se distinguen en el sector alimenticio.

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.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

Mencionó que entre las marcas enfrentadas no existen semejanzas susceptibles de inducir a error al público consumidor, el cual, además, podrá identificar y diferenciar la una de la otra con toda claridad, ya que coexisten pacíficamente en el mercado desde hace varios años.

Señaló que aunque la marca cuestionada "**MAC POLLO A LA CARTA**" es registrable, por cuanto cumple con la función principal de las mismas, esto es, la función diferenciadora de servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, podrá diferenciarla con toda claridad en el mercado de los bienes identificados con las marcas "**MCMENU**", "**MC**", "**MCCOMBO**" y "**MCDONALD'S**" de la actora.

Alegó que entre las marcas enfrentadas se presentan diferencias desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, habida cuenta que presentan distinta longitud, secuencia silábica, consonántica y vocálica, así como diferente pronunciación y sílaba tónica.

Agregó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ya había registrado las marcas "**MAC POLLO**" con anterioridad en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales coexisten pacíficamente con los signos de la actora.



II.2. La sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Adujo que el signo cuestionado **"MAC POLLO A LA CARTA"** sí goza de la distintividad suficiente, por cuanto es una frase que por sí sola es capaz de distinguir los servicios alimenticios de la citada Clase 43; y que, además, tampoco es confundible con las marcas previamente registradas de la actora.

Anotó que es propietario de una familia de marcas que comparte la expresión **"MAC"**, en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mencionó que ella es la única propietaria y titular de las marcas que se encuentran conformadas por las partículas **"MAC/MC"**, puesto que la marca **"MC POLLO SU POLLO RICO"** le fue concedida el 30 de octubre de 1984, por lo que debe conservarse su derecho al uso exclusivo de las mismas.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011⁴, el 25 de julio de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la

⁴ En adelante CPACA.



cual asistieron la sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.**, en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada y la sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.**, como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes 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.

Posteriormente, se resolvió la excepción previa propuesta por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, denominada "*indebida representación del demandante*", frente a la cual se decidió que no prosperaba.

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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las **resoluciones núms. 036118 de 17 de junio y 00071660 de 29 de noviembre de 2013**, mediante las cuales la SIC le concedió a la sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.** el registro de la marca mixta **"MAC POLLO A LA CARTA"**, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo dispuesto en el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486, por falta de aplicación.

Las partes 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 en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

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.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que la marca cuestionada "**MAC POLLO A LA CARTA**" resulta similarmente confundible con sus marcas previamente registradas que se conforman por las partículas "**MC/MAC**".

Reiteró que no es cierto que la partícula "**MC**" o "**MAC**" sea de uso común, sino que, por el contrario, es el principal elemento identificador en las clases 29, 30, 32 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza de su familia de marcas.

IV.-2. La **SIC** insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan cualquier riesgo de confusión, máxime si se tiene en cuenta que el consumidor promedio no tendría dudas acerca del origen empresarial de los productos que éstas identifican.



IV.3.- La sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.**, 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, la demandante no contaba ni cuenta con derechos de exclusividad sobre la expresión "**MC/MAC**", individualmente considerada, por lo que no podía impedir el registro de la misma.

Que, además, la marca cuestionada es derivada de sus marcas previamente registradas "**MAC POLLO**", para productos y servicios de las clases 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 21 - 42 de 19 de marzo de 2021, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Alegó que el signo registrado en la Clase 43 de la Clasificación Internacional, "**MAC POLLO A LA CARTA**" (**mixta**), puede coexistir con los signos registrados a favor de la sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.**, toda vez que la coexistencia prolongada en el mercado de ambas marcas obstruye el hecho de que las mismas puedan generar un riesgo de confusión o de



asociación en los consumidores, al existir una “*coexistencia pacífica de signos*”.

Manifestó que las sociedades titulares de las marcas confrontadas se caracterizan por la utilización de los elementos “**MC**” y “**MAC**” en varios de los signos empleados en sus actividades comerciales, de los cuales se derivan las marcas confrontadas en el proceso de la referencia; sin embargo, al haber coexistido por tantos años pacíficamente en el mercado, es posible concluir que entre los mismos no existe confundibilidad alguna.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó⁵:

“[...]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

1.1. (...) es pertinente analizar los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

⁵ Proceso 334-IP-2018.



"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;

a) sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;"

[...]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[...]



1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico.

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.



Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

[...]

3. Comparación entre signos mixtos

[...]

4. Signos conformados por denominaciones descriptivas

*4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que el término **A LA CARTA** es descriptivo para identificar productos (sic) de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema.*

[...]

4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, forados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos



gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.

4.5. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional 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.

[...]

5. Familia de marcas

[...]

7. (sic) La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

[...]

Definición

[...]

7.3. 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".

7.4. 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.

7.15. 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.

5.16. 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,



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

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". [...]

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las **resoluciones núms. 036118 de 17 de junio y 00071660 de 29 de noviembre de 2013**, concedió el registro de la marca mixta "**MAC POLLO A LA CARTA**" a la sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.**, para amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...]servicios de restaurante y cafetería [...]".

A juicio de la demandante, el signo solicitado es similarmente confundible con las marcas "**MCMENU**", "**MC**", "**MCCOMBO**" y "**MCDONALD'S**", previamente registradas en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a su favor.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la interpretación del artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.



Asimismo, señaló que de oficio se llevaría a cabo la interpretación de los artículos 135, literal e), 224, 228 y 230, *ibidem*.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

Decisión 486.

"[...]

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

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

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;

[...]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

[...]

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 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. [...]"*



Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

"[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]"

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:



MARCA CUESTIONADA (MIXTA)⁶

⁶ Folio 35 del cuaderno físico núm. 1.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

MCDONALD'S MC MCMENU MCCOMBO

MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS (NOMINATIVAS)⁷

Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, "**MAC POLLO A LA CARTA**", como lo es el cuestionado, con unas marcas nominativas "**MCDONALD'S**", "**MC**", "**MCMENU**" y "**MCCOMBO**", a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en el mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta cuestionada, no así las gráficas que la acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue.

⁷ Folio 29 del cuaderno físico núm. 1.



En este orden de ideas, no existe duda que en el signo cuestionado prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

*"[...] a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.*

***b) Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.*

***c) Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante.*

***d) Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan [...]"*



Ahora, es del caso señalar que la interpretación prejudicial, rendida en este proceso, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los *signos conformados por palabras o partículas descriptivas*, **pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.**

Así, lo expresó:

"[...] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas

4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que el término **A LA CARTA** es descriptivo para identificar productos (sic) de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema.

[...]

4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. **Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.** El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.

4.5. **No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional 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. [...]” (Destacado fuera de texto).

Cabe anotar que en ese mismo sentido se pronunció el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 496-IP-2020, respecto de las partículas de uso común, así:

*“[...] 4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que las expresiones **MAC** y **MC** son de uso común para identificar productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.*

4.2. 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 productos o servicios de que se trate.

4.3. 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.

4.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional 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.

[...]

4.6. 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



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

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. [...]”.

Dichas interpretaciones también indicaron que si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegaren a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso deberá analizarse los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó:

“[...] No obstante, si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional 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 [...]” (Destacado fuera de texto).

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a los argumentos de la sociedad actora y de la SIC relativos, a que: i) la frase **“A LA CARTA”**, que hace parte de la marca cuestionada **“MAC POLLO A LA CARTA”**, es descriptiva de los servicios de restaurante y cafetería, que distingue en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii)



las expresiones “**MC**” y “**MAC**” son de uso común para los productos y servicios alimenticios comprendidos en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Para fijar la *descriptividad* de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata.

Al respecto, cabe advertir que conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española las palabras “**A LA CARTA**”, significan, respectivamente: “[...]1. *prep. Precede al complemento directo cuando este es de persona determinada o está de algún modo personificado [...]*”, “[...]1. *art. deter. m. y f. Antepuesto a un sustantivo o a un sintagma nominal forma una expresión definida de referente consabido [...]*” y “[...]5. *f. En un restaurante o establecimiento análogo, lista de platos y bebidas que se pueden elegir [...]*”.⁸

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el caso *sub lite* ante la pregunta de cómo es el servicio que se pretende registrar, es evidente que “**A LA CARTA**” describe los servicios descritos para la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza, puesto que la respuesta lógica sería que se trata de un restaurante o cafetería que

⁸ <https://dle.rae.es/> Consultado el 13 de marzo de 2023.



presta sus servicios a la carta, lo cual resulta ser descriptivo de todas las características del servicio.

En efecto, la Sala observa que para relacionar las características de los servicios enunciados con la frase "**A LA CARTA**", el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre dichas expresiones y el servicio, es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionarlas con el servicio que éstas distinguen, de manera que la Sala concluye que la frase "**A LA CARTA**" es **descriptiva** de los servicios comprendidos en la citada Clase 43.

Sin embargo, la Sala advierte que si bien es cierto que, en principio, la frase descriptiva "**A LA CARTA**", que forma parte de la marca cuestionada, no debe ser tomada en cuenta al realizar el examen comparativo, también lo es que al excluir dichas partículas se reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, máxime si se tiene en cuenta que está acompañada de una expresión de uso común, "**MAC**", razón por la cual, en este caso, no puede excluirse del cotejo marcario.

Ahora, en cuanto a *las expresiones de uso común*, el Tribunal ha señalado que éstas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

de otras marcas que se formen con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.**

Al respecto, la Sala pone de presente que en anteriores ocasiones ya había tenido la oportunidad de señalar que las partículas **"MAC"** y **"MC"** eran de uso común para productos alimenticios.

En efecto, esta Sección en sentencia de 14 de julio de 2022⁹, que ahora se prohija, arribó a la conclusión de que la partícula **"MAC"** era de uso común para los productos alimenticios, de la siguiente manera:

*"[...] 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 competitiva con aquellos de la Clase 30¹⁰, 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 demandada¹¹ figuraban las siguientes marcas,

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de radicación 2011-00419-00.

¹⁰ "[...] *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. [...]*"

¹¹ 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.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

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
MAC KLAY (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

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. [...]" (Destacado fuera de texto).



Y, posteriormente, en sentencia de 22 de septiembre de 2022¹², se consideró que la partícula “MC” resultaba de uso común para productos alimenticios.

Al efecto, dijo:

“[...]”

53. *Previamente al análisis de confundibilidad, siguiendo la jurisprudencia de esta Sección, así como las indicaciones del Tribunal Andino de Justicia, se considera necesario analizar si la partícula MC debe ser excluida al ser una palabra de uso común para la clase 30 del nomenclátor internacional de Niza.*

54. *Al respecto, la Sala advierte que la expresión MC efectivamente es una palabra de uso común, pues es utilizada por varias sociedades para identificar productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, como se pudo evidenciar de la consulta de la página web de la entidad demandada, particularmente de los registros vigentes al momento de expedición de los actos demandados, tal y como se observa a continuación¹³:*

NOMBRE	CLASE	REGISTRO
MC COLINS	30	263976
MC MILLAN	30	305416
MC KENNA	30	223237
MC COLIN ´S	30	261791
MC UNIMERCAS	30	328324

55. Como se vislumbra, el término MC, al momento de la expedición de los actos acusados, era un término de uso común dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que, además de las marcas registrada a favor del tercero interesado en las resultas del proceso, se encontraban inscritos múltiples signos

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 septiembre 2022, C.P. Roberto Augus.to Serrato Valdés, expediente identificado con el número único de radicación 2010-000010-00

¹³ La relación de los registros marcarios se hace conforme a lo determinado en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. <https://sipi.sic.gov.co>. Consulta realizada en el sistema de información de la SIC denominado SIPI, en virtud de lo dispuesto en el memorando de entendimiento suscrito el 24 de agosto de 2020 prorrogado mediante memorando de fecha 24 de agosto de 2022.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

distintivos que contenían la misma expresión y que fueron adjudicadas a sociedades distintas.

56. La Sala recuerda que conforme con la jurisprudencia de esta Sección, por regla general, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión; sin embargo, se ha considerado que en aquellos eventos en los cuales la exclusión de dichas palabras o expresiones llegaren a reducir un signo de tal forma que resulte imposible hacer la comparación, no se realizará la referida exclusión, ello en aras de que se pueda hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto, tal y como ocurre en el caso de autos.

57. Ciertamente, la Sala considera que en el caso de autos no debe excluirse del cotejo la referida expresión, en tanto que ello conllevaría a que no se pudiera efectuar el análisis de confundibilidad, en la medida que los signos contienen como única expresión la palabra MC. [...]” (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, se advierte que si bien es cierto que en esas oportunidades el análisis se realizó respecto de los productos alimenticios comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que éstos presentan conexidad competitiva con aquellos de la Clase 43, puesto que tienen una misma finalidad (alimentar), son complementarios (para prestar un servicio de restaurante y cafetería se requiere necesariamente de productos alimenticios) y un consumidor podría asumir razonablemente que tienen el mismo origen empresarial.

Por lo tanto, las expresiones “MC” y “MAC” también resultan ser de uso común y, por lo tanto, débiles para servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

En ese orden de ideas, tanto la actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como titulares de signos con elementos de uso común, esto es, “MAC” y “MC”, no pueden impedir la inclusión de dichas partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de derechos de exclusividad, ya que se les estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, consideraciones éstas que sirven también para responder a los argumentos expuestos por la actora y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, referente a que gozan de un derecho de exclusividad respecto de los términos “MAC/MC”, por cuanto, como quedó visto en líneas anteriores, son palabras de uso común que pueden ser utilizadas por cualquier persona para conformar sus marcas.

Cabe señalar que, en cuanto a la registrabilidad de marcas débiles compuestas por partículas de uso común y/o descriptivo, esta Sección en sentencia de 6 de septiembre de 2018¹⁴, consideró lo siguiente:

“[...] La Sala precisa que la palabra FORMA opera como un sustantivo, el cual puede ser usado o empleado respecto de todas las cosas reales y, por ende, de todos los productos que conforman el mercado. **En ese sentido, la expresión FORMA se constituye en un vocablo de uso común, sin llegar a ser descriptivo de producto alguno y, por tanto, débil.**”

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00301-00.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

48. De manera que, como lo ha señalado esta Sección¹⁵, “[...] **quien logra el registro de marcas que contienen signos o expresiones de uso libre como parte de una marca se expone a tener una marca débil, por cuanto con ésta no puede impedir que tales signos o expresiones sean usadas por otras personas para conformar marcas, incluso para los mismos productos o servicios, complementándolas con otras palabras. Lo que es de uso común no puede ser apropiado para uso exclusivo de alguien [...]**”.

48. **Se trata, entonces, de una expresión cuyo uso en relación con productos de diferentes clases se ha ido generalizando, volviéndose débil como marca por el número de registros que lo utilizan, de los cuales da cuenta el certificado de la demandada, situación que la hace susceptible de registro, aún para la misma clase de productos. Es, entonces, una debilidad que asume y debe soportar el solicitante del registro.**

49. **En ese sentido, la Sala considera que la expresión FORMA resulta registrable bajo la condición de ser una marca débil al utilizarla para todos los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y, que por lo mismo, no puede utilizarse como fundamento único de oposición al registro de otra marca. [...]**” (Destacado fuera de texto)

Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “MC” y “MAC”, que forman parte de las marcas cotejadas, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

¹⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2004, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm único de radicación: 11001-03-24-000-1999-05824-01 y 11001-03-24-000-2000-06489-01 ACUMULADOS



Siendo ello así, respecto a la **similitud ortográfica**, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues **"MAC POLLO A LA CARTA"** es una marca compuesta que está conformada por cinco (5) palabras, nueve (9) consonantes (**M-C-P-L-L-L-C-R-T**) y siete (7) vocales (**A-O-O-A-A-A-A**), mientras que la marca previamente registrada **"MCDONALD'S"** es una marca simple que tiene una (1) palabra, siete (7) consonantes (**M-C-D-N-L-D-S**), un apóstrofe (´) y dos (2) vocales (**O-A**).

En igual sentido ocurre con las marcas simples, previamente registradas, **"MC"**, **"MCCOMBO"** y **"MCMENU"**, en las cuales también se observa distinta secuencia vocálica y consonántica, frente al signo cuestionado, dado que están conformadas, respectivamente, por:

.- Una (1) palabra y dos (2) consonantes (**M-C**).

.- Una (1) palabra, cinco (5) consonantes (**M-C-C-M-B**) y dos (2) vocales (**O-O**); y

.- Una (1) palabra, cuatro (4) consonantes (**M-C-M-N**) y dos (2) vocales (**E-U**).



Además, la Sala advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten las partículas de uso común **"MC/MC"**, las cuales pueden ser utilizadas por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes.

En efecto, en las marcas previamente registradas el vocablo **"MC"** se encuentra acompañado de las expresiones **"MENU"**, **"DONALD'S"**, **"MENU"** y **"COMBO"**, mientras que en el signo cuestionado está combinado con las partículas **"POLLO A LA CARTA"**.

También, cabe precisar, sobre el particular, que las marcas previamente registradas al estar combinadas al final con otros vocablos como lo son las partículas **"MENU"**, **"NALD'S"**, **"MENU"** y **"COMBO"**, así como el cuestionado de las expresiones **"POLLO A LA CARTA"**, genera unos signos completamente distintivos y diferentes, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En otras palabras, las expresiones **"POLLO A LA CARTA"**, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándoles "[...] *la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar*



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

*el origen empresarial [...]'*¹⁶, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación.

Referente a la **similitud fonética** la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que las partículas "**A LA CARTA**" al estar en la terminación del signo cuestionado le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal diferencia:

MAC POLLO **A LA CARTA** - MCDONALD'S - MAC POLLO **A LA CARTA** - MCDONALD'S
MAC POLLO **A LA CARTA** - MCDONALD'S - MAC POLLO **A LA CARTA** - MCDONALD'S
MAC POLLO **A LA CARTA** - MCDONALD'S - MAC POLLO **A LA CARTA** - MCDONALD'S
MAC POLLO **A LA CARTA** - MCDONALD'S - MAC POLLO **A LA CARTA** - MCDONALD'S

MAC POLLO **A LA CARTA** - MC - MAC POLLO **A LA CARTA** - MC
MAC POLLO **A LA CARTA** - MC - MAC POLLO **A LA CARTA** - MC
MAC POLLO **A LA CARTA** - MC - MAC POLLO **A LA CARTA** - MC
MAC POLLO **A LA CARTA** - MC - MAC POLLO **A LA CARTA** - MC

MAC POLLO **A LA CARTA** - MCMENU - MAC POLLO **A LA CARTA** - MCMENU
MAC POLLO **A LA CARTA** - MCMENU - MAC POLLO **A LA CARTA** - MCMENU
MAC POLLO **A LA CARTA** - MCMENU - MAC POLLO **A LA CARTA** - MCMENU
MAC POLLO **A LA CARTA** - MCMENU - MAC POLLO **A LA CARTA** - MCMENU

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020000653501.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

MAC POLLO **A LA CARTA** - **MCCOMBO** - MAC POLLO **A LA CARTA** - **MCCOMBO**
MAC POLLO **A LA CARTA** - **MCCOMBO** - MAC POLLO **A LA CARTA** - **MCCOMBO**
MAC POLLO **A LA CARTA** - **MCCOMBO** - MAC POLLO **A LA CARTA** - **MCCOMBO**
MAC POLLO **A LA CARTA** - **MCCOMBO** - MAC POLLO **A LA CARTA** - **MCCOMBO**

Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes ("**NALD'S**", "**MENU**", "**COMBO**" y "**A LA CARTA**"), hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto y/o servicios o se genere algún riesgo de confusión o asociación.¹⁷¹⁸

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que las marcas cotejadas contienen expresiones de fantasía.

¹⁷ Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020120027500. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 11001-03-24-000-2014-00121-00.

¹⁸ Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010324000201201330037900.

Criterio reiterado en la sentencia de 23 de abril de 2020 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00262-00).



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

En efecto, las previamente registradas están conformadas por las expresiones **"MC"**, **"MCDONALD'S"**, **"MCCOMBO"** y **"MCMENU"**, las cuales no tienen un significado propio en el idioma castellano, impidiendo el análisis desde este punto de vista.

Dicho lo anterior, la Sala encuentra que si bien las marcas en conflicto comparten la partícula **"MAC"** o la contracción **"MC"**, no existe semejanza ortográfica, visual o fonética entre ellos que genere confusión entre el público consumidor¹⁹, dado que la marca solicitada cuestionada **"MAC POLLO A LA CARTA"** aunque es débil, es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos y servicios que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

¹⁹ A dicha conclusión arribó la Sala al analizar marcas similares a las que aquí se comparan, esto es, **"MAC POLLO"** y **"MCDONALD'S"**, **"MC. RIB"**, **"RONALD MCDONALD'S"** y **"MCDONALD'S & DESIGN"**. Sentencia de 22 de octubre de 2021, núm. Único de radicación 2009-00085-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

Ahora, en lo que respecta al argumento de la actora referente a que sus marcas "**MCDONALD'S**" y "**MC**", previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada "**MAC POLLO A LA CARTA**" pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo ha señalado esta Sección²⁰, en diferentes oportunidades, así:

*"[...] Para la Sala, es irrelevante que la marca "**BELMONT**" sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo "**DU MONT**" pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [...]".*

Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus

²⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00376. Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00.



marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella, al respecto.

De otro lado, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas que comparte la expresión **"MAC"**, en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 aquella, 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 para productos y servicios alimenticios, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en esas clases (29, 30 y 43), utilizando la citada partícula, por lo que dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los servicios de la Clase 43 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 y/o servicios alimenticios, pues dicho elemento no identifica plenamente los



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

productos y servicios que comercializa y ofrece su titular en las citadas clases.

Sobre la familia de marcas y las expresiones de uso común, en particular, aquellas que comparten la partícula “**MAC**”, esta Sección en sentencia de 14 de julio de 2022²¹, que ahora se prohija, sostuvo:

“[...]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:

(...)

De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por la actora no pertenecen a una familia marcario, 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. [...] (Destacado fuera de texto)

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

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de 2022, núm. Único de radicación C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.



conceder la marca "**MAC POLLO A LA CARTA**", para amparar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, 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, con fundamento en lo expuesto 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.



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00317-00
Actora: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 16 de marzo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

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.