



**CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
SECCIÓN PRIMERA**

**Bogotá D.C.**, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

**Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

**Referencia:** Acción de Nulidad Relativa  
**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio  
**Terceras Interesada:** Avidesa Mac Pollo S.A. – Manufacturas Alimenticias de Colombia  
**Tema:** Propiedad Industrial / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marca Notoria / Familia de Marcas.

## **SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA**

---

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad, instauró la sociedad **McDonald's International Property Company LTD.**, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 14520 de 30 de marzo de 2009, 24093 de 14 de mayo de 2009 y 36376 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la **Superintendencia de Industria y Comercio**, concedió el registro del signo «**Mac Pollo**» (**mixto**), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **Avidesa Mac Pollo S.A.**

### **I-. ANTECEDENTES**

#### **I.1. La demanda**

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad **McDonald's International Property Company LTD.** (en adelante McDonald's,) presentó demanda<sup>1</sup> en ejercicio de la acción de nulidad relativa en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[...] 1. Que son nulos los artículos 2º y siguientes de la Resolución No. 14520 de fecha 30 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declara

---

<sup>1</sup> Folios 103 a 130



**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

infundada la oposición presentada por McDonald's International Property Company, Ltd. y se concede el registro de la marca **MAC POLLO & Diseño** (como se ilustra a continuación) a nombre de Avidesa Mac Pollo S.A., para distinguir *“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”*, productos comprendidos en la clase 29 de la 8ª Edición de la Clasificación Internacional de Niza.



2. Que es nula la Resolución 24093 de 14 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en los artículos 2º y siguientes de la Resolución 14520, y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución.

3. Que es nula la Resolución No. 36376 de 22 de julio de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en los artículos 2º y siguientes de la Resolución 14520 antes mencionada, y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite.

4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones 14520, 24093 y 36376 arriba indicadas, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 385347 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la marca **MAC POLLO & Diseño** en la Clase 29 Internacional de Niza.

5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo”.

## I.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que el día 19 de mayo de 2006, la sociedad **Avidesa Ltda.** (en adelante Avidesa), por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo «**Mac Pollo**» (**mixto**), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir *“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”*”.



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

3. Expresó que luego de publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 565 de 30 de junio de 2006, las sociedades McDonald's y Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., presentaron escritos de oposición a la solicitud de registro.
4. Señaló que mediante la Resolución No. 14520 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro del signo **«Mac Pollo» (mixto)**, frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
5. Informó que mediante la Resolución No.24093 de 14 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.
6. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No.36376 de 22 de julio de 2009 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada.

### **I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación**

7. Manifestó la parte actora que con la expedición de los actos administrativos se vulneró el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina al conceder el registro de la marca **«Mac Pollo» (mixto)**, toda vez que el signo es similarmente confundible con las marcas **«McDonald's»** previamente registradas a su nombre.
8. Consideró que es evidente que al comparar las marcas **«Mac Pollo»** y **«McDonald's»** y sus derivadas, se origina un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto la primera reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria MC / MAC e imita la conformación de las marcas derivadas, máxime si concurren al mismo sector de comidas.
9. En tal sentido, manifestó que no puede ser de recibo la argumentación de la administración según la cual la palabra MAC y su abreviatura MC carecen de fuerza distintiva al ser estas comúnmente utilizadas como prefijos en diversos apellidos de origen anglosajón y ser conocidas en nuestro medio, pues contrario a ello, su relevancia marcaria deriva de la original y particular destinación que le ha dado su creador como un identificador comercial de productos.
10. Igualmente señaló que no se tuvo en cuenta que la marca **«McDonald's»** es notoriamente conocida en el ámbito del negocio de las comidas rápidas en el territorio nacional y en el extranjero.



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

## **II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO**

### **II.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio.**

11. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.

12. Manifestó que la partícula MAC y su contracción MC no puede ser de propiedad exclusiva de un empresario, por cuanto la misma es utilizada de manera generalizada por los empresarios del sector alimenticio para identificar sus productos, por lo cual no será procedente generar un monopolio a favor de una sola persona y en perjuicio de los demás.

13. Mencionó que al efectuar el examen de confundibilidad en la actuación administrativa se pudo establecer que el signo solicitado «**Mac Pollo**» (mixto) y las marcas opositoras propiedad de McDonald's entre las cuales hay mixtas y nominativas registradas, no presentan semejanza alguna que presente confusión directa o indirecta en el consumidor.

14. Indicó que el elemento predominante de la marca solicitada es el denominativo, que varía ortográficamente de las marcas de McDonald's que fueron objeto de la oposición en la actuación administrativa.

15. De manera particular, mencionó que la marca «**Mac Pollo**» (mixta) está compuesta de dos palabras mientras la marca opositora está compuesta por una, y adicionalmente su pronunciación y lectura son diferentes.

16. Adicionalmente, frente al elemento gráfico la marca solicitada contiene una silueta de pollo junto con la dicción Mac Pollo, lo cual hace que el consumidor no la confunda en el mercado,

17. Expresó que la partícula MAC es de uso común, por lo cual le da notabilidad a la parte gráfica y a los elementos nominativos junto con su parte gramatical.

18. Finalmente, el apoderado manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de la actuación dio estricta aplicación a las normas previstas en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

## **II.2. Intervención del tercero interesado - Avidesa Mac Pollo S.A.**

19. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que el signo «**Mac Pollo**» (mixto) es susceptible de ser registrado como marca, pues cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad.

20. Mencionó que el signo solicitado no está incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, puesto que no se trata de un signo ni idéntico y, mucho menos, similar a las marcas de McDonald's, pues por el contrario se trata de un signo distintivo de una familia de marcas, nombre y enseñas comerciales concedidas a nombre de Avidesa Mac Pollo S.A.

21. Expresó que las marcas objeto de comparación no presentan similitud alguna desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, y así mismo se observa que no presentan semejanzas susceptibles de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

22. Adujo que la marca «**Mac Pollo**» (mixta) si goza de distintividad por que es una frase que, por si sola, es capaz de distinguir los productos alimenticios de la clase 29 internacional.

23. Manifestó respecto a la expresión MAC, que la única sociedad que se debe abrogar derechos de exclusividad sobre esta es AVIDESA, pues fue la primera sociedad en presentar una solicitud de registro de marca que dentro de su composición incluye la expresión en discusión, al hacerlo con el trámite del signo MC POLLO SU POLLO RICO (mixta), presentado el 9 de septiembre de 1976.

24. Por último, manifestó que, de probarse la notoriedad de las marcas de propiedad de la sociedad demandante, sería imposible que se llegaren a confundir con la marca Mac Pollo (mixta) para la clase 29 del nomenclátor internacional la cual comercializa “*pollo asado y sacrificado, carnes y pescados; conservas*”, con las de la sociedad opositora, que son totalmente diferentes a los de aquella.

## **II. Intervención del tercero interesado - Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada – Productos MAC.**

25. Adujo que la sociedad que representa es la creadora de la denominación MAC en Colombia, pues esta nació de la abreviatura del nombre Comercial Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda.

26. Expresó que la denominación MAC no puede ser sujeto de registro en las clases 29, 30, 31 y 43 por empresas diferentes a la de su poderdante, ya que claramente está establecida la conexidad competitiva entre esas clases, las cuales tienen la misma naturaleza y finalidad.



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

27. Sostuvo que es claro que existe confundibilidad entre el signo «**Mac Pollo**» y la marca «**MAC**» de su propiedad, por lo que es procedente que la marca posteriormente registrada no goza de los requisitos de distintividad exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.

28. Mencionó que es su sociedad quien tiene real y único derecho sobre el signo «**MAC**», por lo que no es posible que se hayan otorgado marcas que contienen ese elemento fundamental de la propiedad industrial de una sociedad, por el solo hecho de estar acompañadas de denominaciones genéricas y descriptivas, por tanto, no apropiables.

### **III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 235-IP-2014 de fecha 17 de julio 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina. Igualmente, de oficio interpretó los artículos 135 literal b), 136 literal b), 150, 155, 156, 190 y 224. Sobre el particular, el Tribunal manifestó lo siguiente:

“[...] **PRIMERO:** Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

**SEGUNDO:** La corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto **MAC POLLO** fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial **MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC** era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

**TERCERO:** La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **MAC POLLO** y los denominativos que contienen las expresiones **Mac** y **Mc** de la sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.**, y los denominativos que contienen la expresión **MAC** de la sociedad **MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC**, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

**CUARTO:** La corte consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto **MAC POLLO** con las marcas mixtas que contienen las expresiones **Mac** y **Mc** de la sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.**, y las marcas mixtas que contienen la expresión **MAC** de la sociedad **MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. PRODUCTOS MAC**, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

**QUINTO:** El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiéndose por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.
- Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.
- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Respecto del riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas.

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

La corte consultante deberá determinar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo opositor que contiene las expresiones **Mac**, es decir, debe establecer si la marca notoria es la que le inyecta distintividad y, de esta forma, establecer su grado de oposición en el caso particular.

**SEXTO:** La corte consultante deberá determinar si el significado de las expresiones **MAC** son de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si son de uso común y/o genéricas para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

**SÉPTIMO:** La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. [...]

#### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

30. Mediante auto de 4 de mayo de 2017, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. La parte demandante, la parte demandada y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal.

#### **V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA**

##### **V.1. Competencia**

31. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

##### **V.2.- El problema jurídico**

32. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad **McDonald's**, a través de apoderado judicial, con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 14520 de 30 de marzo de 2009, 24093 de 14 de mayo de 2009 y 36376 de 22 de julio de 2009, por medio de las cuales la **Superintendencia de Industria y Comercio**, concedió el registro del signo «**Mac Pollo**» (**mixto**), para



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **Avidesa**.

33. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que la marca «**Mac Pollo**» (mixta) registrada en la clase 29 del nomenclátor internacional, es confundible y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas por «**McDonald's**» (nominativas y mixtas), cuya titularidad les fue concedida.

34. Ahora bien, la Sala pone de presente que si bien es cierto que la sociedad **Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada** el tercero con interés en las resultas del proceso además de pronunciarse sobre el objeto del litigio señaló que la marca concedida es igualmente confundible con la marca MAC, también lo es que esta Sala considera improcedente hacer un pronunciamiento sobre el particular, por las siguientes razones: i) la proposición jurídica de la sociedad actora se circunscribe exclusivamente a que se declaren nulos los actos acusados en lo que respecta a la confundibilidad con el signos de propiedad de McDonald's ii) realizar dicho análisis de confundibilidad vulneraría el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de contradicción de los demás sujetos procesales que no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre tal aspecto; iii) sí el tercero consideraba que la decisión de la SIC relativa a declarar infundada su oposición quebranta sus derechos, debió ejercer los recursos que el ordenamiento jurídico le habilita.

### **V.3.- Las causales de irregistrabilidad en estudio**

35. En la interpretación prejudicial allegada presente proceso, se interpretó los artículos 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 150, 155, 156, 190 y 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, normas que disponen lo siguiente:

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

**b)** carezcan de distintividad; (...)

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

**a)** sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

**b)** 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;



**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

**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 150- Vencido** el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

**Artículo 155- El** registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

**a)** aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

**b)** suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

**c)** fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

**d)** usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

**e)** usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

**f)** usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

**Artículo 156-** A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

- a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;
- b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
- c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

**Artículo 190-** Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

**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.; [...].”

#### **V.4.- El examen de registrabilidad**

36. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

37. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

38. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación allegada a este proceso sostuvo:

“(..)

*La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.*

#### **Requisitos de registrabilidad**

*Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como*



**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

marcas, los cuales según el artículo 56 son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad.

**La novedad** no hacía referencia, en la Decisión 85, a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados.

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque involucra distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas ya registradas o anteriormente solicitadas. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio.

Acerca de la novedad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y así lo considera también la doctrina:

"(...) que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente". (Carlos Fernández Novoa, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Respecto de **la visibilidad** se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de ese sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores. Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro.

Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o el servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o el servicio que conoce, aprecia y busca según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56, de la Decisión 85 exige que los signos sean visibles, calidad que es la única que normalmente permite la identificación.

Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es **la distintividad**, que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. (...)"

39. Lo anterior significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, ii) en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y iii) considerar la situación de los consumidores o usuarios.



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

40. En este sentido, el mencionado Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común<sup>2</sup>.

41. En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que, con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

#### **V.5.- Las reglas de cotejo marcario**

42. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria<sup>3</sup> ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

***[...] 1. 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, figurativa y conceptual.***

***2. 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.***

***3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.***

***4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuentemente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos [...]*** (negritas fuera de texto).

---

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: "CHILIS Y DISEÑO".

<sup>3</sup> *Ibidem*.



**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

43. De lo anterior se tiene que, para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual.

#### **V.6.- El caso concreto**

44. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

##### **V.6.1 Comparación de los signos**

45. La Sala inicialmente corroborará la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

#### **- Marca Registrada**



«Mac Pollo»

#### **- Marcas previamente registradas**

**RONALD MCDONALD**  
(nominativa)

**MCCAFE**  
(nominativa)

**McOFERTA**  
(nominativa)



(Mixta)

**MCCOMBO**  
(nominativa)



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

**BIG MAC**  
(nominativa)

**EGG McMUFFIN**  
(nominativa)

**MCRIB**  
(nominativa)

**MCMARINA**  
(nominativa)

**CHICKEN MCNUGGETS**  
(nominativa)

**AUTOMAC**  
(nominativa)

**Mc**  
(nominativa)

**McDONALD'S**  
(nominativa y mixta)

**McMUFFIN**  
(nominativa)

**MAYOR McCHEESE**  
(mixta)

**McNUGGETS**  
(nominativa)

**MCFLURRY**  
(nominativa)



(mixta)



**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00

**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd

**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

**McPOLLO**  
(nominativa)

**McCOMBO**  
(nominativa)

**McNIFICA**  
(nominativa)

**McENTREGA**  
(nominativa)

**MCDONALDLANDIA**  
(nominativa)

**MCD.L.T**  
(nominativa)



(mixta)

**MCJUNIOR**  
(nominativa)

**McINTERNET**  
(nominativa)



**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio



46. De lo anterior, se encuentra que el análisis se hará entre unas marcas mixtas y unas marcas nominativas y una mixta, para lo cual la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

47. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

48. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[...] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico [...]”.

49. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estableció lo siguiente:

*“[...] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo [...]”<sup>4</sup>.*

50. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

<sup>4</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.



Radicación: 11001 03 24 000 2010 00051 00  
 Demandante: McDonald's International Property Company Ltd  
 Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

### Marca Registrada

M	A	C		P	O	L	L	O
1	2	3		4	5	6	7	8

### Marcas registradas previamente (nominativas) y (mixta)

R	O	N	A	L	D		M	C	D	O	N	A	L	D
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14

M	C	C	A	F	E
1	2	3	4	5	6

M	c	O	F	E	R	T	A
1	2	3	4	5	6	7	8

M	c	A	H	O	R	R	O
1	2	3	4	5	6	7	8

M	c	C	O	M	B	O
1	2	3	4	5	6	7

B	I	G		M	A	C
1	2	3		4	5	6

E	G	G		M	C	M	U	F	F	I	N
1	2	3		4	6	7	8	9	10	11	12

M	C	R	I	B
1	2	3	4	5

M	C	M	A	R	I	N	A
1	2	3	4	5	6	7	8

C	H	I	C	K	E	N		M	C	N	U	G	G	E	T	S
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16



Radicación: 11001 03 24 000 2010 00051 00  
Demandante: McDonald's International Property Company Ltd  
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

A	U	T	O	M	A	C
1	2	3	4	5	6	7

M	C
1	2

M	C	D	O	N	A	L	D	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

M	c	M	U	F	F	I	N
1	2	3	4	5	6	7	8

M	A	Y	O	R	M	c	C	H	E	E	S	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

M	c	N	U	G	G	E	T	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9

M	C	F	L	U	R	R	Y
1	2	3	4	5	6	7	8

M	c	C	O	M	B	O
1	2	3	4	5	6	7

M	c	N	I	F	I	C	A
1	3	4	5	6	7	8	9

M	c	E	N	T	R	E	G	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9

B	I	C	M	A	C
1	2	3	4	5	6

M	C	J	U	N	I	O	R
1	2	3	4	5	6	7	8



**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

M	c	W	O	R	L	D
1	2	3	4	5	6	7

M	C	D	.	L	.	T
1	2	3	4	5	6	7

M	C	D	O	N	A	L	D	L	A	N	D	I	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

M	c	I	N	T	E	R	N	E	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

M	c	D	O	N	A	L	D	S	E	X	P	R	E	S	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

51. Al comparar las marcas, la Sala encuentra que, en lo relativo a la comparación ortográfica lo signos en conflicto no guardan similitud alguna, en la medida que el signo registrado con posterioridad está conformado por dos (2) palabras (**MAC - POLLO**) que contienen ocho (8) letras que tienen cinco consonantes (**M, C, P, L, L**) y tres vocales (**A, O, O**) mientras en las marcas opositoras cuyo elemento predominante es la expresión (**Mc**) la cual está compuesta por una sola palabra, que contienen dos (2) consonantes (**Mc**).

52. Cabe resaltar que las marcas previamente registradas están acompañadas de las palabras ronald, express, café, oferta, ahorro, combo, big, egg, muffin, rib, marina, chicken, nuggets, auto, mayor, cheese, flurry, combo, entrega, junior e internet, las cuales aumentan la diferenciación desde el punto de vista ortográfico.

53. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de las marcas previamente registradas se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

MAC POLLO - **RONALD MCDONALD**  
 MAC POLLO - **RONALD MCDONALD**

MAC POLLO - **McCAFE**  
 MAC POLLO - **McCAFE**

MAC POLLO - **MCOFERTA**  
 MAC POLLO - **MCOFERTA**

MAC POLLO - **McAHORRO**  
 MAC POLLO - **McAHORRO**



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

MAC POLLO - **McCOMBO**  
MAC POLLO - **McCOMBO**

MAC POLLO - **BIG MAC**  
MAC POLLO - **BIG MAC**

MAC POLLO - **EGG McMUFFIN**  
MAC POLLO - **EGG McMUFFIN**

MAC POLLO - **McRIB**  
MAC POLLO - **McRIB**

MAC POLLO - **MCMARINA**  
MAC POLLO - **MCMARINA**

MAC POLLO - **CHICKEN McNUGGETS**  
MAC POLLO - **CHICKEN McNUGGETS**

MAC POLLO - **AUTOMAC**  
MAC POLLO - **AUTOMAC**

MAC POLLO - **Mc**  
MAC POLLO - **Mc**

MAC POLLO - **McDONALD'S**  
MAC POLLO - **McDONALD'S**

MAC POLLO - **McMUFFIN**  
MAC POLLO - **McMUFFIN**

MAC POLLO - **MAYOR McCHEESE**  
MAC POLLO - **MAYOR McCHEESE**

MAC POLLO - **McNUGGETS**  
MAC POLLO - **McNUGGETS**

MAC POLLO - **MCFLURRY**  
MAC POLLO - **MCFLURRY**

MAC POLLO - **McCOMBO**  
MAC POLLO - **McCOMBO**

MAC POLLO - **McNIFICA**  
MAC POLLO - **McNIFICA**

MAC POLLO - **McENTREGA**  
MAC POLLO - **McENTREGA**

MAC POLLO - **BIC MAC**  
MAC POLLO - **BIC MAC**

MAC POLLO - **MCJUNIOR**  
MAC POLLO - **MCJUNIOR**



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

MAC POLLO – **McWORLD**  
MAC POLLO – **McWORLD**

MAC POLLO – **MCD.L.T**  
MAC POLLO – **MCD.L.T**

MAC POLLO – **MCDONALDLANDIA**  
MAC POLLO – **MCDONALDLANDIA**

MAC POLLO – **McINTERNET**  
MAC POLLO – **McINTERNET**

MAC POLLO – **MCDONALD'S EXPRESS**  
MAC POLLO – **MCDONALD'S EXPRESS**

54. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente.

55. Como se observa los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales, en la medida que, si bien es cierto que en ambos se encuentra la expresión MAC o la contracción MC, también lo es que los mismos se están acompañados de las palabras como Ronald, expresó, café, oferta, ahorro, combo, big, egg, muffin, rib, marina, chicken, nuggets, auto, mayor, cheese, flurry, combo, entrega, junior e internet permitiendo al consumidor promedio diferenciarlas y con ello evitar así ser inducido en error.

56. Por otro lado, y desde el punto de vista ideológico, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que uno de los signos es de fantasía.

57. En efecto, la expresión McDONALD'S de los signos, así como las palabras RONALD MCDONALD'S, MC.RIB, MCDONALD'S & DESIGN no tiene significado en el idioma castellano, impidiendo en análisis desde este punto de vista.

58. Dicho lo anterior, la Sala encuentra que, si bien es cierto las **marcas antes enunciadas** comparten la partícula MAC o la contracción MC, también lo es que no existe semejanza ortográfica, visual o fonética entre ellos que genere confusión entre el público consumidor.



**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

59. En lo relacionado al uso exclusivo de la partícula MAC, la Sala recuerda que esta Sección ya tuvo la oportunidad pronunciarse en un asunto de similares supuestos<sup>5</sup>, donde se concluyó lo siguiente:

«[...] 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 30<sup>6</sup>, 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 demandada<sup>7</sup> 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”**:

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

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Primera Sentencia de 14 de julio de 2022, radicado: 2011-00419-00 Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.

<sup>6</sup> “[...] *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. [...]*”.

<sup>7</sup> Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC con la expresión MAC en el aplicativo SIPI, el día 24 de enero de 2023, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022).



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

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 general<sup>8</sup>, 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. [...]».

60. En cuanto al hecho consistente a que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas, la cual es reconocida por la utilización de la expresión MAC, la Sala considera que dicho argumento carece de sustento, pues como se ha manifestado líneas atrás, dicha expresión es de uso común y utilizada por muchos empresarios dedicados al comercio de alimentos en las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional.

61. Sobre este aspecto, en la mencionada sentencia 14 de julio de 2002, la cual se prohíja, se precisó lo siguiente:

---

<sup>8</sup> 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.



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

«[...] De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que los 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. [...]».

62. Ahora bien, la Sala considera que especial mención debe hacerse respecto de la marca «**McPollo**» nominativa, registro 231.607 de propiedad de la sociedad actora.

63. Al respecto, la Sala considera que de la revisión de los **conjuntos marcarios** y no del simple análisis nominativo de los mismos, se puede concluir que entre la marca «**Mac Pollo**» mixta y la marca «**McPollo**» nominativa, existen discrepancias que permiten que el consumidor las diferencie en el mercado y no asocie su origen empresarial.

64. Nótese que los signos al estar conformados por expresiones inapropiables, como son las partículas MAC / MC y POLLO, son considerados como débiles, razón por la cual el análisis de confundibilidad, en esta clase de eventos, debe realizarse respecto del conjunto marcario, dándole mayor relevancia o importancia a la parte gráfica, a los elementos nominativos adicionales y a la forma como se encuentran dispuestas gramaticalmente las expresiones, como bien esta Sección lo ha considerado en otras oportunidades<sup>9</sup>.

65. Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que bien lo consideró la autoridad administrativa cuando señaló que el signo solicitado se compone de dos palabras «Mac» y «Pollo» mientras que la marca opositora se compone de una sola expresión «McPollo», adicionalmente la disposición de las partículas Mc y MAC resulta disímil, presentando, de esta manera, una estructura gramatical diferente.

66. Desde el punto de vista fonético, se pronuncian y se leen de manera diferente, pues la marca registrada se pronuncia de manera separada (mac-pollo), mientras la opositora se pronuncia de manera unísona (mcpollo).

67. De otro lado, se tiene que el signo solicitado se acompaña de un elemento gráfico novedoso y distintivo, el cual se visualiza con una forma geométrica particular, dentro de la cual se evidencia la figura estilizada de un pollo y la expresión «**Mac Pollo**» con una caligrafía especial, rodeada de un color amarillo y naranja, mientras el signo de la sociedad actora resulta ser nominativo tal y como se observa a continuación:

---

<sup>9</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Magistrado Ponente: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicado. 2010 – 00083. Sentencia de fecha 28 de octubre de 2021. Proceso en el cual se analizó el conjunto marcario de los signos FOMI y FOMIX.



---

**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio



MARCA DEMANDADA

McPOLLO

MARCA DE TITULARIDAD DE LA SOCIEDAD ACTORA

68. Así mismo, es necesario resaltar que la sociedad Avidesa tiene derecho previo respecto de la expresión «**Mac Pollo**», en tanto que obtuvo su registro desde agosto de 1984, mientras que la sociedad **McDonald's International Property Company LTD.** solicitó el registro de la misma 8 años después, esto es, el 16 de octubre de 1992.

69. De lo anterior se desprende que las marcas en el mercado han coexistido pacíficamente por más de 30 años, sin que hubiera problemas de confusión entre los mismos.

70. Por último, en lo concerniente al planteamiento de la notoriedad esbozado por la sociedad demandante, se estima que resulta irrelevante su examen, en la medida que 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**» (mixta) pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, tal y como lo consideró esta Sala en la presente sentencia.

71. Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre el signo MAC POLLO y las marcas de McDonald's no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado y, menos aún, entrar a determinar si las marcas de la sociedad demandante son notorias.

## V.7. Conclusión

72. Así las cosas, la Sala considera que el signo Mac Pollo, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.



**Radicación:** 11001 03 24 000 2010 00051 00  
**Demandante:** McDonald's International Property Company Ltd  
**Demandado:** Superintendencia de Industria y Comercio

**Por lo expuesto, el Consejo de Estado en 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 lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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

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

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

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

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Presidente (E)  
Consejero de Estado

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**  
Consejero de Estado  
(Ausente con permiso)

**NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN**  
Consejera de Estado

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Consejero de Estado

**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.