



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00194-00

Referencia. Acción de nulidad

Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A.

TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS "MC", "MAC POLLO" Y "MC POLLO SU POLLO RICO", TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **AVIDESA MAC POLLO S.A.** mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad 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 resoluciones núms. 10345 de 27 de febrero de 2009,

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



"Por la cual se decide una solicitud de registro"; 25393 de 22 de mayo de 2009, **"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"**, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio²; y 36786 de 24 de julio de 2009, **"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 **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.** solicitó el registro como marca del signo nominativo **"MC"**, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30³ de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas⁴.

² En adelante SIC.

³ La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: "[...] *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo [...]*".

⁴ En adelante Clasificación Internacional de Niza.



2º: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial formuló oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que el signo **"MC"** era confundible con las marcas **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO SU POLLO RICO"**, previamente registradas en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como con los nombres comerciales **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO"**, de su propiedad.

3º: Indicó que las sociedades **MANUFACTURAS ALIMENTICAS COLOMBIANAS LTDA.** y **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED** también presentaron oposición. La primera, con fundamento en que el signo solicitado era confundible con las marcas **"MAC"** y **"GUISAMAC"**, registradas en las clases 1ª, 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza y con el nombre comercial **"MANUFACTURAS ALIMENTICAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC"** de las cuales es titular; y la segunda, por cuanto la expresión carecía de distintividad, teniendo en cuenta que era un término comúnmente utilizado para definir artículos incluidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Manifestó que mediante Resolución núm. 10345 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos⁵ de la SIC declaró infundada su oposición y la presentada por la sociedad **MANUFACTURAS ALIMENTICAS**

⁵ Hoy Dirección de Signos Distintivos



COLOMBIANAS LTDA; y fundada la formulada por la sociedad **MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED.** En consecuencia, denegó el registro del signo **"MC"**, solicitado por la sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.**

5º: Adujo que contra la citada resolución interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero de ellos fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 25393 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución 36786 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro del signo **"MC"**, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.**

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

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto la expresión **"MC"** se encuentra en las marcas registradas **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO SU POLLO RICO"**, las cuales se han posicionado en el mercado durante mucho tiempo y gozan de notoriedad y uso sostenible,



continuo e ininterrumpido, al igual que los nombres comerciales **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO"**.

Aseguró que el signo objeto de conflicto carece de fuerza distintiva, por cuanto no tiene capacidad o aptitud para distinguirse y/o diferenciarse de productos o servicios de otros oferentes, habida cuenta que **"MC"** resulta similarmente confundible con sus marcas previamente registradas.

Sostuvo que entre los signos enfrentados existen semejanzas fonéticas e ideológicas que pueden inducir al público en error, por lo que no es de recibo el argumento expuesto por la SIC según el cual el único elemento coincidente es una expresión inapropiable, esto es, **"MC"** y **"MAC"**, presentes en las marcas previamente registradas.

Reiteró que el signo **"MC"** no es suficientemente distintivo, toda vez que tiene una gran similitud con las marcas registradas, las cuales contienen el prefijo **"MC"** y **"MAC"**, que es el elemento característico de cada una de ellas, por cuanto la palabra **"POLLO"** es un sustantivo secundario y accesorio.

Manifestó que la coexistencia de los signos enfrentados genera riesgo de confusión y perjudica al consumidor, toda vez que puede verse inducido



a cometer un error selectivo restringiendo la oferta y la demanda en el mercado.

Agregó que resulta contradictorio que la SIC indique, en los actos acusados, que la expresión “**MC**” es de uso común para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, a su vez, resulte registrable.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que al abstenerse de reconocer la exclusiva titularidad que ostenta respecto de las expresiones “**MC/MAC**”, lesionó sus derechos de propiedad industrial de los cuales es titular.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 84 del CCA, debido a que existe un alto grado de similitud entre las marcas enfrentadas, por lo que se incurrió en una falsa motivación.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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

Mencionó que 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.

Indicó que no erró al señalar que el uso de la palabra **"MC"** no puede, de ninguna forma, ser apropiada por una sociedad y/o persona natural, habida cuenta que la misma es comúnmente utilizada por los empresarios para distinguir sus productos y/o servicios.

Sostuvo que aunque la marca cuestionada **"MC"** es registrable, por cuanto cumple con la función principal de las mismas, esto es, la función diferenciadora, de manera que el consumidor promedio colombiano, destinatario de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, podrá diferenciarla con toda claridad en el mercado de los bienes identificados con las marcas **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO SU POLLO RICO"** de la actora.

Arguyó que las marcas previamente registradas contienen una expresión **"MAC/MC"** que son de común utilización por parte de los empresarios para distinguir sus productos, por lo que la actora únicamente goza de derechos marcarios respecto de la unidad del conjunto y no sobre cada expresión aisladamente considerada.

Agregó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso ya había registrado las marcas **"MC"** con anterioridad en las clases 32 y 43



de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales coexisten pacíficamente con los signos de **AVIDESA MAC POLLO S.A.**

Mencionó que no es cierto que la actora tenga un mejor derecho sobre las partículas "**MC/MAC**", dado que al momento de conceder las marcas previamente registradas, le hizo saber que dichas partículas eran de uso común y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva.

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

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

Adujo que no es cierto que la SIC haya determinado que la expresión "**MAC/MC**" sea inapropiable o que nadie pueda ser titular de la misma, sino que la entidad demandada lo que hizo fue señalar que, aunque procedía el registro de la marca cuestionada "**MC**", su titular debía aceptar la posibilidad de que terceros pudiesen incorporar en sus



marcas dicha partícula, por ser débil, junto con otros elementos diferenciadores o adicionales.

Anotó que obtuvo el registro del signo cuestionado, debido a que demostró que la marca “**MC**” es distintiva para identificar los productos que ofrece en el mercado, sin que ello generara riesgo de confusión o asociación con otros signos distintivos.

Que lo anterior demuestra que la marca “**MC**” es el principal elemento distintivo de los signos registrados a favor de ella, pues designa todo su portafolio marcario y los productos que ofrece al público consumidor.

II.2. La sociedad **MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA.**, pese a haber sido notificada en debida forma, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que las expresiones “**MAC/MC**” son de su



propiedad privada, de manera que las mismas resultan inapropiables por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Indicó que la carencia de distintividad de la marca cuestionada **"MC"** obedece a que, a su juicio, reproduce totalmente el elemento dominante de sus marcas que contienen las expresiones **"MAC/MC"** de las cuales es titular.

IV.-2. La **SIC** insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que las marcas previamente registradas **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO SU POLLO RICO"** y la cuestionada **"MC"** 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.

Adujo que la actora no argumentó ni probó dentro de la correspondiente actuación administrativa, -cuando era oportuno hacerlo-, lo referente a la notoriedad de la marca **"MAC POLLO"** sobre la cual alega ante el Consejo de Estado su titularidad.

IV.3.- La sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y



solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la demandante no contaba ni cuenta con derechos de exclusividad sobre la expresión "**MC**" individualmente considerada, por lo que no podía impedir el registro de la misma.

Que, además, el presente debate versa sobre la registrabilidad de la marca nominativa "**MC**" en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y no de discutir cuál fue la primera sociedad en obtener un registro de marca con el prefijo "**MAC**" o "**MC**", para identificar productos o servicios relacionados con alimentos.

IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 22-328 de 3 de octubre de 2022, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Alegó que las marcas objeto de controversia no guardan similitud, pues el signo previamente registrado, "**MAC POLLO**", está conformado por dos palabras que contienen ocho letras, cinco consonantes y tres vocales; y que el signo "**MC POLLO SU POLLO RICO**", se compone de cinco palabras, 18 letras, 11 consonantes y siete vocales, mientras que la marca solicitada tiene dos letras consonantes que componen una sola palabra.



Manifestó que las marcas previamente registradas están acompañadas de las palabras "**POLLO**" y "**POLLO SU POLLO RICO**", que aumentan la diferenciación ortográfica; y que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre las expresiones enfrentadas, pues al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se escuchan diferente.

Que, en suma, los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales, pues si bien es cierto que comparten la expresión "**MAC / MC**", también lo es que las marcas "**MAC POLLO**" y "**MC POLLO SU POLLO RICO**" acompañan a la expresión enunciada, permitiendo que el consumidor promedio pueda diferenciarlas.

Agregó que, en una oportunidad anterior, esto es, en sentencia de 22 de octubre de 2021, el Consejo de Estado se pronunció frente a las marcas en conflicto "**MAC POLLO**", "**MC DONALD'S**", "**RONALD MCDONALD**", "**MC. RIB**" y "**MC DONALD'S DESIGN**", concluyendo que aunque compartían la partícula "**MAC**" o la contracción "**MC**", no existía semejanza ortográfica, visual o fonética entre éstas que generara confusión entre el público consumidor.



IV.5.- En esta etapa procesal, la sociedad **MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó⁶:

"[...]"

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. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro **MC** (denominativo) y las marcas **MC POLLO SU POLLO RICO** (mixta), **MAC POLLO** (mixta); y además, el nombre comercial **MAC POLLO** (mixto) las enseñas comerciales **MAC POLLO** (mixtas y denominativas), son confundibles o no, 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:*

"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;

⁶ Proceso 496-IP-2020.



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 denominativos

*2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado **MC** (denominativo) y enseñas comerciales **MAC POLLO** (denominativa), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*

[...]

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:

- a) 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.*
- b) 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.

- c) 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.*
- d) 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.*
- e) 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.*

[...]

*2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro **MC** (denominativo) y las enseñas comerciales **MAC POLLO** (denominativas).*

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[...]

4. Signos conformados por denominaciones de uso común

*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 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.*

[...]

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

[...]

Definición

[...]

5.3. *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".

5.4. *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.

5.15. 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,

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".

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

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

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión Previa

La Sala evidencia que mediante auto de 10 de mayo de 2010 el Despacho sustanciador admitió la demanda de nulidad presentada por la actora contra las resoluciones núms. 10345 de 27 de febrero de 2009, **"Por la cual se decide una solicitud de registro"**; 25393 de 22 de mayo de 2009, **"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"**, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la



Superintendencia de Industria y Comercio⁷; y 36786 de 24 de julio de 2009, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

No obstante lo anterior, llegada la oportunidad procesal para dictar el fallo correspondiente, la Sala advierte que la actora pretende que se declare, entre otras, la nulidad de las resoluciones núms. 10345 de 2009 y 25393 de ese año, en cuanto se le declaró infundada la oposición que presentó contra la solicitud de registro de la marca "**MC**" (**Nominativa**), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, las dos primeras citadas resoluciones, en su parte resolutive, establecieron lo siguiente:

"[...]

Resolución N° #10345

[...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: *Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad McCormick & Company, Incorporated.*

ARTÍCULO SEGUNDO: *Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda*

ARTÍCULO TERCERO: *Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A.*

⁷ En adelante SIC.



ARTÍCULO CUARTO: *Negar el registro de la Marca MC (Nominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. [...]*”.

"[...]

Resolución N° #25393

[...]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: *Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 10345 de 27 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.*

ARTÍCULO SEGUNDO: *Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial [...]*”.

Conforme con lo anterior, la Sala observa que la actora pretende que a través de la presente demanda de nulidad se declaren probadas las objeciones que formuló en el proceso administrativo en el que, en principio, se había denegado el registro de la marca nominativa “**MC**”, solicitada por la sociedad **MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.**

En ese sentido, es pertinente advertir que la decisión contenida en esos actos administrativos favorece los intereses de la actora, pues denegaron la concesión del registro marcario solicitado por la sociedad **MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.**, que



era lo que, precisamente, buscaba con las objeciones formuladas dentro del proceso administrativo.

De igual forma, es importante aclarar que el acto que pone fin a la actuación administrativa es el que concede o niega el registro marcario, por lo que las motivaciones que haya podido tener la **SIC** para declarar infundada la oposición de la actora no constituyen acto definitivo alguno y, por lo mismo, no son susceptibles de enjuiciamiento.

En ese sentido, la Sala considera que únicamente puede ser objeto de pronunciamiento la Resolución núm. 36786 de 2009, dado que fue a través de ésta que la **SIC** decidió conceder el registro de la marca cuestionada "**MC**" al tercero con interés directo en las resultas del proceso y puso fin al trámite administrativo.

Cabe anotar que, en un asunto similar, la Sección Primera ya tuvo la oportunidad de pronunciarse, esto es, en el auto de 3 de diciembre de 2020⁸, en el que se indicó lo siguiente:

"[...]

15. La Sección Primera del Consejo de Estado, ha sostenido que en los procesos relativos al registro marcario, los únicos actos administrativos susceptibles de control judicial, son los que conceden o lo deniegan el registro marcario, por lo que los actos

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 3 de diciembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2017-00244-00.



administrativos en lo que se declara fundada o infundada la oposición a la solicitud de un registro marcario no constituyen actos administrativos definitivos, por lo que, tal como ya se indicó, no son susceptibles de control judicial; mediante auto proferido el 10 de marzo de 2011 , precisó:

"[...] Así lo ha sostenido esta Sección en reiterada jurisprudencia, entre ellas, en sentencia de 30 de noviembre de 1995 (Expediente núm. 2532. Actora: Sociedad Rivera G. y Cía. S. C. A. Manufacturas Stop, Consejero ponente doctor Rafael Ernesto Ariza Muñoz), en la que precisó:

"[...] Advierte la Sala, en primer término, que la Resolución que declara infundada una oposición por sí sola no pone fin a la actuación administrativa y por esta razón no es demandable. Lo será en la medida en que como consecuencia de dicha declaratoria, y en el mismo acto, se conceda el registro marcario, pues con este último acto es que culmina el trámite administrativo y respecto del mismo es que cabe predicar su expedición irregular o causales de inregistrabilidad, todo ello tendiente a obtener su cancelación [...].

También dijo la Sala, en sentencia de 11 de marzo de 1999, con ponencia del señor Consejero Libardo Rodríguez Rodríguez. (Expediente núm. 2688. Actora: Productos Concentrados Argom - Aliños el Cheff), que:

"[...] Como se reseñó en la parte inicial de esta providencia, mediante el acto acusado la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó la determinación de "rechazar la observación presentada por la Sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM -ALIÑOS EL CHEFF LTDA. [...] (art. 1º). previa consideración, entre otras, de que tal observación "[...] está incurso en la causal de rechazo que prevé el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues los elementos figurativos que integran la marca solicitada nada tienen que ver con los mismos elementos de las marcas que sirvan de base para la oposición", y ordenó notificar personalmente la anotada decisión al apoderado del observante, advirtiéndole que contra esta resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa" (art. 2º).

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que independientemente de las razones aducidas por la Administración para rechazar la observación presentada por la accionante contra la solicitud de registro de la marca petitionada por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., tal decisión, que constituye el núcleo del acto cuya declaratoria de nulidad se impetra, no constituye, en sí misma considerada, un acto susceptible de ser enjuiciado ante esta jurisdicción, toda vez que no creó, modificó o extinguió situación



jurídica alguna de la demandante, ya que lo contrario sólo podría predicarse en la medida de que, como consecuencia de dicho rechazo, se hubiese concedido el registro de la marca solicitada.

En tal sentido, la Sala reitera en esta oportunidad lo expresado por esta Sección en sentencia proferida el 2 de abril de 1998 dentro del proceso radicado bajo el número 2699, de la cual fue ponente el Consejero doctor Juan Alberto Polo Figueroa y parte actora la misma sociedad accionante en este caso, al resolver un asunto prácticamente idéntico al planteado en la demanda, en los términos que se transcriben a continuación:

"Cabe precisar que la resolución acusada, expedida dentro de una actuación administrativa especial iniciada en ejercicio del derecho de petición en interés particular, es un acto de trámite por referirse a una cuestión planteada dentro del desarrollo de dicha actuación, que no creó, modificó o extinguió situación jurídica alguna de la sociedad demandante, y tampoco puso fin a dicha actuación, ya que no decidió sobre el fondo del asunto materia de petición.

En consecuencia, por tratarse de un acto de trámite, no es enjuiciable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues de conformidad con el artículo 135 del C.C.A. sólo es posible demandar la nulidad de los actos que pongan término a un proceso administrativo [...]".

Consecuente con lo anterior, la Sala considera que ha de confirmarse el proveído suplicado, en cuanto esta Corporación no tiene competencia para juzgar el auto de trámite que declaró infundadas las objeciones presentadas por la actora en la vía gubernativa y así se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia [...]". (Destacado del Despacho).

16. La Sección Primera del Consejo de Estado, en auto proferido el 2 de marzo de 2016, reiteró la anterior posición en el sentido de considerar que:

"[...] los motivos que haya podido tener la Administración para declarar infundada la oposición de la actora no son los actos administrativos definitivos y, por lo mismo, no son susceptibles de enjuiciamiento.

De lo anterior se desprende que la demanda ataca la parte considerativa de los actos enjuiciados, que no son actos administrativos. [...]".

17. De lo anterior se desprende que, en el acto administrativo que resuelve sobre la solicitud de un registro marcario, de una parte, la decisión de conceder o negar el



registro marcario contiene una manifestación de voluntad de la administración capaz de crear, modificar o extinguir una situación jurídica, y, de la otra, la decisión de declarar fundada o infundada la oposición presentada en el trámite de la solicitud, por sí misma, no crea, modifica o extingue una situación jurídica y no pone fin a la actuación administrativa.

[...]

19. Precisado lo anterior, atendiendo que: i) las pretensiones de la parte demandante se dirigen contra unos actos administrativos por los cuales se declaró como infundada la oposición propuesta por la parte demandante; y ii) dichos actos administrativos, corresponden a los llamados de trámite, pues en su decisión no se creó, modificó o extinguió una situación jurídica.

20. **La Sala considera que la decisión de declarar infundada la oposición, presentada en el trámite de la solicitud de registro marcario, no es un acto administrativo susceptible de control judicial, comoquiera que en sí mismo, no crea, modifica o extingue una situación jurídica; consideración que en anteriores oportunidades fue desarrollada por Sección Primera del Consejo de Estado, en su jurisprudencia. [...]**

(Destacado fuera de texto)

Así las cosas, la Sala se inhibirá de pronunciarse de fondo respecto de las resoluciones núms. 10345 y 25393 de 2009, en cuanto le declararon infundada la oposición formulada por la actora, dado que, como ya se dijo, no son susceptibles de control judicial, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la **Resolución núm. 36786 de 24 de julio de 2009**, concedió el registro de la marca nominativa **"MC"** a la sociedad **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD**, para amparar los siguientes productos de



la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "[...] *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo. [...]*".

Al respecto, la demandante alegó que la expresión **"MC"** se encuentra en las marcas registradas **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO SU POLLO RICO"**, las cuales se han posicionado en el mercado durante mucho tiempo y gozan de notoriedad y uso sostenible, continuo e ininterrumpido, al igual que los nombres comerciales **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO"**, de los cuales es titular.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso *sub examine* era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, no así la del 134 "[...] *por cuanto no es materia de controversia el concepto de marca [...]*".

Asimismo, señaló que de oficio se llevaría a cabo la interpretación de los artículos 136, literales b) y h), 224, 228, 229, literal a) y 230, *ibidem*.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:



Decisión 486.

"[...]

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;

[...]

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

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

[...]

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

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. [...]."

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:

MC

MARCA CUESTIONADA (NOMINATIVA)⁹



⁹ Folio 29 del cuaderno físico núm. 1.



MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS (MIXTAS)¹⁰

MC POLLO

MAC POLLO

NOMBRES COMERCIALES PREVIAMENTE DEPOSITADOS¹¹

Como en el presente caso se van a cotejar unos signos mixtos, **“MAC POLLO”** y **“MC POLLO SU POLLO RICO”**, como los son los previamente registrados por la actora, con una marca nominativa **“MC”**, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, 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 las marcas mixtas previamente registradas, no así las gráficas que las 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.

¹⁰ Folio 29 del cuaderno físico núm. 1.

¹¹ Folio 29 del cuaderno físico núm. 1.



En este orden de ideas, no existe duda que en los signos mixtos previamente registrados 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 [...]*.¹²

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 de uso común*, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó:

*"[...] 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

¹² Proceso 665-IP-2018



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 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. [...]"

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o 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, 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 [...]" (Las negrillas y subrayas fuera de texto).



Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que *las expresiones de uso común* 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 de otras marcas que se formen con esas palabras, **siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión.**

Según la **SIC** y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, las expresiones "**MC**" y "**MAC**" son de uso común para los productos alimenticios comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la actora alegó que resulta contradictorio que la SIC indique, en los actos acusados, que la expresión "**MC**" es de uso común para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, a su vez, sea registrable.

Al respecto, cabe señalar que la Sala en sentencia de 14 de julio de 2022¹³, que ahora se prohíja, arribó a la conclusión de que la partícula

¹³ 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.



“MAC” era de uso común para los productos alimenticios de las mencionadas clases 29 y 30, 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 30¹⁴, 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 demandada¹⁵ figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas para productos alimenticios en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión **“MAC”**:*

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

¹⁴ “[...] 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. [...]”

¹⁵ 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.



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. [...]"*

Igualmente ocurre con la expresión **"MC"**, dado que esta Sección, en sentencia de 22 de septiembre de 2022¹⁶, consideró que dicha partícula 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,

¹⁶ 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



particularmente de los registros vigentes al momento de expedición de los actos demandados, tal y como se observa a continuación¹⁷:

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 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).

¹⁷ 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.



Por lo tanto, las expresiones “**MC**” y “**MAC**” resultan de uso común para productos alimenticios comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 estas que sirven también para responder el argumento expuesto por la actora, referente a que goza de un derecho de exclusividad respecto de los términos “**MAC/MC**”, por cuanto, como quedó visto en líneas anteriores, son unas palabras de uso común que pueden ser utilizadas por cualquier persona para conformar sus marcas.

Cabe anotar que a la misma conclusión llegó la SIC en la Resolución núm. 36786 de 2009, acusada, pues a este respecto, advirtió lo siguiente:

“[...] Así las cosas, se considera que el uso de la fracción MAC/MC, como parte integrante de marcas de productos o de servicios, no puede ser exclusivo por parte de un único empresario, toda vez que se le negaría a los competidores el



uso de un prefijo que debe considerarse como de uso común, al ser aplicado a expresiones que contengan otros elementos en los cuales recaiga la carga distintiva.

[...]

(...) los consumidores, **al encontrarse frente a la expresión nominativa MC, podrán identificar un origen empresarial determinado, aún siendo este un radical de uso común.** Consecuentemente, la expresión MC puede cumplir con la función principal de las marcas, o sea, la función diferenciadora (recordando que la sociedad solicitante es titular de las marcas MC en las clases 32 y 43). **Sin embargo, debe anotarse que la concesión de la marca de la referencia solo le da derecho a su titular de oponerse frente a las solicitudes de registro marcario en las que la partícula que conlleve la carga distintiva sea MC, puesto que el uso de esta, como parte integrante de marcas de productos o de servicios, no puede ser exclusivo por parte de un único empresario, ya que se le negaría a los competidores el uso de un prefijo que debe considerarse como de uso común, al ser aplicado a expresiones que contengan otros elementos en los cuales recaiga la carga distintiva. [...]"** (Destacado fuera de texto).

De lo anterior, también se observa que no resulta cierta la afirmación de la actora cuando indicó que la SIC había incurrido en una contradicción, pues, como quedó visto, se dejó claridad en que la misma resultaba registrable, dado que el consumidor asociaría el signo cuestionado a un origen empresarial determinado, pero que en todo caso era débil al estar constituida por una partícula de uso común; y que, por ello, no podía ser de uso exclusivo por parte de **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.**



Cabe señalar que en cuanto a la registrabilidad de marcas débiles compuestas por partículas de uso común, esta Sección en sentencia de 6 de septiembre de 2018¹⁸, 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.**

48. De manera que, como lo ha señalado esta Sección¹⁹, "[...] 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)

¹⁸ 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.

¹⁹ 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



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.

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 la marca cuestionada, **"MC"** se conforma por una (1) palabra, una (1) sílaba (**MC**) y dos (2) consonantes (**M-C**), mientras que la marca previamente registrada, **"MAC POLLO"** está compuesta por dos (2) palabras, tres (3) sílabas (**MAC-PO-LLO**), cinco (5) consonantes (**M-C-P-L-L**) y tres (3) vocales (**A-O-O**).

De igual manera, ocurre con la marca previamente registrada **"MC POLLO SU POLLO RICO"**, toda vez que la misma está compuesta por cinco (5) palabras, ocho (8) sílabas (**MC-PO-LLO-SU-PO-LLO-RI-CO**), once (11) consonantes (**M-C-P-L-L-S-P-L-L-R-C**) y siete (7) vocales (**O-O-U-O-O-I-O**).



Además, las marcas previamente registradas al estar acompañadas de otras palabras en su terminación, esto es, las expresiones **"POLLO"**, **"SU"** y **"RICO"**, generan unos signos completamente distintivos y diferentes de la expresión cuestionada, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica.

En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten las partículas de uso común, **"MAC/MC"**, las cuales, como ya se dijo, pueden ser utilizadas por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que **"MAC"** y **"MC"** en las marcas previamente registradas se encuentran combinadas, respectivamente, con partículas diferentes, esto es, **"POLLO"**, **"SU"** y **"RICO"**.

Cabe precisar, sobre el particular, que las referidas partículas **"POLLO"**, **"SU"** y **"RICO"**, de los signos ya registrados, le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlos de la marca cuestionada **"MC"**.

En otras palabras, las expresiones **"POLLO"**, **"SU"** y **"RICO"**, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando a las marcas previamente registradas de mayor distintividad, otorgándoles "[...] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora



que conduzca a identificar el origen empresarial [...]”²⁰, 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 palabras **“POLLO”**, **“SU”** y **“RICO”** le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de las marcas previamente registradas.

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

MC – MAC **POLLO** – MC– MAC **POLLO** – MC – MAC **POLLO**
MC – MAC **POLLO** – MC– MAC **POLLO** – MC – MAC **POLLO**
MC – MAC **POLLO** – MC– MAC **POLLO** – MC – MAC **POLLO**
MC – MAC **POLLO** – MC– MAC **POLLO** – MC – MAC **POLLO**

MC – MC POLLO SU POLLO **RICO** – MC– MC POLLO SU POLLO **RICO**
MC – MC POLLO SU POLLO **RICO** – MC– MC POLLO SU POLLO **RICO**
MC – MC POLLO SU POLLO **RICO** – MC– MC POLLO SU POLLO **RICO**
MC – MC POLLO SU POLLO **RICO** – MC– MC POLLO SU POLLO **RICO**

Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes 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 culminaciones distintas le aportan una fuerza

²⁰ 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.



distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.²¹²²

Y en cuanto a la **similitud ideológica o conceptual**, la Sala observa que la expresión "**POLLO**" contenida en las marcas previamente registradas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia, significa: "[...] *cría que nace del huevo de un ave y en especial la de la gallina [...]*"²³.

Por su parte, las palabras "**SU**" y "**RICO**", que hacen parte de la marca previamente registrada "**MC POLLO SU POLLO RICO**", se definen, respectivamente, como: "[...] *adj. poses. 3.^a pers. suyo. U. ante s. U. con valor definido. [...]*"²⁴; y "[...] *gustoso, sabroso, agradable [...]*"²⁵.

²¹ 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.

²² 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).

²³ <https://dle.rae.es/pollo>

²⁴ <https://dle.rae.es/su?m=form>

²⁵ <https://dle.rae.es/rico?m=form>



Sin embargo, se advierte que los vocablos “**MC**” y “**MAC**”, que hacen parte de los signos en disputa, carecen de un significado²⁶ conocido en el lenguaje castellano, por lo que deben tenerse como de fantasía.

Por lo anterior, la Sala estima que al contener expresiones de fantasía las marcas enfrentadas no pueden cotejarse desde este aspecto.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica ni fonética que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “**MC**” 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 irreregistrabilidad 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 que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.

²⁶ A la misma conclusión arribó la Sala en las citadas sentencias de 14 de julio y 22 de septiembre de 2022.



Ahora, en lo concerniente al argumento de la actora relativo a que cuenta con el depósito de los nombres comerciales **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO"**, la Sala precisa que de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, la protección del nombre y enseña comercial opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso *sub examine*, como ya se dijo, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor²⁷.

En lo que respecta al argumento de la actora referente a que sus marcas **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO SU POLLO RICO"**, 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 **"MC"** pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo ha señaló esta Sección²⁸, en diferentes oportunidades, así:

²⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2010-00562-00. Reiterado en sentencia de 26 de agosto de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2012-00111-00.

²⁸ 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.



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

Ahora, en lo relativo a la presunta violación del artículo 84 del CCA, esto es, que el acto administrativo acusado fue expedido con falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 2016²⁹, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 2009³⁰ para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente:

"[...] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por

²⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01.

³⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374-01(15797)



error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión [...]" (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas y atendiendo el contenido de la resolución demandada, esta Sala no encuentra la configuración de los presupuestos de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que la resolución contiene tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC al conceder el registro marcario cuestionado y estimar que resultaba diferente de las marcas previamente registradas **"MAC POLLO"** y **"MC POLLO SU POLLO RICO"**, de propiedad de la actora.

En efecto, se advierte que la SIC en el acto acusado fundamentó con suficiencia las razones por las cuales estimó que las marcas cotejadas resultaban disímiles, de la siguiente manera:

"[...]Teniendo en cuenta los argumentos esbozados por el recurrente, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad industrial, esta Delegatura encuentra que las expresiones MC, MAC, GUISAMAC, MI AMIGO MAC, MC POLLO SU POLLO RICO, MAC POLLO y MAC POLLO MOLI POLLO, no son susceptibles de generar riesgo de confusión. Lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes factores.

1. Disimilitudes entre los signos en cotejo: La totalidad de las expresiones confrontadas, si bien comparten las



letras M y C, contienen elementos morfológicos (extensiones, secuencias silábicas, secuencias vocálicas, etc.) que las hacen fácilmente diferenciables en el comercio. (...) De otra parte, en lo que se refiere a las expresiones MC y MC POLLO SU POLLO RICO, bajo la titularidad de AVIDESA MAC POLLO S.A., se observa que estas son ampliamente diferentes en su aspecto morfológico y que la confundibilidad no puede desprenderse de la reproducción del prefijo MC, el cual, tal y como se desarrollará a continuación, debe considerarse como inapropiable en exclusiva. [...].
(Destacado fuera de texto)

Y el hecho de haber llegado a la conclusión de que la marca cuestionada resultaba registrable y diferente de las opositoras, no desconoce lo previsto en el artículo 61 de la Constitución Política, de manera que sí se atendió el deber del Estado de proteger la Propiedad Intelectual.

Así las cosas, la Sala concluye que no se violaron las normas del ordenamiento jurídico comunitario; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca **"MC"**, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, pues resulta acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el 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.



Por último, se le reconocerá personería al doctor **RAMÓN FRANCISCO CARDENAS RAMÍREZ** como apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 105 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

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: INHIBIRSE de proferir pronunciamiento de fondo respecto de las resoluciones núms. 10345 de 27 de febrero de 2009, "**Por la cual se decide una solicitud de registro**" y 25393 de 22 de mayo de 2009, "**Por la cual se resuelve un recurso de reposición**", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, respecto de la Resolución núm. 36786 de 24 de julio de 2009, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente



Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: 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.

CUARTO: TENER al doctor **RAMÓN FRANCISCO CARDENAS RAMÍREZ** como apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 105 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

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 10 de octubre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial



Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00194-00
Actora: AVIDESA MAC POLLO S.A.

SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.