

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 17 de febrero de 2021, **NICOLÁS ESTEBAN ÁLVAREZ MANRIQUE**, solicitó el registro de la Marca **MCNIKO burger and wings** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 921, **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD** presentó oposición con fundamento en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) La marca mixta MCNIKO BURGER AND WINGS fue solicitada en la clase 43, para identificar los mismos servicios que identifican las marcas opositoras en clase 43, así como servicios relacionados con aquellos que identifica la marca MC en las clases 29, 30 y 32 (…)

(…) Los servicios de la clase 43 identificados por la marca solicitada, MCNIKO BURGER AND WINGS & Diseño y por la marca MC, tienen la misma naturaleza y finalidad, se dirigen a los mismos consumidores, y por ende comparten canales de comercialización y publicidad. Además, la marca mixta MCNIKO BURGER AND WINGS pretende identificar servicios que tienen conexidad competitiva con los productos que identifica la marca MC en clases 29, 30 y 32, pues tales productos se comercializan a través de los servicios de la clase 43. En este sentido, se cumple el primer requisito establecido en la norma.

4.3. Los signos en conflicto son confundibles y su coexistencia en el mercado inducirá al público a error sobre el producto mismo y su origen empresarial. Esta conclusión se deriva de las siguientes consideraciones. (…)

(…) El elemento predominante del signo solicitado es la denominación MC, pues (i) la expresiones "BURGUES & WINGS" son genéricos para identificar restaurantes y establecimientos relacionados con los servicios de la clase 43, y (ii) el nombre "Niko" es no es lo suficientemente distintivo para evitar el riesgo de confusión

Dado que el elemento nominativo de la marca solicitada MC es una reproducción total de los registros previos de MC a nombre MIPCO, es evidente que los signos son confundibles desde los aspectos fonético, ortográfico y visual. Por la reproducción de la marca MC, elemento primordial de la familia de marcas MC de MIPCO, los consumidores considerarían erróneamente que MCNIKO es una nueva línea de productos ofrecida por MIPCO bajo la marca MC, lo cual es contrario a la realidad.

4.3.2. MC constituye una familia de marcas, por lo que están sujetas a una protección

¹ 43: Prestación de servicios de restaurante; reserva de restaurantes; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida.

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

especial. (...)

(...) MIPCO ha desarrollado una familia marcara, teniendo como elemento común y principal la marca MC. Por lo tanto, un consumidor medio puede pensar que una marca que contenga dicho signo elemento corresponde a una nueva línea de productos o servicios de la familia de marcas de MIPCO.

En este caso, los consumidores pueden considerar que MCNIKO BURGER AND WINGS & Diseño se refiere a una nueva línea de servicios lanzada al mercado por MIPCO por lo que un consumidor promedio inmediatamente asociaría MCNIKO BURGER AND WINGS & Diseño con las marcas MC y la familia de marcas MC de MIPCO, tales como MCDONALD'S, MCPOLLO, MCFLURRY, MCCOMBO, MCMUFFIN, MCMARINA, MCNIFICA, MCCAFE, MCJUNIOR, MCMAX y MCDUO. (...)

(...) Por medio de la Resolución núm. 15891, del 6 de marzo de 2018, Dirección de Signos Distintivos extendió el carácter notorio de la marca MC en Colombia entre el 1 de enero de 2015 y el 6 de diciembre de 2017, para identificar comida rápida, helados y bebidas", productos de las clases 29, 30 y 32. Con la evidencia que será aportada, demostraremos que el carácter notorio de la marca MC es actual y que, por lo tanto, está sujeto a una protección especial.

Las marcas MC y la familia de marcas MC son marcas notoriamente conocidas en el Mercado colombiano para identificar productos en las clases 29, 30 y 32, así como servicios en las clases 42 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Es claro que el elemento distintivo de la marca solicitada se encuentra en la marca notoria MC de MIPCO.

También debe hacerse referencia a las decisiones emitidas por este mismo Despacho, por medio de las cuales se ha reconocido la notoriedad de la marca MC de MIPCO, así como su protección frente a signos pretendidos por terceros que reproducen la marca notoria MC. (...)

(...) Es claro entonces que la marca MC es una marca suficientemente distintiva por sí sola que, además, resulta notoriamente conocida, como quedó probado en el trámite de la demanda de oposición.

5.5. Para concluir, ha sido debidamente demostrado que la marca solicitada se encuentra incurso en la prohibición establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. Por lo tanto, la Oficina de Marcas deberá negar el registro de la marca solicitada y proteger la marca notoria MC contra el riesgo de dilución y contra el riesgo de que un tercero, como el solicitante, pueda obtener una ventaja injusta de la reputación de la marca notoria en el mercado colombiano. (...)"

Que, dentro del término concedido para tal efecto, **NICOLÁS ESTEBAN ÁLVAREZ MANRIQUE**, dio respuesta a la oposición argumentando:

"(...) Teniendo en cuenta lo anterior, la SIC extendió la notoriedad de la marca opositora a través de la Resolución No. 15891 de 2018 pero por el período comprendido entre 1° de enero de 2015 y el 6 de diciembre de 2017: (...)

(...) Por lo tanto, no obra en el expediente prueba alguna que determine que la marca continúa gozando del carácter notorio en la actualidad (año 2021), pues el estatus de notorio puede variar con el tiempo y se puede perder si su titular no realiza acciones conducentes para conservarlo, es decir no basta con esgrimir un acto administrativo donde se haya reconocido esa condición, sino que el examinador deberá determinar

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

con las pruebas presentadas si dicha marca goza de carácter notorio en el presente año, de no ser así pues no se puede otorgar dicho carácter.

Igualmente, es importante recalcar que dentro de las pruebas presentadas por el opositor incluye un estudio de reconocimiento de la marca realizado en el año 2020, por lo cual, no tenemos certeza que la marca MC sea notoriamente conocida en el presente (año 2021).

Si bien el objetivo del estudio fue determinar el nivel de reconocimiento del término MC, en la categoría de alimentos, más adelante demostraremos que existen múltiples marcas a nombre de diferentes titulares que contienen la partícula "MC" y coexisten en el mercado con la marca la cual el opositor alega que es notoria.

Además, es importante tener en cuenta que la población objeto del estudio presentado por el opositor fueron hombres y mujeres entre los 16 a 45 años, no obstante, se evidencia que no se incluyó un grupo poblacional importante para dicho estudio, el cual es el de los niños y niñas, ya que muchos de los productos protegidos bajo la marca MC están dirigidos a la población infantil y hubiese resultado fundamental saber si para este grupo el término MC se encuentra relacionado con alimentos o con un grupo empresarial determinado.

Con el fin de resaltar lo anterior, nos permitimos adjuntar las siguientes imágenes tomadas del menú de Mc Donald's, en las que se evidencia su importante producto dirigido al público infantil llamado cajita feliz (...)

(...) Sea lo primero indicar como explicaremos más adelante, aun cuando los signos MCNIKO y MC comparten la partícula "MC", se debe tener en cuenta que dicha expresión, al ser aplicada a servicios comprendidos en la clase 43ª y conexas de la Clasificación Internacional de Niza, se constituye en una partícula débil o de uso común, toda vez que es usada por muchas empresas y está contenida en un sinnúmero de marcas que amparan, inclusive, servicios idénticos a los que identifica la marca MC de MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

Al analizar los signos a nivel ortográfico, es importante tener en cuenta que las secuencias consonánticas, vocálicas y silábicas de ambos son completamente diferentes y ello conlleva a que no se genere riesgo de confusión (...)

(...) En tal sentido, se observa que las desinencias de las marcas en cotejo son completamente diferentes. Veamos: WINGS (en el signo solicitado) y MC (en la marcas base de la oposición).

Así mismo, se evidencia que la secuencia consonántica de los signos en cotejo es muy diferente. Veamos: M-C-N-K-B-R-G-E-N-D-W-N-G-S (signo solicitado) y M-C (signo registrado).

Igualmente, se observa que el signo solicitado contiene cuatro palabras de (7) sílabas, a diferencia de la marca base de la oposición, la cual contiene una sola palabra de (1) sílaba. Por ende, tenemos que la marca solicitada es más extensa que la marca base de la oposición.

Es importante resaltar que al comparar las expresiones antes detalladas mediante el Algoritmo de Levenshtein, método científico para medir la distancia de edición o distancia entre palabras, el cual, además, es usado por el avanzado sistema de comparación de marcas integrado en el SIPI, se observa que el parecido ortográfico de las expresiones antes comparadas es inferior al 20%.

Ello es determinante para erradicar el riesgo de confusión, en la medida que dichas

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

diferencias le brindan un sentido gramatical totalmente diferente a cada signo, desvirtuando la posibilidad de que el consumidor cree en su mente una falsa apreciación de la realidad. (...)

(...) Igualmente, es importante resaltar que no es lo mismo pronunciar MCNIKO (todo pegado), que solamente decir MC, toda vez que, el elemento nominativo del signo de mi poderdante NO tiene espacios, es una sola palabra, es decir, sin pausas en la voz. Por lo tanto, no puede el opositor determinar que la expresión que causa mayor impresión es MC, cuando evidentemente en el signo se observa que tanto “MC” como “NIKO”, tienen el mismo tamaño y estilo. (...)

(...) De esta forma, es claro que, aun cuando la sociedad opositora cuenta con el registro de la marca MC, esta no puede abrogarse el derecho de exclusividad sobre la expresión “MC”, toda vez que ello contraviene el normal desarrollo del mercado en general, así como los derechos de sus competidores.

Por otra parte, al observar el signo solicitado a registro, se tiene que la expresión NIKO es suficientemente distintiva y si se destaca en el signo solicitado, pues al apreciarlo en conjunto con los demás elementos nominativos del signo, se evidencia que el tamaño de la fuente es igual que el tamaño de letra de la partícula “MC”, por lo tanto, un consumidor medio al estar frente a la marca solicitada fácilmente puede leer que la marca se denomina “MCNIKO” (sin espacios) y no MC solamente.

Además, la expresión “NIKO” es la abreviatura del nombre “NICOLAS” (nombre del solicitante de la marca MCNIKO), por lo cual, se puede observar que se encuentra escrito de manera pintoresca y llamativo, es decir, en vez de la C utilizan la letra K (NICO/NIKO) y acompañado de la partícula MC se constituye en un signo suficientemente distintivo. (...)

(...) En el caso concreto, además, es importante que la Superintendencia de Industria y Comercio tenga en cuenta que el signo solicitado es mixto y contiene elementos de diseño que coadyuvan a desvirtuar el riesgo de confusión con la marca opositora. (...)

(...) Por lo tanto, es importante recordarle al examinador que el signo solicitado es mixto y contiene elementos de diseño únicos y especiales que aumentan su fuerza distintiva, teniendo en cuenta su caligrafía y la figura de una hamburguesa, que le brinda al consumidor una idea del servicio que pretende amparar mi representado, mientras que la marca registrada es nominativa y no contiene elementos de diseño. Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico dicho cambio es determinante.

Así las cosas, los elementos gráficos del signo solicitado, en los cuales resaltan: i) una caligrafía especial, ii) un diseño particular, iii) unos colores (amarillo) y iv) la figura de una hamburguesa, son determinantes para desvirtuar el riesgo de confusión.

Igualmente, es preciso anotar que factores como la globalización económica han generado que, a lo largo de los últimos años, exista un considerable aumento en las solicitudes de registros marcarios, un auge en el nacimiento de pequeñas y medianas empresas y un consumidor más atento y racional al momento de elegir los productos de su preferencia.

En efecto, entre más grande es la economía de un país, mayor será la posibilidad de que existan registros similares que en otras épocas pudieron haber sido considerados como confundibles. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América (país con la economía más grande del mundo), con el fin de que la propiedad intelectual no sea una talanquera para el crecimiento de la economía, cada día son concedidas más marcas que presentan ciertas similitudes con otras pero que no son idénticas, como es el caso de MCNIKO BURGER AND WINGS y MC. Así las cosas, teniendo en

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

cuenta que actualmente Colombia es la economía No. 43 a nivel mundial, según su PIB nominal, la Delegatura para la Propiedad Intelectual de la SIC debe considerar dicha situación y mirar con la óptica del avance y el desarrollo del país casos como este, en el que se estudian signos que, pese a que presenten algunas similitudes, no son confundibles.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente se concluye que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136, literal a) y h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, por ende, debe ser concedido por la Dirección de Signos Distintivos. (...)

Que, **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD** presentó un complemento de información por medio del cual se refirió al escrito de respuesta de lo oposición presentado por **NICOLÁS ESTEBAN ÁLVAREZ MANRIQUE**. Toda vez que, de conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oportunidad procesal para presentar los argumentos que fundamentan su oposición ya había finalizado, estos no serán objeto de pronunciamiento.

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

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.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero²,

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•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. (...)

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

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

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”.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“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”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribēre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; 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”.

Y añade que:

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

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“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;

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

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”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario 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 necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹²

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del opositor:

- Estudio de reconocimiento de la marca MC de fecha mayo de 2020, realizado por la empresa CICO.
- Estudio de mercado de la marca MC, realizado en el año 2008 por la empresa YanHaas.
- Certificación expedida por la Revisora Fiscal de Arcos Dorados Colombia S.A.S., sobre las ventas de los productos identificados con las marcas MC, MAC y MCPAPAS entre los años 2016 y 2019.
- Certificados de registro.
- Resolución núm. 15891, del 6 de marzo de 2018, mediante la cual Dirección de Signos Distintivos extendió el carácter notorio de la marca MC en Colombia entre el 1 de enero de 2015 y el 6 de diciembre de 2017.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado


Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Nominativa	MC	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	04073386	8	43	Marca	Registrada
Nominativa	Mc	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	05020561	8	30	Marca	Registrada
Nominativa	MC	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	94007726	7	42	Marca	Registrada
Nominativa	MC	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	94007722	7	29	Marca	Registrada
Nominativa	Mc	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	94007724	7	32	Marca	Registrada

Adicionalmente, MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD aduce la familia de marcas cuyo elemento distintivo es la partícula MC / MAC, para identificar productos de las clases 29, 30, 32 y servicios de la clase 43.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 <p>MCNIKO burger and wings</p>	MC

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

Comparación entre signos nominativos y mixtos

En el presente asunto debemos comparar signos denominativos y mixtos, para lo cual debemos tener en cuenta los siguientes criterios, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:¹⁴

- Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto.
- Si el elemento gráfico es el preponderante, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.
- Si el elemento denominativo en el signo mixto es preponderante, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos.

La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la presencia de elementos decorativos; sin embargo esta pauta deja de aplicarse cuando existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.

El tratadista Carlos Fernández-Nóvoa en su obra Tratado de Derecho de Marcas, ha expuesto algunas hipótesis que permiten desplazar el componente gráfico a un primer plano:

“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.

- i) *Los factores que afectan negativamente el componente denominativo de la marca gráfica son aquellos que merman el carácter distintivo de este componente. Entre los mismos cabe citar, en primer término, la naturaleza descriptiva del componente denominativo y la circunstancia de que el mismo forma parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros (...).*

Sobre el elemento denominativo integrado en una marca mixta puede influir negativamente, en segundo término, la circunstancia de que en el conjunto de la marca el componente denominativo ocupa un puesto secundario.

- ii) *Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad intrínseca del correspondiente componente figurativo (...)*¹⁵

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas¹⁶ para el cotejo entre los mismos:

Prevalencia del elemento nominativo

¹⁴ TJCA, Proceso N° 224-IP-2015

¹⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Primera Edición, 2001, pág. 256

¹⁶ “Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento denominativo, deberán tenerse en cuenta 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 el mismo lexema (...)**
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,** ya que, 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 esto indica 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.
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.”¹⁷**

Análisis comparativo

Previo al análisis, es pertinente aclarar que efectivamente la sociedad opositora tiene una familia de marcas compuesta de la expresión “MC” pues de forma reiterada MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD ha incluido la misma expresión en buena parte de sus marcas.

Esta estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Por ende, las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Es por ello que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

Por lo anterior, la protección que amerita una familia de marcas debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un elemento común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo elemento para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que la expresión “MC” es el elemento común de las marcas de MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de las mismas y a los consumidores

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son

¹⁷ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

similares, pues, el signo solicitado pretende reivindicar la palabra “MC” que es el elemento común de la familia de marcas de la opositora.

Por su parte, el diseño visual que compone el signo solicitado no cuenta con elementos que diferencien efectivamente el signo de las marcas opositoras, pues la combinación de elementos gráficos, posición y forma no resultan suficientes para diferenciarlo efectivamente de los signos opositores, al hacer uso de un diseño de letra simple y la silueta de una hamburguesa.

Es de advertir que no son de recibo los argumentos expuesto por el solicitante en la contestación de la oposición como quiera que la palabra “MC” no es de uso común ni se diluye por estar acompañado de otros elementos, pues es una expresión totalmente arbitraria para los productos y servicios que identifica y pretende identificar los signos, por ende, a contrario sensu un consumidor desprevenido puede creer que el signo solicitado MCNIKO burger and wings es una nueva línea de servicios de las marcas previamente registradas pues ésta ya cuenta con una trayectoria en el mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

43: Prestación de servicios de restaurante; reserva de restaurantes; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida.

Los signos opositores identifican:

Expedientes	Productos y servicios
04073386	(43): <u>servicios de restauración (alimentación)</u> , hospedaje temporal. se hace expresa exclusión de servicios relacionados con la producción, empaque y comercialización de condimentos.
05020561	(30): 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.
94007726	(42): <u>servicios prestados o asociados con restaurantes y otros establecimientos o instalaciones de comida rápida</u> .
94007722	(29): carne, pescado, aves, y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos.

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

94007724 (32): Cerveza ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de servicios, pues los signos confrontados protegerían restaurantes y establecimientos de comida rápida.

Además, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en un sector específico como son los productos alimenticios y bebidas, busque ampliar su esquema de negocios e incursione en otro tipo de servicios del mismo sector, como el de la restauración; por lo que el consumidor fácilmente entenderá que quien se encarga de una serie de elementos y prestaciones ahora incursione en otro afín. Al darse tal circunstancia, el riesgo de asociación se incrementa hasta el punto de impedir el registro del signo solicitado, pues busca desempeñarse en un sector afín al del antecedente antes mencionado.

En consecuencia, dada la cobertura de los signos enfrentados, esta Dirección encuentra que es posible que los mismos sean ofrecidos por el mismo empresario determinando la posibilidad real de que los consumidores se vean inducidos en falsas asociaciones derivadas de las prácticas habituales en el mercado, máxime cuando se trata de configuraciones semejantes.

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
MC	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	Comidas rápidas; helados y bebidas

Reconocimientos previos de notoriedad

Con la finalidad de dar trámite a la solicitud de reconocimiento de la notoriedad de la marca MC, es necesario comenzar el análisis indicando que, en diferentes oportunidades la marca MCDONALD'S fue objeto de reconocimiento de notoriedad para identificar comidas rápidas y los establecimientos en las cuales ellas se comercializan.

En efecto, mediante Resolución N° 15891 del 6 de marzo de 2018 se reconoció la notoriedad del signo MC para identificar “comidas rápidas; helados y bebidas”, productos comprendidos en las clases 29, 30, 32, de la Clasificación de Niza, para el período comprendido entre 1° de enero de 2015 y el 6 de diciembre de 2017.

Y, recientemente, mediante Resolución N° 63072 del 29 de septiembre de 2021, se extendió la notoriedad del signo MC para identificar “comidas rápidas; helados y bebidas”,

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

productos comprendidos en las clases 29, 30, 32, de la Clasificación de Niza, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2017 y el 30 de octubre de 2019.

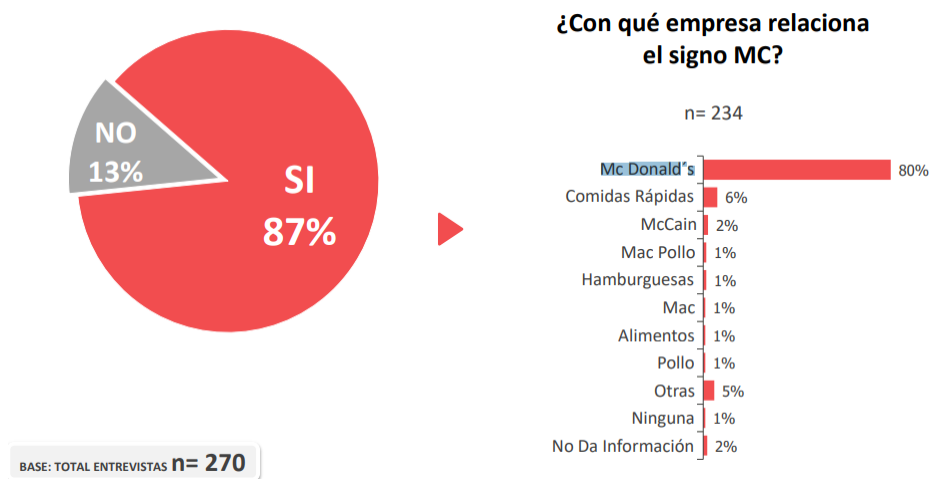
Valoración del acervo probatorio

Las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio andino, tal como lo establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a saber:

- **El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro**

El grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

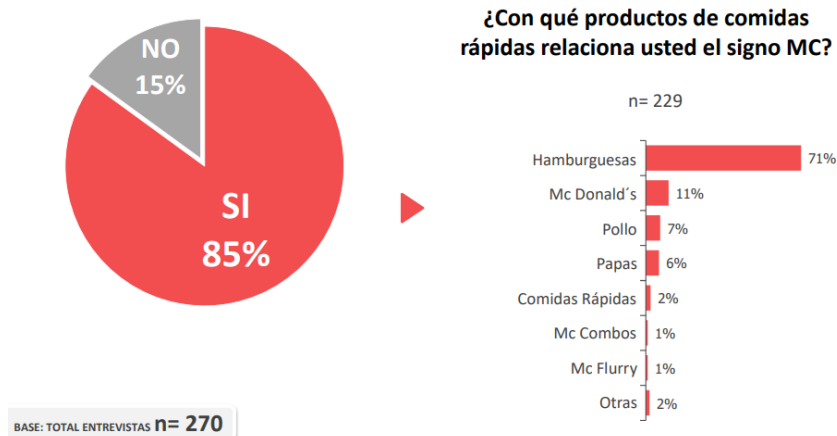
En el presente caso, para demostrar el conocimiento de la marca en el sector pertinente, MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD allegó un Estudio de Mercado de la marca MC de fecha mayo de 2020, realizado por la empresa CICO por medio del cual se observa que el 80% de los entrevistados relaciona MC con Mc Donald's, a saber:



Adicionalmente, el 71% de los encuestados relacionan el signo MC con hamburguesas:

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765



Tal estudio se allegó con su respectiva ficha técnica y las preguntas realizadas, que para el presente caso resultan relevantes al no ser preguntas con respuesta inducida.

Así las cosas, estas pruebas son útiles según lo dispuesto en el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, según la cual “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros “el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro”.

- **Pruebas tendientes a demostrar la inversión efectuada para promover los productos identificados con la marca MC**

La inversión en publicidad efectuada por el titular de la marca, se materializa en todos los eventos en los que se ha hecho participe, inversión en medio publicitarios para posicionar la marca MC, los gastos que ha incurrido en estrategias de mercadeo y ventas, además del diseño y desarrollo de piezas publicitarias y promocionales, representadas en videos institucionales, material impreso de apoyo a ventas; y con el acompañamiento permanente en actividades como auditoría de marca, inspección en puntos de venta y seguimiento a actividades de *merchandising* y distribución con clientes estratégicos.

Para tal fin se allegó la certificación de Revisor Fiscal donde consta el valor de la inversión en publicidad realizada para la marca MC, MC DONALD’S y MAC. Para esta Oficina la prueba allegada al plenario demuestra sin lugar a dudas que la marca MC, ha logrado ser reconocida en el mercado de comidas rápidas; helados y bebidas, además este documento de estudio indica que las políticas de publicidad y promoción de la marca, se encuentra directamente relacionado con las cifras de venta de los productos que identifica, lo que evidencia la gran intensidad con la que se comercializa en el mercado.

Los registros contables al 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019 de la subcuenta 523560 “gasto publicidad y promoción” para la marca Mc Donald’s MC y MAC que hacen parte de estos estados financieros e incluyen gastos por concepto de inversión y mercadeo durante los periodos en mención los cuales se encuentran detallados a continuación:

Año	Gasto publicidad
2016	\$ 13,408,211,343
2017	15,891,373,956
2018	16,217,503,789
2019	15,913,173,639

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

Adicionalmente, los registros contables no auditados al 30 de abril de 2020 de la subcuenta 523560 “gasto publicidad y promoción” para la marca Mc Donald´s MC y MAC por concepto de inversión y mercadeo refleja un movimiento por valor de \$3,249,641,926.

A pesar de que la información reportada en el apartado de “gasto publicidad y promoción” no está discriminada, sino que se reporta de forma conjunta para las expresiones MCDONALD’S, MC y MAC, por lo que no puede tenerse la totalidad de las cifras como exclusivas del signo opositor, visto en conjunto con las cifras reportadas en venta exclusivamente de productos identificados con la marca MC (discriminando como ítem los productos MC PAPAS demuestran que los valores invertidos y obtenidos son relevantes y se mantienen en la línea de las cifras anteriormente demostradas ante esta Dirección en declaratorias previas.

Lo anterior, supone que la publicidad, difusión, y conocimiento del signo se encuentra en ascenso, cuya circunstancia a futuro, se verá reflejado en mayores cifras de venta, de participación publicitaria y de mayor conocimiento.

En consecuencia, esta prueba es útil según lo dispuesto en los literales c) y d) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, según la cual “el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

- **Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas (literal e) del artículo 228 de la Decisión 486)**

Los ingresos asociados a una marca son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Ha de anticiparse, que, en principio, si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuario, en ese orden de ideas téngase como pruebas orientadas a acreditar el monto de ingresos asociados a la marca MC el siguiente documento:

- Certificación expedida por la Revisora Fiscal de Arcos Dorados Colombia S.A.S., sobre las ventas de los productos identificados con las marcas MC, MAC y MCPAPAS entre los años 2016 y 2019.

El reporte de ventas de la Compañía de los productos que tienen la marca Mc Donald´s MC y MAC para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y el periodo de enero a abril de 2020 es el siguiente:

AÑO	Producto	Unidades	Valor
2016	Mc Papas	1,788,239	\$ 6,852,524,761
	Otros Productos MC	14,010,823	94,568,956,956
2017	Mc Papas	1,756,412	8,193,953,685
	Otros Productos MC	16,028,943	127,709,852,003
2018	Mc Papas	1,715,704	7,670,954,135
	Otros Productos MC	15,705,200	126,477,066,657
2019	Mc Papas	2,093,307	7,687,009,211
	Otros Productos MC	15,781,718	123,618,875,510
2020	Mc Papas	243,171	1,131,187,962
	Otros Productos MC	3,996,774	30,897,076,181

En ese sentido, esta Dirección, acepta como veraz y adecuada la certificación de los ingresos obtenidos, emitida por el Revisor Fiscal de la sociedad Arcos Dorados Colombia

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

S.A.S. en cuanto tiene los elementos mínimos para determinar el uso del nombre comercial, estos son:

- Identificación del Revisor Fiscal, y acreditación del cargo; RUTH STELLA ZAMBRANO MATEUS 83221-T
- Indicación de la fuente de la información; información financiera, contable, extracontable y tributaria
- Especificación de los ingresos detallados en los años 2016 a 2020

En consecuencia, con el anterior análisis de la certificación emitida por el revisor fiscal, y en concordancia con la Ley 43 de 1990 la cual establece en su artículo 10º, la facultad de los contadores de dar fe pública en los actos propios de su profesión.

Esta certificación muestra las ventas de los productos de la marca MC, las cuales corresponden a miles de millones de pesos, cifras que denotan la presencia que se requiere tener en el mercado con unos productos de consumo masivo, como es el caso de las comidas rápidas; helados y bebidas, por otro lado, el consecutivo de los años 2016 a 2020 evidencia el incremento en ventas e ingresos, demostrando que el reconocimiento de la marca sigue en aumento, situación que no puede desconocer esta Dirección.

- **La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.**

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora demostró el registro de varios signos de su titularidad con la expresión MC, los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar su activo intangible.

El opositor manifestó que cuenta con una familia de marcas MC en Colombia para las clases 29, 30, 32 y 43, lo que evidencia antigüedad de la marca y el interés constante de su titular de conservar sus registros, en especial se evidencia dicho interés de conservación, con la marca que la misma sociedad opositora trae a colación.

De conformidad con lo anterior, observa esta Dirección que muchos de los registros de las marcas MC, en especial, las que identifican servicios de las clases 29, 32 y 43, data de más de 20 años, con esta situación se evidencia que el titular de la marca ha buscado conservarla arduamente y posicionarla en el mercado, demostrando la trayectoria y recordación en sus consumidores, en los años de existencia de la marca.

La antigüedad de esta marca está claramente sustentada no solo por los registros aducidos, sino también por aquellos consultados de manera oficiosa. Así las cosas, esta prueba es útil según lo dispuesto por el literal k) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Según la cual *“para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, se considerará, entre otros... la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

Conclusiones respecto del análisis probatorio

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca MC tiene un estatus y se ha mantenido posicionada gracias a los esfuerzos realizados por su titular para mantener el conocimiento de dicho signo en el público consumidor.


Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar que el signo ostenta el carácter de notorio, al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio de registrabilidad, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el conocimiento de la marca, el nivel e inversión en publicidad y los millonarios ingresos que la misma genera.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se declara la notoriedad del signo MC, para el periodo comprendido entre 30 de octubre de 2019 y mayo de 2020, para distinguir “comidas rápidas; helados y bebidas”, productos propios de las clases 29, 30, 32.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo Notorio
 <p>MCNIKO burger and wings</p>	<p>MC</p>

Como se indicó con anterioridad, de acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos que rompan el principio de especialidad.

Este primer supuesto se encuentra acreditado, toda vez que esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes en relación con las letras MC, elemento relevante en la configuración de cada uno de los signos, por lo que el signo solicitado sería una reproducción e imitación del signo notorio.

Es de resaltar que el riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección encuentra que, la configuración de los signos si genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto se confundan debido a la semejanza en las letras MC que presentan, máxime porque son estas letras las que resaltan en cada uno de sus conjuntos marcarios y sería lo primero a lo que prestaría atención un consumidor, asociando dichas letras al origen empresarial de McDonald's, por su conocimiento y posicionamiento en el mercado, siendo esto contrario a los hechos.

Razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambos signos y por lo mismo adquirir el servicio que ofrece el signo solicitado pensando que está adquiriendo el que ofrece la marca notoria o por lo menos que tienen un origen empresarial en común, y, en consecuencia, tiene las calidades, cualidades y respaldo de los productos que han sido reconocidos como notorios.

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

Asimismo, debe anotarse que las marcas notorias, cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva, como bien lo señala el opositor en su escrito. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos como los solicitados, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez realizado el estudio, se encuentra que el signo solicitado conlleva a la dilución del valor publicitario de la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común (McDonald's), debido a las semejanzas en sus letras sobresalientes MC.

Adicionalmente, la marca solicitada atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última se ve afectada por el uso de la primera, ya que, en lugar de ser una sola marca con ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes totalmente diferentes, con las mismas características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va a ver afectada.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Extender la notoriedad del signo MC (Nominativo) para identificar “comidas rápidas; helados y bebidas”, productos comprendidos en las clases 29, 30, 32, de la Clasificación de Niza, durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2019 y mayo de 2020.

ARTÍCULO 2. Declarar fundada la oposición interpuesta por MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

ARTÍCULO 3. Negar el registro de la Marca MCNIKO burger and wings (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁸,

¹⁸ 43: Prestación de servicios de restaurante; reserva de restaurantes; restaurantes con servicio de reparto a domicilio; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de comidas para llevar; servicios de restaurantes de comidas rápidas; servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida.

Resolución N° 75631

Ref. Expediente N° SD2021/0016765

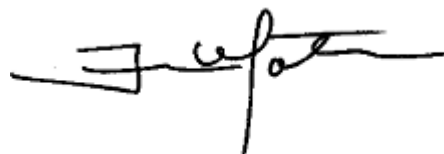
solicitada por NICOLÁS ESTEBAN ÁLVAREZ MANRIQUE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Notificar a NICOLÁS ESTEBAN ÁLVAREZ MANRIQUE, solicitante del registro y a MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 5. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 23 de noviembre de 2021



JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS