

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 100869

Ref. Expediente N° SD2025/0012577

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 14 de febrero de 2025, **PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S.A.**, solicitó el registro de la Marca **LA CAJONERA** (Mixta)¹ para distinguir servicios comprendidos en las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza².

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070 del 16 de junio de 2025, **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD** presentó oposición únicamente contra la clase 43 solicitada con fundamento en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136 Decisión 486 de la Comunidad Andina.

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

“(…) Entre los productos identificados por los signos comparados existe una relación de conexidad competitiva bajo el criterio de razonabilidad, como procedemos a explicar:

(…)

De acuerdo con los criterios establecidos, y al observar la cobertura de cada uno de los signos, vemos que los servicios que la marca solicitada pretende distinguir son idénticos y están relacionados con los ofrecidos por las marcas Figurativas en Clase 43 (servicios de restauración). En este sentido, se trata de servicios que comparten la misma naturaleza y finalidad. Es decir, las marcas confrontadas participarían en la misma industria, por lo que un consumidor desprevenido podría asumir erróneamente que tienen un origen empresarial común.

En virtud de lo anterior, se cumple el primer requisito establecido por la norma, a saber, los servicios solicitados por el signo LA CAJONERA (Mixto) son idénticos a aquéllos identificados por las marca Figurativas propiedad de mi representada en la misma clase. Por lo anterior, es posible proceder y analizar la configuración del segundo requisito establecido por esta disposición.

(…)

Al aplicar la jurisprudencia mencionada, es evidente que el elemento gráfico de la marca solicitada, en particular, el diseño de la letra “J”, es el que predomina en el signo. Esta letra en “LA CAJONERA” presenta un diseño llamativo que, debido a su extensión por debajo de la línea base y su forma curvada, capta la atención y se convierte en un elemento visual preponderante dentro del conjunto marcario.

1



² 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.



Ref. Expediente N° SD2025/0012577

De hecho, tal es el grado de distintividad de este diseño, que es utilizado por la solicitante de forma independiente para ofrecer sus productos y servicios en el mercado:



En este caso, la impresión en conjunto de las marcas enfrentadas es prácticamente idéntica dado que el signo solicitado reproduce el diseño característico de la sonrisa de las marcas propiedad de Mc Donald's:



En ambos casos, se trata de la figura de una sonrisa representada como una curva arqueada hacia arriba, con un trazo estilizado y simple, sin detalles complejos. Dado que la letra “J” es un elemento clave y visualmente distintivo en “LA CAJONERA”, debido a su extensión y forma curva al final del nombre, su semejanza con una sonrisa se convierte en un aspecto gráfico relevante dentro del conjunto marcario.

La solicitante imita el diseño gráfico de las marcas propiedad de McDonald's, y la presencia de la expresión “LA CAJONERA” no resulta suficiente para desvirtuar el riesgo de confusión y asociación que podría generarse con su coexistencia en el mercado. Además, la solicitante utiliza la misma paleta de colores amarillo y rojo, característica de la imagen comercial de McDonald's, para ofrecer sus productos y servicios:

(...)

Por lo tanto, debido a las semejanzas entre los componentes gráficos de los signos enfrentados un consumidor desprevenido podrá asumir que existe alguna relación entre éstos, o que el solicitante y Mc Donald's tienen algún vínculo comercial. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta que la marca de mi representada es figurativa y no está acompañada de marcas o componentes adicionales, con lo cual el riesgo de confusión es aún mayor.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0012577

El uso de los mismos trazos generará que los consumidores consideren, sin lugar a dudas, que la marca solicitada es una nueva variante de los servicios ofrecidos por mi representada, o que existe alguna relación comercial entre la solicitante y Mc Donald's, lo cual es contrario a la realidad.

Como se demostró a lo largo de este memorial, los servicios solicitados con la marca LA CAJONERA (Mixta) en clase 43 son iguales a aquellos identificados por las marca Figurativas propiedad de mi representada, y existe una semejanza susceptible de generar un riesgo de confusión y asociación entre los elementos gráficos incorporados en cada uno de estos signos.

Así las cosas, el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, y por lo tanto debe ser negado por la Dirección. (...)

Que dentro del término concedido para tal efecto, **PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S.A.**, dio respuesta a la oposición argumentando: “

“(...) 1. Que el día 21 de julio de 2025, el representante de MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD se comunicó con nosotros, poniendo de manifiesto su intención de presentar oposición a la solicitud de registro de marca de PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA, por los argumentos esbozados en el documento del que se nos dio traslado en esta oportunidad.

2. Que desde ese mismo momento, entre ambas empresas (MC DONALD'S y LA CAJONERA) iniciaron comunicaciones amistosas, con el fin de llegar a un posible acuerdo sobre el uso de la marca, que no perjudicara a ninguna de las dos.

3. En consecuencia, el día 20 de octubre de 2025 se suscribió entre ambas partes el documento “COEXISTENCE AGREEMENT LA CAJONERA (MCDONALD'S)”, el cual dejó asentados los acuerdos que se pactaron con el fin de no afectar el uso de marca de uno y otro, en donde quedó establecido que:

La Cajonera se compromete a:

- a) Utilizar el diseño de la “J” estilizada únicamente cuando esté acompañado de la expresión “LA CAJONERA” en el mismo empaque, publicidad o material promocional.*
- b) Abstenerse de usar dicho diseño de forma aislada, especialmente en rojo sobre fondo amarillo, o en amarillo sobre fondo rojo.*
- c) Abstenerse de utilizar el diseño de la “J” en cualquier presentación que pueda generar asociación con la identidad visual de productos y/o servicios de McDonald's, siempre que se cumpla lo dispuesto en el literal (a).*
- d) Mantener la orientación actual del diseño, en la que se asemeja a una “J” y no a una sonrisa propiamente dicha.*

McDonald's se compromete a:

- a) No oponerse ni presentar acciones legales contra el uso o registro de la marca LA CAJONERA & Diseño conforme a los términos establecidos en este Acuerdo.*
- b) Desistir de la oposición presentada contra la solicitud SD2025/0012577 una vez se formalice este Acuerdo.*

4. Así pues, de acuerdo a la información remitida a través de correo electrónico, Mc Donald's ya habría presentado su desistimiento a la oposición dentro del presente trámite de registro, en virtud del acuerdo celebrado:

(...)

5. En ese sentido, no habiendo más oposiciones dentro del trámite de registro de la

Ref. Expediente N° SD2025/0012577

marca LA CAJONERA, y habiéndose vencido el término de la etapa de publicación, se solicita comedidamente se dé continuidad al proceso de registro de forma regular, y se conceda el registro si no hay otros impedimentos. (...)

Que el 14 de noviembre de 2025, **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD** presentó una solicitud de desistimiento de la oposición presentada en contra de la solicitud de registro del signo LA CAJONERA (Mixto) únicamente contra la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

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.

Acuerdo de coexistencia

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por la sociedad solicitante:

- Acuerdo de coexistencia suscrito entre las sociedades MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD y PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S.A.

Consideración sobre el acuerdo de coexistencia

Mediante escrito presentado el 3 de noviembre de 2025 el apoderado de PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S.A. como respuesta a la oposición presentó un acuerdo de coexistencia en inglés y en español, debidamente firmado por los representantes legales de la sociedad solicitante y la sociedad opositora MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD y PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S.A. el 17 de octubre de 2025, en donde manifiestan, entre otras cosas, que la sociedad solicitante no usará la letra "J" de forma aislada, pues deberá hacerse acompañado de la expresión "LA CAJONERA"; abstenerse de utilizar dicha letra en cualquier presentación que pueda generar asociación con la identidad visual de los servicios y/productos de McDonald's; abstenerse de usar dicho diseño aislado en rojo sobre fondo amarillo, o amarillo sobre fondo rojo. De igual forma.

Además, se indicó que la sociedad que MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD desistiría de la oposición presentada contra la solicitud en cuestión una vez sea formalizado dicho acuerdo.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la validez de los acuerdos de coexistencia ha señalado lo siguiente:

"Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbra celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías y dejan a salvo la potestad del organismo competente, de salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a un error, cuando las marcas coexistentes sean entre si confundibles.

Así pues, en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el

Ref. Expediente N° SD2025/0012577

registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes. (Subrayado agregado)

En el presente caso, si la autoridad administrativa o judicial consideran, con sujeción a los criterios señalados para la determinación de la confusión, que la coexistencia marcaría de los signos “STARBUCKS” y “STARBURST” no salvaguardan el interés general, y, en consecuencia, el consumidor puede ser inducido a error, debería decidir que las marcas no pueden coexistir en el mercado”.³

Esta Dirección resalta que estos acuerdos de coexistencia, cuya naturaleza es principalmente privada, no son vinculantes y tampoco un presupuesto automático para que una oficina nacional competente conceda el registro de un signo distintivo. Por lo cual, debe surtirse necesariamente el respectivo examen conforme la normativa comunitaria lo establece:

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

Ahora bien, atendiendo el deber que tiene esta Oficina con respecto al pronunciamiento de la oposición presentada, en la sección siguiente se hará el análisis respectivo.

Desistimiento de la oposición presentada por MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD

Como parte del acuerdo de coexistencia suscrito ente MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD y PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S.A. el 17 de octubre de 2025, se presentó una solicitud de desistimiento de la oposición presentada el 30 de julio de 2025 contra la solicitud de registro de la marca LA CAJONERA (Mixta) únicamente en lo que respecta a los servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre las solicitudes de desistimiento de peticiones, el artículo 18º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el cual establece:

“ARTÍCULO 18. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.”

En el caso objeto de estudio, una vez revisada la solicitud de desistimiento de la oposición presentada por MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD a través de apoderado debidamente facultado para tal efecto, esta Dirección encuentra que la misma cumple con todos los requisitos legales para ser aceptada, atendiendo a lo dispuesto por la normatividad aplicable. Adicionalmente, el documento mediante el cual se presenta el desistimiento identifica claramente cuál es el trámite cuyo desistimiento se pretende.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 104-IP-2002

Ref. Expediente N° SD2025/0012577

Por tanto, una vez determinada la procedencia de la solicitud de desistimiento de la oposición presentada por MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, esta Dirección procede a aceptar la misma.

Examen de registrabilidad del signo solicitado

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido cuatro características del examen de registrabilidad a realizarse por la Oficina Nacional Competente, a saber: i) debe ser realizado de oficio; ii) es integral; iii) debe plasmarse en una resolución motivada y iv) es autónomo.⁴ Sobre la realización de oficio del examen y su integralidad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

1. *El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
2. *El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. (...)"⁵*

Capacidad del signo para constituir marca

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puede constituir marca cualquier signo que resulte apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación gráfica.

Según dicha disposición pueden constituir marca las palabras o combinaciones de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas, así como cualquier combinación de estos signos o medios.

Causales de irregistrabilidad

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla en sus artículos 135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos.

Se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el artículo 135 como causales absolutas de irregistrabilidad de los signos dado que, o no pueden ser marca o el legislador considera que no pueden ser apropiados en exclusiva. Por su parte, al grupo de causales contenidas en el artículo 136 se les conoce como causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.

Si luego de realizado el examen de registrabilidad por la Oficina Nacional Competente, esta determinare que el signo solicitado para registro como marca se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 o 136 mencionados, denegará el registro. En caso contrario la Oficina Nacional Competente deberá conceder el registro.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2013

⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 180-IP-2006

Ref. Expediente N° SD2025/0012577

Aunado a lo anterior, la Decisión 486 ha establecido en su artículo 137 la posibilidad para la Oficina Nacional Competente de denegar el registro del signo, en caso de que, únicamente con base en indicios razonables, pueda inferir que este fue solicitado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

De otra parte, el artículo 15 de la Decisión 876 de la Comunidad Andina contempla “Régimen Común sobre Marca País”, estableció que la Oficina Nacional Competente denegará, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo que sea idéntico o similar a una marca país protegida, a menos que la solicitud de registro sea realizada por el mismo titular, por quien ejerza los derechos de la marca país o por cualquier persona expresamente autorizada. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente consultará las marcas país comunicadas en el marco de la Decisión 876 de 2021 y las tendrá en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro de signos distintivos.

Registrabilidad del signo solicitado

Esta Dirección ha procedido a realizar el examen de registrabilidad del signo **LA CAJONERA** (Mixta), lo cual le ha permitido concluir lo siguiente.

En primer lugar, debe indicarse que el signo **LA CAJONERA** (Mixta) constituye marca para identificar servicios de las clases 35 y 43 del nomenclador internacional conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. En este mismo sentido, el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de dicha decisión.

Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro de la marca, se concluye que el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la mencionada norma comunitaria andina.

Por último, esta Dirección no tiene indicios razonables que le permitan inferir que el signo solicitado se esté solicitando para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

Finalmente, una vez consultadas las marcas país comunicadas y protegidas en Colombia de conformidad con la Decisión 876 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla, se evidencia que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 15 de la mencionada Decisión.

Así las cosas, esta Dirección ha establecido que el signo **LA CAJONERA** (Mixta) solicitado para registro posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los servicios solicitados de las clases 35 y 43 del nomenclador internacional, y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De acuerdo con lo antes expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Aceptar el desistimiento de la oposición interpuesta por **MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD** contra la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO 2: Conceder el registro de la Marca **LA CAJONERA** (Mixta).

Ref. Expediente N° SD2025/0012577



Reivindicación de colores:

ROJO - BLANCO

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S.A.
CR 43A NOR. 61 SUR 152 BG 224
SABANETA ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Conceder el registro de la Marca LA CAJONERA (Mixta).



Reivindicación de colores:

ROJO - BLANCO

Para distinguir servicios comprendidos en la clase:

43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12.

Titular: PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S.A.
CR 43A NOR. 61 SUR 152 BG 224

Ref. Expediente N° SD2025/0012577

SABANETA ANTIOQUIA
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 4: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 5: Notificar a **PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CAJONERA S.A., 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 6: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 1 de diciembre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS