

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16043

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

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 21 de mayo de 2025, **TALLER DE GALLETAS CARITA FELIZ S.A.S.**, solicitó el registro de la marca **TALLER DE GALLETAS CARITA FELIZ EL SABOR QUE TE HACE SONREIR** (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°1069 del 06 de junio de 2025, **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD** presentó oposición el 22 de julio de 2025 con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) y el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

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

*“La marca taller de galletas CARITA FELIZ el sabor que te hace sonreír fue solicitada para identificar productos que presentan una conexión competitiva de identidad, razonabilidad y sustituibilidad con las marcas **CAJITA FELIZ** en nombre de MIPCO*

(...)

*La solicitud pretende identificar productos comprendidos en la clase 30, y una de las marcas **CAJITA FELIZ** de mi cliente está registrada para productos comprendidos en la clase 16. Existe una estrecha relación de razonabilidad y complementariedad entre los productos de estas dos clases en este caso concreto, ya que el material de papelería, cajas de cartón y productos de embalaje que **CAJITA FELIZ** identifica en la clase 16 son productos y materiales que perfectamente pueden ser utilizados para la producción, envasado y comercialización de los productos de la clase 30, identificados por la solicitud.*

(...)

*La solicitud pretende identificar productos de la clase 30, y una de las marcas **CAJITA FELIZ** de mi cliente está registrada para productos de la clase 28, en particular para juguetes. En este caso concreto existe una estrecha relación de razonabilidad y complementariedad entre los productos de estas dos clases, ya que los consumidores podrían creer erróneamente que ambos productos están fabricados por la misma empresa. Los consumidores podrían incluso creer que se trata de una nueva iniciativa de McDonald's para hacer felices a sus clientes por medio de una "CARITA FELIZ".*

(...)

*La solicitud pretende identificar productos comprendidos en la clase 30, y varias de las marcas **CAJITA FELIZ** de mi cliente están registradas para identificar productos comprendidos en las clases 29, 30, 31 y 32, todos ellos relacionados con alimentos y bebidas, especialmente los que se venden en las emblemáticas instalaciones de McDonald's. Existe una estrecha relación de identidad, razonabilidad y complementariedad entre los productos identificados por las marcas en conflicto, pues*

¹ 30: Preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

respecto de la clase 30, existe identidad entre los productos, pues mientras la marca de mi representada identifica "bizcochos, pan, pasteles, galletas, chocolates, productos de pastelería", la marca solicitada pretende identificar "pan, productos de pastelería y confitería, helados". No hace falta un mayor análisis para determinar que existe una conexidad competitiva respecto de la clase 30 por identidad, y consecuentemente sustituibilidad o intercambiabilidad.

(...)

*La solicitud pretende identificar productos comprendidos en la clase 30, y varias de las marcas **CAJITA FELIZ** de mi cliente están registradas para servicios comprendidos en las clases 42 y 43, relacionados con los servicios prestados en restaurantes, servicios relacionados con restaurantes y sus instalaciones. Existe una estrecha relación de razonabilidad y complementariedad entre los productos de la solicitud y los servicios de las marcas en conflicto, teniendo en cuenta que ambos están vinculados a la alimentación, lo que explica que sea probable que los consumidores creen que taller de galletas CARITA FELIZ el sabor que te hace sonreír es una nueva campaña lanzada por MIPCO para helados, pastelería y confitería. Los servicios de restaurantes identificados por las marcas de mi cliente son complementarios con los productos de la clase 30 pretendidos, pues es en estos lugares donde se comercializa y ofrecen estos productos. De esta manera, es evidente la conexidad competitiva entre las marcas en conflicto.*

(...)

*En este caso, el elemento más predominante de la aplicación es la parte nominativa, especialmente su reproducción casi idéntica de **CAJITA FELIZ**, que es muy fácil de distinguir. Son las palabras las que primero impactarán en la mente de los consumidores y es la forma en que éstos requerirán el producto identificado por la solicitud. Los elementos gráficos de la solicitud también deben tenerse en cuenta, pero con menor predominancia que las palabras. Además, se debe considerar que "taller de galletas" es una expresión descriptiva, pues indica a los consumidores los productos que identifica la marca. Asimismo, la frase "El sabor que te hace sonreír" es completamente secundario en el conjunto marcario, pues dada su disposición gráfica, es considerablemente menor a la expresión CARITA FELIZ, y difícilmente será observado por los consumidores promedio y desprevenidos. En este orden de ideas, se deberá analizar con mayor rigurosidad la expresión predominante del conjunto marcario solicitado, que es "CARITA FELIZ".*

(...)

*Debido a la reproducción casi exacta de las marcas **CAJITA FELIZ**, es evidente que las marcas confrontadas son confundibles. Este hecho debería ser suficiente para concluir que existe un alto riesgo de que los consumidores sean inducidos a error, pero por si esto no fuera suficiente, debemos añadir que los elementos adicionales de la solicitud refuerzan el riesgo de confusión en lugar de crear algún tipo de diferenciación.*

*La sustitución de la letra "J" de "CAJITA" por la letra "R" en "CARITA" de la marca solicitada no es una variación suficiente para eliminar el riesgo de confusión en el consumidor pues al identificar productos idénticos, este fácilmente podrá asumir que es una nueva línea de las icónicas y reconocidas **CAJITA FELIZ** de McDonald's.*

*Asimismo, como se mencionó anteriormente, "taller de galletas" es una expresión descriptiva de los productos que se pretenden identificar con la marca solicitada, por lo que por ningún motivo puede ser tenida en cuenta para el cotejo marcario, y mucho menos para determinar que la marca solicitada cuente con elementos adicionales que permitan la diferenciación con las marcas **CAJITA FELIZ**, que además, tiene carácter notorio. Por otro lado, la expresión "El sabor que te hace sonreír" no generará ningún impacto en el consumidor, pues su disposición en el conjunto marcario es*

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

completamente secundaria, y de esta manera no puede decirse que tiene la virtualidad de eliminar el riesgo de confusión en el consumidor.

*Además, si se observan los elementos gráficos adicionales (que, como se ha dicho, deberían ser secundarios pero no por ello menos importantes), éstos también engañarán a los consumidores: la existencia de una cara feliz con una sonrisa indicaría a los consumidores que existe relación entre McDonald's y su **CAJITA FELIZ** con CARITA FELIZ:*

(...)

*Ahora, si bien los elementos gráficos no son los predominantes en la marca solicitada, se debe hacer énfasis en que la solicitud reproduce también los colores icónicos de McDonald's y su **CAJITA FELIZ**, a saber, el amarillo y el rojo. Estos colores son comúnmente asociados por los consumidores con **CAJITA FELIZ** y en general, las marcas, productos, y servicios de McDonald's:*

(...)

*La marca solicitada reproduce la marca notoria **CAJITA FELIZ** de mi representada, razón por la cual también se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal h) del art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*

(...)

*La marca **CAJITA FELIZ** es altamente reconocida en el mercado mundial y colombiano, para identificar productos de las clases 9, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 42 y 43 de la clasificación internacional desde una fecha anterior a la fecha de la solicitud objeto de esta oposición, y continúa gozando de tal reconocimiento.*

(...)

Además de generar riesgo de asociación, la marca solicitada puede constituirse en un signo apto para causar un aprovechamiento injustificado de la reputación y prestigio de las marcas de mi representada y, por demás, es apta para diluir su fuerza distintiva y valor comercial y publicitario.

*La reproducción, en el signo solicitado, del signo distintivo y autónomo que mi representada ha posicionado desde 1977 constituye un aprovechamiento indebido del reconocimiento de los signos de MIPCO. Tal como se mencionó anteriormente, **CAJITA FELIZ** es un signo fuertemente distintivo que se asocia desde hace varias décadas por ser una de las formas de empacar los productos que ofrece McDonald's a nivel mundial. Por medio de la marca solicitada, se busca acreditar en su favor y para su propio beneficio la reputación que mi representada se ha esforzado en generar para sí forjando una reputación de la cual se deriva el reconocimiento de sus signos en el mercado y el carácter notorio demostrado con anterioridad.*

(...)

La marca solicitada reproduce completamente el signo notorio de mi representada, por lo que resulta suficiente para concluir el interés del solicitante de apropiarse de la marca de mi representada y de diluir su carácter distintivo. Por lo tanto, permitir el uso y registro de la marca solicitada le ocasionaría un perjuicio a mi representada, por el deterioro del valor publicitario y comercial de su marca, dada la “dilución” de sus signos distintivos.

(...)

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

Adicionalmente, los requisitos que prevé la norma comunitaria para su aplicación se cumplen a cabalidad en el presente caso:

*a) La marca solicitada afecta y vulnera el derecho de mi representada. Tanto los registros como la notoriedad de **CAJITA FELIZ** son previos y muy anteriores a la fecha de la solicitud objeto de la oposición.*

*b) La marca solicitada a registro reproduce el principal elemento distintivo del signo notoriamente conocido: la expresión **CAJITA FELIZ**.*

c) La marca solicitada genera un inminente riesgo de asociación, en cuanto el público puede entender que son servicios que tienen la misma procedencia empresarial o por lo menos que existe un vínculo jurídico o económico entre las empresas que los ofrecen en el mercado.

d) El registro por parte de un tercero de un signo que reproduce parcialmente una marca notoriamente conocida, independientemente del riesgo de asociación que con ella se genere, puede ocasionar que esa “unidad” distintiva que representa la marca de reconocido prestigio en el mercado se diluya, pues ya no va a asociarse con una fuente empresarial, ni con un mismo parámetro de calidad, y su poder de venta se va a ver disminuido.

e) Probado el prestigio de la marca notoria y el hecho de ser asociada por el consumidor con una calidad o característica específica, permite presumir que el registro de la marca solicitada que la reproduce, para productos complementarios, deteriora su valor comercial y promocional”.

Que dentro del término concedido para tal efecto, **TALLER DE GALLETAS CARITA FELIZ S.A.S.**, no dio respuesta alguna a la oposición presentada.

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

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², 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

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. (...).

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

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 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 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”.

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. traducĕre, 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. littĕra, 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. transcribĕre). 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.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

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 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;*

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

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

- 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”.*

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

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.

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 para 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*

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

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

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 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 marca¹³”.

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.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

“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 de la sociedad opositora:

1. Copia de menú McDonald's en Panamá de agosto 1982.
2. Declaración jurada sobre historia y reconocimiento de la **CAJITA FELIZ**, rendida por Serena Pruitt el 27 de agosto de 2025.
3. Declaración jurada, sobre las cifras de ventas de **CAJITA FELIZ** y de inversión en publicidad entre 2021 y 2025, rendida por James Medardo Barbosa.
4. Copias de facturas electrónicas de venta de diferentes establecimientos de ADC S.A.S, emitidas en entre el mes de diciembre de 2023 y el mes de agosto de 2025.
5. Listado de enlaces a diferentes publicaciones en redes sociales del perfil mcdonaldscol sobre la **Cajita Feliz** de McDonalds.
6. Listado de enlaces y capturas de pantalla de noticias sobre la **Cajita Feliz** de McDonalds.
7. Listado de publicaciones comerciales en diferentes medios de comunicación sobre la participación de la marca **Cajita Feliz** en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en los años 2023, 2024 y 2025.
8. Copias de certificados de registro de las marcas **CAJITA FELIZ** en diferentes países del mundo.

Pruebas rechazadas

Las siguientes pruebas se rechazan toda vez que los documentos son aportados en idioma extranjero y no cuenta si quiera con una traducción simple, tal como lo dispone el numeral 1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio:¹⁴

1. Documentos denominados CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AN INDIVIDUAL MARK emitidos por Bureau for Intellectual Property – Curaçao.
2. Documento denominado BEWIJS VAN REGISTRATIE VAN EEN WAREN- OF DIENSTMERK emitido por Oficina di Propiedad Intelectual ARUBA
3. Documento denominado VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN WAREN- OF DIENSTMERK emitido por OFICINA di PROPIEDAD INTELECTUAL di ARUBA
4. Documentos denominados TRADEMARK CERTIFICATE emitidos por MARVAL, O'FARREL & MAIRAL.
5. Documento denominado CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION emitido por ALDECOA&ELIAS SRL
6. Documentos emitidos por SARGENT & KRAHN.
7. Documentos emitidos por BAKER & MCKENZIE.
8. Documentos emitidos por TRONCOSO Y CACERES.
9. Documentos emitidos por QUEVEDO & PONCE.
10. Documentos emitidos por OLIVARES & CIA.
11. Documentos emitidos por CREEL ABOGADOS.
12. Documentos emitidos por De La Guardia, Arosemena & Benedetti.

¹⁴ Circular Única, Título X, numeral 1.2: Los documentos que se anexen a los petitorios de los trámites de propiedad industrial deberán allegarse en castellano. Los documentos en otro idioma deberán con su traducción simple sin necesidad de autenticación, atestación, legalización o apostilla.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

13. Documentos emitidos por Benedetti & Benedetti.
14. Documentos emitidos por BARREDA MOLLER.
15. Documento denominado CERTIFICATE OF REGISTRATION OF TRADEMARK expedido por Ministry of the Attorney General and Legal Affairs.
16. Documentos emitidos por Bacot & Bacot.
17. Documentos emitidos por VALLINA GRISANTI & ASOCIADOS.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

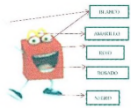
Análisis de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Trámite	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Tipo	Estado	Vigencia
Marca	CAJITA FELIZ	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	08080251	9	29	Nominativa	Registrada	11 feb. 2029
Marca	CAJITA FELIZ	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	08080253	9	30	Nominativa	Registrada	11 feb. 2029
Marca	CAJITA FELIZ	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	08080256	9	32	Nominativa	Registrada	11 feb. 2029
Marca	CAJITA FELIZ	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	14019460	10	31	Nominativa	Registrada	27 ago. 2034
Marca	CAJITA FELIZ	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	SD2021/0057612	11	16	Mixta	Registrada	04 ene. 2032
Marca	-	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	12231702	10	28, 29, 30, 32, 43	Figurativa	Registrada	21 nov. 2033
Marca	-	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	SD2020/0015145	11	9	Figurativa	Registrada	01 sept. 2030
Marca	-	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	SD2020/0015148	11	28	Figurativa	Registrada	01 sept. 2030
Marca	-	MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	SD2020/0015151	11	43	Figurativa	Registrada	01 sept. 2030

Los signos comparados son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
 TALLER DE GALLETAS CARITA FELIZ EL SABOR QUE TE HACE SONREÍR	CAJITA FELIZ 



Ref. Expediente N° SD2025/0048040

(Mixta)	 CAJITA FELIZ CAJITA FELIZ CAJITA FELIZ CAJITA FELIZ (Nominativas) CAJITA FELIZ (Mixta)
---------	---

Jurisprudencia

Comparación entre signos mixtos

En cuanto a la comparación de signos mixtos, en Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 172-IP-2021, se ha indicado que:

“En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

(...)

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:

- I. Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.*

II. Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

III. Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro

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

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

Comparación entre signos mixtos y nominativos

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en repetidas ocasiones en relación con las reglas de comparación entre los signos mixtos y denominativos; para ello establece la importancia de identificar el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en cuanto a la marca mixta se refiere, si el denominativo o el gráfico.

Si de la marca mixta predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, en principio no habría confusión entre las marcas, pudiendo coexistir en el mercado, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de acuerdo con las reglas para la comparación entre signos denominativos¹⁵.

En este punto es importante hacer hincapié frente a la protección integral de la marca mixta, pues esta *“es una unidad, en la cual se ha solicitado tanto el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*¹⁶.

El Tribunal ha reiterado que, *“en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”*¹⁷.

Volviendo al cotejo de los signos a comparar, tal como se dijo anteriormente, si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

¹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-14-2019.

¹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-56 de 2003.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso IP-26 de 1998.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

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

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

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 el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
- Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
- Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.*

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

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

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado¹⁸.

Comparación entre signos mixtos y figurativos

“Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No. 023–IP-2004, 02 de julio de 2004).

Por el contrario, si se determina que el elemento distintivo es el gráfico, se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de este tipo de marcas, es decir, el trazo y el concepto. El análisis del trazado debe tener en cuenta las figuras o líneas de los dibujos que forman el signo marcario y el concepto se refiere a la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa¹⁹; siendo este último el que suele prevalecer:

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 78-IP-2019.

¹⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 477-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

“Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión²⁰”.

De encontrarse que los signos en confrontación evocan un concepto, es necesario realizar su comparación tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual. Al respecto, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa señala que:

“(…) La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las marcas puramente gráficas²¹”, es decir, tomando en consideración la pauta de la visión en conjunto.

Si desde el punto de vista gráfico no existe semejanza entre las marcas, *“no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual²²”*. Si, por el contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, *“deberá procederse a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (…) habrá que determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente²³”*.

Prevalencia del elemento nominativo

Si en ambas marcas predomina el elemento denominativo, el cotejo se debe analizar de acuerdo con las reglas de comparación para signos nominativos, a saber:

“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 signos²⁴”.

²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2007.

²¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, pág. 240.

²² Óp. Cit., pág. 241.

²³ Óp. Cit., pág. 241.

²⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 127-IP-2016

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

Familia de marcas

El hecho que la sociedad opositora **MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD** incluya de forma reiterada la misma expresión **CAJITA FELIZ** en buena parte de sus marcas, nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas, entendida esta como la 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. 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. Se advierte 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.

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 prefijo común y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo 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.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, indicando que:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión²⁵”.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas, en el cual el elemento dominante común en la expresión **CAJITA FELIZ**, y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial con el fin de proteger al titular de esta y a los consumidores.

Análisis comparativo frente a familia de marcas CAJITA FELIZ

Se debe señalar que el elemento nominativo de los signos bajo análisis es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con tales signos, dado que el elemento denominativo es el que tiene un grado de recordación más alto en la mente de consumidor y puede ser asociado a los productos que identifica, en

²⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 187-IP-2020.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

mayor medida que el elemento gráfico. Así las cosas, corresponde realizar el estudio de conformidad con las reglas de cotejo para signos nominativos.

Se debe recordar que las palabras son mecanismos esenciales en el proceso de comunicación, ya que permiten y facilitan la transmisión de las ideas, así cuando una palabra tiene significado, su contenido llega al interlocutor, sin necesidad de adicionar otros elementos complementarios para que sea captada.

En el caso de los signos distintivos, sucede lo mismo, cuando una marca se compone de palabras con contenido conceptual, penetra con mayor fuerza en la mente del consumidor y permiten su diferenciación y su fácil recordación²⁶. Así, dos signos que pueden consistir en palabras ortográficamente parecidas pueden ser diferenciables por el consumidor por su significado, o por el contrario, puede tratarse de palabras muy distintas, que comparten el mismo concepto y por lo tanto generar riesgo de confusión²⁷.

Así mismo, sin importar la naturaleza de las marcas bajo análisis, el análisis comparativo deberá centrarse en las denominaciones que contienen o en el concepto que transmiten. En efecto, en nuestro estudio, el elemento conceptual es el principal factor de análisis, para ponderar el grado de confundibilidad, entre los signos²⁸.

En este orden de ideas, esta Dirección observa que aun cuando evidencian coincidencias gramaticales entre los signos confrontados (**CAJITA FELIZ / CARITA FELIZ**), no existe similitud capaz de generar error en el consumidor, debido principalmente a que cuentan con elementos conceptuales que los hacen diferentes, puesto que a pesar de coincidir en la expresión “feliz” y la cercanía en las expresiones “cajita” y “carita”; al ser analizados en su conjunto, es posible determinar que cada uno de ellos genera un concepto diferente en la mente del consumidor.

Nótese que en el presente análisis se excluyeron las partículas que la opositora consideró de uso común den el signo solicitado, como son “Taller de galletas” y “el sabor que te hace sonreír”. Al respecto debe mencionarse que tal exclusión no contraviene las reglas del cotejo marcario, como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“El que un término sea técnico o 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 técnico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la

²⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 73-IP-2004. “Estas marcas están constituidas por denominaciones ya conocidas por los consumidores; el significado de estas denominaciones penetrará con mayor fuerza en la mente del consumidor y será recordado más fácilmente por el mismo”

²⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 56-IP-1999. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto”.

²⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 20-IP-1995. “Fernández-Novoa sobre el punto expresa: “...Mantengo que el significado de la denominación constitutiva de la marca desempeña un papel preponderante en el proceso de fijar la impresión general de la marca denominativa. Pienso, en efecto, que en la hipótesis de marcas denominativas arbitrarias y sugestivas, la dimensión más característica de la marca es su significado...”, (“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A, Madrid, 1984, pág. 219”)

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente²⁹.

Se debe reiterar que dicha exclusión no contraviene las reglas del análisis en conjunto, pues tales reglas propenden por el análisis a partir de las semejanzas existentes entre los signos enfrentados y no por sus diferencias, como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³⁰.

Sobre los conceptos evocados por los signos bajo análisis, se tiene que el signo solicitado a registro evoca la representación de un rostro sonriente; en cambio, los signos opositores evocan la idea fantasiosa de una caja que está feliz.

Si bien es cierto que el signo solicitado a registro se compone de partículas débiles o de uso común, tales partículas, al ser analizadas en conjunto con las demás que integran el conjunto marcario solicitado, le brindan al signo solicitado a registro la distintividad extrínseca suficiente para diferenciarse de los demás signos actualmente registrados.

Dicho sea de paso, el concepto generado por la totalidad del conjunto marcario solicitado consiste en un taller de galletas, denominado “carita feliz”, galletas cuyo sabor tienen la cualidad de hacer sonreír. Por ende, no cabe duda en la explícita diferencia conceptual entre los signos bajo análisis, lo cual permite su coexistencia, sin que se genere ningún riesgo de confusión o asociación.

Por último, para despejar cualquier atisbo de duda, sobre la posibilidad de coexistencia de los signos bajo análisis, debe señalarse que la expresión “feliz” presente en cada uno de los conjuntos marcarios cotejados, es de uso común dentro de la Clase 30 solicitada y con oposición, donde se encuentra presente 16 signos actualmente registrados en dicha Clase. Por ende, no puede predicarse un posible riesgo de confusión derivado de la coincidencia en una partícula de uso común.

Teniendo en cuenta, que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

Análisis de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000

Notoriedad del signo distintivo opositor

La opositora alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
 CAJITA FELIZ	MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD	Menú infantil con productos alimenticios a saber hamburguesa de queso, muslo de pollo, papas fritas, nuggets, tomate,

²⁹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 425-IP-2019.

³⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 84-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

		lechuga; bebida a saber jugo de caja o agua y juguete
--	--	---

Pronunciamientos previos

Es de anotar que esta Dirección, ya había reconocido la notoriedad de la marca **CAJITA FELIZ**, a través de los siguientes pronunciamientos:

1. Resolución N°84507 de 24 de diciembre de 2013 (Expediente No. 13-153930), mediante la cual reconoció la notoriedad del signo **CAJITA FELIZ** (Nominativo) para distinguir “sanduches (hamburguesas), papas fritas y nuggets” para el periodo comprendido entre el año 2008 a julio de 2013.
2. Resolución N°48472 del 23 de agosto de 2024 (Expediente SD2022/0078857) mediante la cual se declaró la notoriedad del signo **CAJITA FELIZ** para distinguir “menú infantil con productos alimenticios a saber hamburguesa de queso, muslo de pollo, papas fritas, nuggets, tomate, lechuga; bebida a saber jugo de caja o agua y juguete”, por el periodo comprendido entre los años 2020 y 2022.

Pago de tasa

Al revisar cada uno de los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que, conforme a la Resolución 3676 del 07 de febrero de 2025 proferida por esta Superintendencia y cuya vigencia inicio a partir de su publicación, la sociedad opositora **MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD** realizó el pago correspondiente a la invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición por un signo.

De esta manera, la Dirección procederá a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar que goza del estatus de notoriedad, teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³¹.

Valoración del acervo probatorio

En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado, mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[...] i) la pertinencia de una prueba debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba [...]”³².

En consideración a la solicitud por parte de la sociedad opositora para valorar el material probatorio por ésta allegado y al pago de la tasa respectiva, con el propósito de declarar

³¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.

³² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.



Nuestro aporte es
fundamental al usar menos
papel contribuimos con el
medio ambiente

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

su calidad de notoria en el mercado comunitario, esta Dirección procederá a evaluar el mismo, conforme a los siguientes criterios:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.
2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca.
3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca.
4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de registro, la marca, en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca.
5. El valor asociado a la marca

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá analizar el material probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo, teniendo en cuenta, entre otros, los criterios para declarar la notoriedad de un signo que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro literal a) del artículo 228 de la Decisión 486)

El conocimiento de la marca entre los miembros del 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.

Con el fin de demostrar el conocimiento de la marca alegada como notoria dentro del sector pertinente del mercado, la sociedad opositora allegó una gran cantidad de noticias relacionadas con su participación en eventos de alto impacto como lo es la Feria Internacional del Libro de Bogotá o su asociación con otros eventos y personajes famosos.

Feria Internacional del Libro Bogotá, años 2023, 2024 y 2025:





Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolución N° 16043

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

#AhíTambiénEstamos

Visita [econexia](#)

Buscar:

ESP ▼

CIUDADES Y ESPACIOS ▼

NOSOTROS FERIAS Y ACCIONISTAS DE TU NOTICIAS EVENTOS INTERÉS

marzo 2, 2024

La 'Cajita Feliz Libros' estuvo en la FILBo 2024

Cajita Feliz y otros personajes o eventos

McDonald's y BTS: cuándo llegará la Cajita Feliz Tiny Ta a Latinoamérica

La campaña apunta a coleccionistas y fans de la popular banda de k-pop

Por Ester Palomino

+ Seguir

29 Ago. 2023 08:18 a.m. | Actualizado 10 Sep. 2023 09:28 a.m. 00

AD

PUBLICIDAD

Cada caja incluirá una figura coleccionable de los siete integrantes en versión caricaturizada. (Redes sociales/McDonald's)

Jurassic World: Teoría del dinocaos en la Cajita Feliz y exhibición The Experience en Bogotá

Los reyes de la prehistoria tan famosos como siempre en el presente.

Por Cesar Nájera

Publicado 5 de marzo del 2025 · Última actualización 5 de marzo del 2025

Compartir

Lectura de 2 min

Lo último

Resident Evil Requiem (RE: R) guía con la solución a 43 acorralados

Videoguegos · 2 de marzo del 2025

Filtración revela la fecha de lanzamiento de Starfield en PS5

Videoguegos · 2 de marzo del 2025

Fecha, hora y cómo ver la presentación de Nintendo Indie World de marzo de 2025

Videoguegos · 2 de marzo del 2025

Roblox: Códigos de Driving Empire (marzo de 2025)

Videoguegos · 2 de marzo del 2025

Yu-Gi-Oh! x Hello Kitty y amigos llegan a la Cajita Feliz de McDonald's Colombia

Pongo la hamburguesa en modo de defensa.

Por Cesar Nájera

Publicado 6 de agosto del 2024 · Última actualización 6 de agosto del 2024

Compartir

Lectura de 2 min

Yu-Gi-Oh!, la popular franquicia de 'anime', 'manga' y juegos de cartas, se une con Hello Kitty y amigos para los amantes de los personajes en la Cajita Feliz de McDonald's en Colombia. De esta manera, los reconocibles personajes de ambas marcas icónicas se integran de forma inusual en los empaques y menús de la cadena de arcos dorados.

levelup

NOTICIAS ARTICULOS REVIEWS JUEGOS LEVELUP TV

MINECRAFT LLEGARÁ A LA CAJITA FELIZ Y EL MCTRÍO DE MCDONALD'S, ¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA PROMOCIÓN EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA Y QUÉ JUGUETES INCLUIRÁ?

La colaboración celebrará el próximo estreno de Una película de Minecraft en cines

Por [Mardocheo Galván](#) el 21 de marzo del 2025

CAJITA FELIZ

CINE

EL MUNDO DEL COLECCIONISMO

LATINOAMÉRICA

MCDONALD'S

MÉXICO

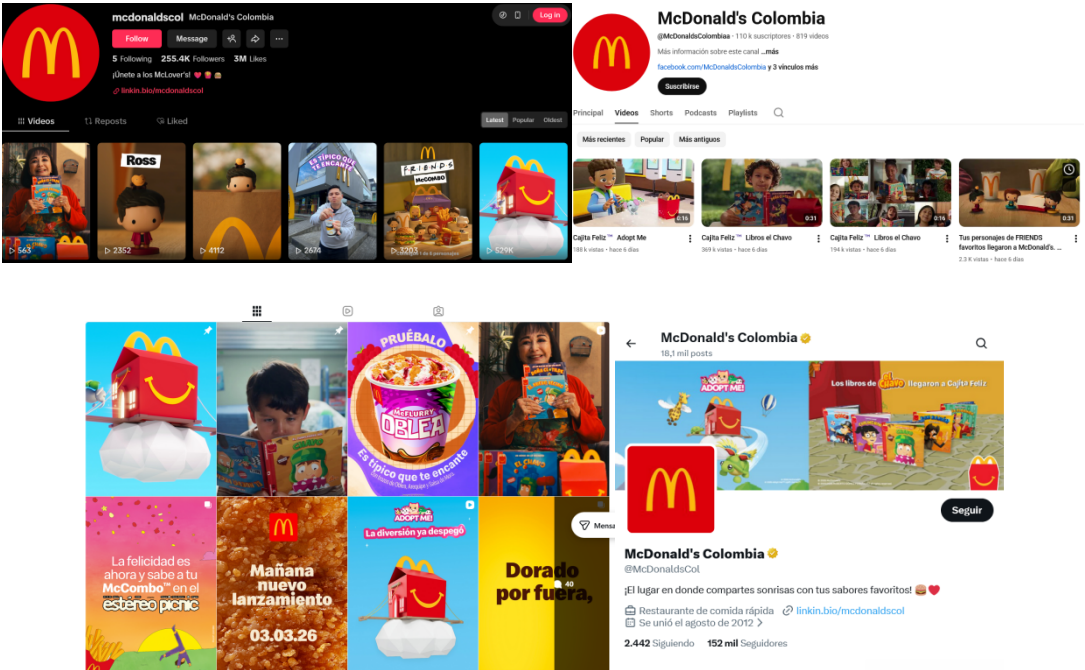
MINECRAFT

Sumado a lo anterior, la sociedad opositora allegó capturas de pantalla y enlaces a sus perfiles en distintas redes sociales, donde es posible evidenciar una gran cantidad de seguidores, y así mismo, varias publicaciones dirigidas a promocionar los productos distinguidos por la marca **CAJITA FELIZ**. Dicho sea de paso, la sociedad opositora aportó una gran cantidad de enlaces y capturas de pantalla a publicaciones de sus redes sociales donde es posible evidenciar el amplio uso de la marca **CAJITA FELIZ**, durante los años 2023, 2024 y 2025.



Nuestro aporte es
fundamental al usar menos
papel contribuimos con el
medio ambiente

Ref. Expediente N° SD2025/0048040



Junto con las pruebas anteriormente reseñadas, se aportó el enlace al estudio denominado “Análisis de la influencia de la gestión de marca en la lealtad de los consumidores: caso aplicado a un restaurante internacional de comidas rápidas” elaborado por Yury Melissa León Rodríguez y Daniel Yohel Valencia Morales, de la Universidad Autónoma de Occidente, en el año 2024 a partir de información obtenida de locales comerciales de la sociedad opositora ubicados en la ciudad de Cali. En dicho estudio es posible evidenciar que el producto denominado **CAJITA FELIZ** se encuentra entre los más consumidos por los clientes de la marca.

		Rango de Edad*					
		18 - 26		27 - 59		60 o más	
		Recuento	% del N de la columna	Recuento	% del N de la columna	Recuento	% del N de la columna
Productos	Bebidas	26	32,9%	9	25,0%	1	20,0%
	Cajita Feliz	6	7,6%	11	30,6%	2	40,0%
	Desayunos	0	0,0%	1	2,8%	2	40,0%
	Hamburguesas	13	16,5%	9	25,0%	0	0,0%
	Signature						
	Hamburguesas Tradicionales	35	44,3%	16	44,4%	3	60,0%
	McCombos	27	34,2%	8	22,2%	1	20,0%
	Papas	47	59,5%	14	38,9%	1	20,0%
	Pollo / Nuggets	22	27,8%	9	25,0%	1	20,0%
	Postres	52	65,8%	12	33,3%	1	20,0%
	Productos del McCafé	0	0,0%	7	19,4%	1	20,0%
	Total	79	100,0%	36	100,0%	5	100,0%

Por último, se aportó un documento denominado Declaración Jurada, emitido por Serena Pruitt el 27 de agosto de 2025, donde es posible determinar que la marca la **CAJITA FELIZ** identifica el menú dirigido al público infantil, el cual se presenta empacado dentro de una caja de cartón con la forma de una lonchera en color rojo, con dos arcos dorados en la parte superior y una sonrisa en los laterales. Dicho producto fue lanzado al mercado a finales de los años 70 y llegó a Latinoamérica en el año 1982, llegando al mercado colombiano en el año 1995.

A partir de las pruebas allegadas es posible determinar que la marca **CAJITA FELIZ** goza de un amplio conocimiento dentro del sector pertinente, como consecuencia del amplio uso que hace la sociedad opositora para identificar un menú infantil. Debe destacarse que la marca es frecuentemente asociada con el público infantil y por ende, la opositora suele asociarla a marcas de otros titulares que gozan de amplia aceptación dentro del sector infantil para poder posicionar su marca, así como en eventos, especialmente literarios,

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

enfocados hacia los niños. Por ende, es posible concluir que la marca goza de un alto grado de reconocimiento en el mercado colombiano.

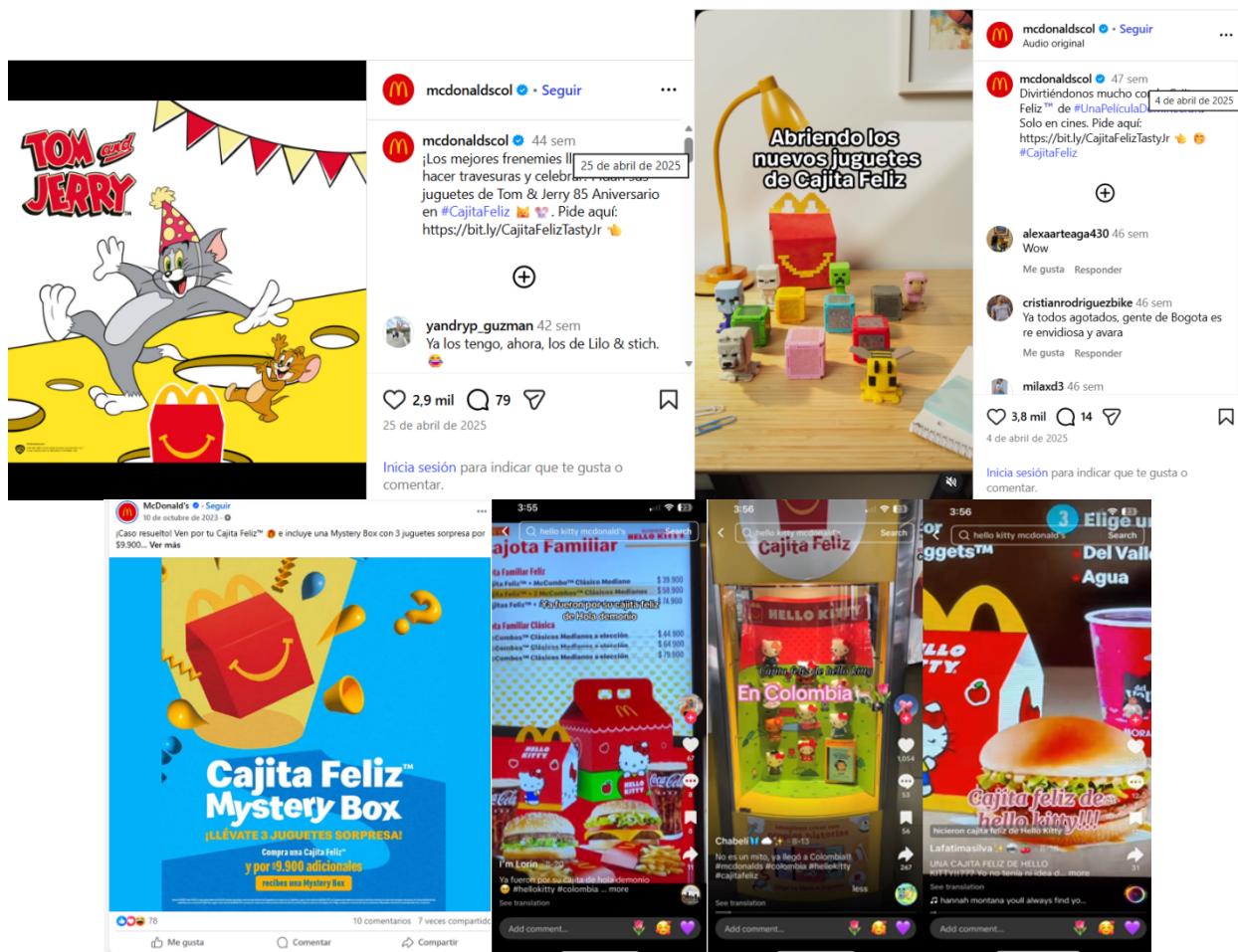
2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca y su promoción (literales b y c del artículo 228 de la Decisión 486)

La magnitud de uso de la marca constituye uno de los aspectos claves para determinar su notoriedad, debido a que los consumidores tienen el contacto con el signo distintivo a través de su aplicación a los productos o servicios ofrecidos en el mercado y, es por eso por lo que mediante su uso en el mercado la marca adquiere una recordación en la mente de los consumidores que permite su asociación con el origen empresarial.

A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

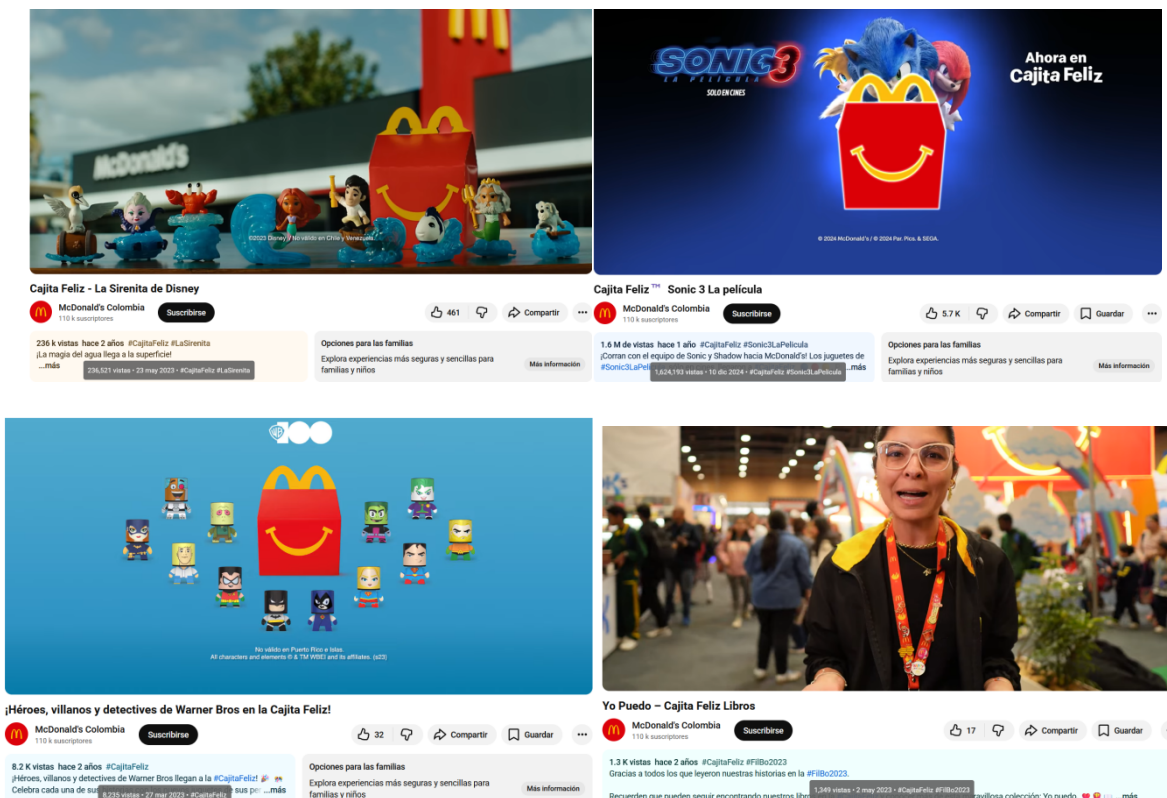
Para demostrar los criterios exigidos por la norma citada, la sociedad opositora allegó capturas de pantalla y enlaces de las diferentes campañas publicitarias que ha realizado entre los años 2023, 2024 y 2025 tanto en medios digitales como en eventos.

Ejemplo de ello son las constantes publicaciones realizadas en sus redes sociales con el fin de promocionar la marca **CAJITA FELIZ**.



Ref. Expediente N° SD2025/0048040

Así mismo, debe destacarse los numerosos videos cargados a la plataforma YouTube con el fin de promocionar la marca alegada como notoria.



Como se puede observar, las pruebas allegadas muestran diversas publicaciones y participaciones en eventos, especialmente la Feria Internacional del Libro de Bogotá, durante los años 2023, 2024 y 2025. Notese que la sociedad opositora realiza un esfuerzo constante por promocionar su marca en Colombia y por acercar al público infantil a sus productos, como se indicó previamente.

Por ende, es posible determinar que la marca **CAJITA FELIZ** es constantemente promocionada, teniendo como objetivo al público infantil, especialmente a través de canales digitales, para promocionar productos alimenticios y juguetes.

3. Pruebas tendientes a demostrar el valor de toda inversión efectuada para promover los productos y/o servicios (literales d del artículo 228 de la Decisión 486)

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Para acreditar el cumplimiento del requisito señalado, la sociedad opositora aportó la declaración jurada del señor James Medardo Brabos, quien funge como Controller de la compañía Arcos Dorados (Compañía propietaria de la franquicia Maestra de restaurantes McDonald's), donde es posible evidenciar que dicha compañía ha invertido entre los años 2021 y 2025, considerables sumas de dinero en pauta publicitaria.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

2021	2022	2023	2024	2025
\$2.584.364.435	\$3.766.540.295	\$4.164.899.477	\$3.826.222.942	\$2.569.871.248

En vista de las considerables sumas de dinero invertidas año a año por la compañía, se tiene que estas dan cuenta del esfuerzo realizado por el empresario para publicitar el signo **CAJITA FELIZ**, poniendo de presente la amplia promoción, prolongada en el tiempo y la sustancial inversión en esta materia. Dicho sea de paso, tales cifras son congruentes con la gran cantidad de piezas publicitarias allegadas que dan fe del esfuerzo constante para promocionar la marca alegada como notoria.

4. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos (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. Si las cifras de ingresos son reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y, por tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Para acreditar el cumplimiento de dicho requisito la sociedad opositora aportó la declaración jurada del Controller, donde se observa que la marca **CAJITA FELIZ** ha representado cuantiosos ingresos para su titular.

2021	2022	2023	2024	2025
\$54.402.080.193	\$57.944.400.296	\$56.933.672.865	\$64.465.911.135	\$38.512.986.233

Tales cifras son congruentes con las facturas aportadas por la sociedad opositora, las cuales ascienden a más de 100, donde se evidencia que entre el año 2023 y el mes de agosto de 2025, se han realizado constantes ventas de productos identificados con la marca **CAJITA FELIZ**.



ADC S.A.S.
NIT: 800.244.387-4
CR 68 BIS 40 39 LC 3102 Bogotá
inf.facturacionelectronica@co.mod.com
TEL:
BOGOTÁ D.C. - Colombia





ADC S.A.S.
NIT: 800.244.387-4
DG 11 70 88 Curutá
inf.facturacionelectronica@co.mod.com
TEL:
BOGOTÁ D.C. - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE

NT FCE

TEL

BOGOTÁ D.C. - Colombia

D. COMPRA

EMISIÓN

PLAZO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NT FCE

29/12/2023 18:42:27

29/12/2023

REFERENCIA

DESCRIPCION

CANTIDAD

UM

PRECIO UNITARIO

DCTOS

% IMP

VALOR IMP

SUB TOTAL

0

1. CF Hamb

1

94

16,723

16,723

0

2. Salsado Muesli

1

94

0

0

0

3. Sals - Muesli

1

94

0

0

0

4. Papa Edo

1

94

0

0

0

5. Papas Togo

1

94

0

0

TOTAL NRO LINEAS: 5

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS: 0

Medio de Pago: Conto

Forma de pago: Contado

Plazo: 19032024

TOTAL BRUTO

\$0

TOTAL A PAGAR

\$16,723

CLIENTE

NT FCE

TEL

BOGOTÁ D.C. - Colombia

D. COMPRA

EMISIÓN

PLAZO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NT FCE

29/12/2023 18:42:27

29/12/2023

REFERENCIA

DESCRIPCION

CANTIDAD

UM

PRECIO UNITARIO

DCTOS

% IMP

VALOR IMP

SUB TOTAL

0

1. CF Muesli

1

94

17,363

17,363

0

2. Salsado Muesli

1

94

0

0

0

3. JuguetesCF

2

94

0

0

0

4. Papa Keds

1

94

0

0

0

5. Papas Togo

1

94

0

0

0

6. Papas

1

94

0

0

TOTAL NRO LINEAS: 6

OBSERVACIONES:

ANTICIPOS: 0

Medio de Pago: Conto

Forma de pago: Contado

Plazo: 19032024

TOTAL BRUTO

\$17,363

TOTAL A PAGAR

\$17,363



Ref. Expediente N° SD2025/0048040



Arca Servicos Colombia SAS
800.244.387-4

ADC S.A.S.
NIT: 800.244.387-4
CL 138 50 36 Bogota
inf.facturacionelectronica@co.mcd.com
TEL.
BOGOTÁ D.C.-Colombia

Responsable de Iva
Agente retención de IVA
Somos grandes contribuyentes
No Resolución 000200 De: 27/12/2024



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE Consumidor Final Consumidor Final		O. COMPRA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA					COLA200519
NIT / CC.2222222222222222		REMISIÓN		FECHA EMISIÓN					28/04/2025 16:47:44
CL 138 50 36 Bogota		PLAZO		FECHA VENCIMIENTO					28/04/2025
BOGOTÁ D.C.-Colombia									
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL	
0	1. CF HQ	1	94	18,067		IVA 19.00	3,433	18,067	
0	2. ValleMoraahCF	1	94	0				0	
0	3. c Libro CF	1	94	0				0	
0	4. Papa Kids	1	94	0				0	
0	5. C/ Manzana	1	94	0				0	
TOTAL NRO LINEAS: 5									
OBSERVACIONES:								TOTAL BRUTO	\$18,067
ANTICIPOS: 0								DESCUENTO	\$0
Medio de Pago: Tarjeta Débito								IVA 19,00%	3,433
Forma de pago: Contado								TOTAL A PAGAR	\$21,500
Plazo: 28/04/2025									

Con fundamento en las pruebas anteriormente reseñadas, es posible colegir que la sociedad recibe cuantiosos ingresos, productos de la explotación de la marca **CAJITA FELIZ** y ello es acorde con el alto grado de conocimiento de la marca y consecuente con las millonarias inversiones publicitarias realizadas por la sociedad opositora.

5. Pruebas tendientes a demostrar la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (literal k del artículo 228 de la Decisión 486)

La existencia y antigüedad de los registros marcarios se encuentra plenamente acreditada mediante los títulos previamente relacionados, conforme al análisis del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Dichos registros incluyen la expresión **CAJITA FELIZ**, cuya titularidad en Colombia fue demostrada por la sociedad opositora para identificar productos de las clases 16, 29, 30, 31 y 32 de la clasificación internacional. Asimismo, la sociedad aportó copias de certificados de registro vigentes de la marca nominativa **CAJITA FELIZ**, que distingue productos de las clases 16, 29, 30, 31, 32 y 43 en diversos países —entre ellos Honduras, Guatemala, Chile, El Salvador, Cuba, República Dominicana, México, Costa Rica y Paraguay—, así como en Estados miembros de la Comunidad Andina como Bolivia, Ecuador y Colombia. Estos documentos evidencian la diligencia de la sociedad opositora en la protección y defensa de su activo intangible.



Ref. Expediente N° SD2025/0048040

Ministerio de Industria y Comercio OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS CERTIFICACIÓN DE RENOVACIÓN DE MARCA	
CAJITA FELIZ (DENOMINATIVA)	
FECHA DE CONCESIÓN: 15/02/1987 FECHA DE RENOVACIÓN: 15/02/2017 CLASE(S) INTERNACIONAL(ES): 29	TERMINO: 10 Años FECHA DE VENCIMIENTO: 15/02/2027
TITULAR: MCDONALD'S CORPORATION ONE MCDONALD'S PLAZA OAK BROOK ILLINOIS 60023 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	GESTOR: MARIA J. FELIX TRONCOSO CALLE BOCCORRO SANCHEZ NO. 253 CAJICUR, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA
PRODUCTOS / SERVICIOS: 29-QUESOS, LECHE Y PREPARACIONES A BASE DE LECHE.	

En virtud de lo que establece el Artículo 82 de la Ley número 20-09 Sobre Propiedad Industrial de fecha 8 de mayo del 2005, se emite la presente Certificación en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, hoy día 12/03/2017.

Lic. Michelle María Guzmán Solís
Directora Departamento Signos Distintivos

República de Costa Rica Registro Nacional Registro de la Propiedad Industrial	
Certificado de Renovación de Signo Distintivo	
Número de Solicitud: 1900-7276130 Fecha de Presentación: 9 de Enero de 1987 Número de Registro: 72761 Tipo de Signo: Denominativo Fecha de Inscripción: 10 de Agosto de 1990	
Renovada por un periodo de 10 años hasta el 10 de Agosto de 2020, según expediente 63611 del 16 de Diciembre de 2009.	
Marca de Fábrica Registro No. 72761	
LA CAJITA FELIZ	
Titular(es): MCDONALD'S CORPORATION, domiciliado(a) en One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60023, Estados Unidos de América	
Clase(s): 30 Internacional(es).	
Para proteger en clase 30 emparedados =====Última línea 04/01/2010=====	
Vilka Sober Orando Oficina de Marcas y Otros Signos Distintivos Registro de la Propiedad Industrial	

Conclusiones del análisis probatorio

Del análisis probatorio, esta Dirección concluye que la marca **CAJITA FELIZ** mantiene sus estatus de notoriedad para identificar productos correspondientes a *“menú infantil con productos alimenticios a saber hamburguesa de queso, muslo de pollo, papas fritas, nuggets, tomate, lechuga; bebida a saber jugo de caja o agua y juguete”*, como resultado de los enormes esfuerzos realizados por su titular para preservar su alto grado de conocimiento dentro del público consumidor. Tales esfuerzos se ven reflejados en el constante uso de la marca y los altos niveles de inversión en publicidad realizados por esta, especialmente en eventos y canales digitales. Como fruto del esfuerzo realizado por su titular, dicha marca le representa a la sociedad opositora cuantiosos ingresos anuales.

Por ende, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar que el signo mantiene el carácter de notorio, 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.

Así las cosas, dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se declarará la extensión de la notoriedad del signo **CAJITA FELIZ**, para el periodo comprendido entre el año 2023 y el mes de mayo del año 2025, para distinguir *“menú infantil con productos alimenticios a saber hamburguesa de queso, muslo de pollo, papas fritas, nuggets, tomate, lechuga; bebida a saber jugo de caja o agua y juguete”*.

Sin embargo, es necesario indicar que para el presente caso de las pruebas aportadas se desprende un uso del signo notorio **CAJITA FELIZ** acompañado siempre del siguiente elemento figurativo:



Por esta razón es necesario para esta Dirección atender a este hecho y declarar la notoriedad del signo **CAJITA FELIZ** sumado al elemento gráfico que lo caracteriza.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040



Por lo antes expuesto, es procedente realizar el estudio comparativo entre el signo notorio y el signo solicitado, en aras de determinar si este último se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina.

Análisis comparativo del signo solicitado frente a marca notoria CAJITA FELIZ:

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 TALLER DE GALLETAS CARITA FELIZ EL SABOR QUE TE HACE SONREIR	 CAJITA FELIZ

Protección de la marca notoria

Como en el presente estudio nos encontramos frente a una marca reconocida como notoria, el examen de registrabilidad debe considerar los siguientes parámetros, traídos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“(...) dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.’

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

que puedan intervenir en dicho estudio³³".

Riesgo de confusión y asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera 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.

Análisis comparativo frente a la marca alegada como notoria

Si bien la sociedad opositora logró demostrar la notoriedad de la marca **CAJITA FELIZ**, esta Dirección considera que, entre los signos confrontados, no se genera riesgo de asociación y/o confusión, toda vez que el signo solicitado **TALLER DE GALLETAS CARITA FELIZ EL SABOR QUE TE HACE SONREÍR**, como se indicó en líneas anteriores, es conceptualmente diferente respecto del signo notorio. Así mismo, cuenta con otros elementos gráficos y nominativos, que, en conjunto, generan un concepto disímil al del signo notorio.

Sumado a lo anterior, no es posible afirmar que el signo solicitado este imitando o reproduciendo la marca notoria, pues como se indicó anteriormente, la única partícula que comparten consiste en una expresión de uso común dentro de la Clase 30 solicitada.

Aunque las marcas notorias gocen de una protección especial, tal grado de amparo no puede ser desproporcionado o injustificado, pues es necesario que los signos tengan siquiera cierta cercanía entre sí, o cual no ocurre en el caso concreto, en el cual es claro que el público consumidor puede identificar uno y otro signo sin dificultad, sin confundirlos ni asociarlos entre ellos, por lo que la protección de la marca notoria no es aplicable ante casos como éste, en los que no se advierte el intento de aprovechamiento indebido o el menoscabo del carácter distintivo o "dilución" de la marca.

Por último, se debe resaltar que el registro de la marca solicitada no afectaría en lo más mínimo la especial aptitud distintiva y los esfuerzos del titular de la marca notoria, y en consecuencia, esta no perdería su significación ni su posicionamiento en el mercado. lo anterior en cuanto la marca solicitada a registro no presenta ningún riesgo de confusión o asociación con la marca notoria, como se detalló en líneas anteriores.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

³³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 84-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Extender la notoriedad del signo **CAJITA FELIZ**³⁴ parara distinguir “*menú infantil con productos alimenticios a saber hamburguesa de queso, muslo de pollo, papas fritas, nuggets, tomate, lechuga; bebida a saber jugo de caja o agua y juguete*”, por el periodo comprendido entre el año 2023 y el mes de mayo del año 2025.

ARTÍCULO 2. Declarar **infundada** la oposición interpuesta por **MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.**

ARTÍCULO 3. Conceder el registro de la marca **TALLER DE GALLETAS CARITA FELIZ EL SABOR QUE TE HACE SONREIR** (mixta).



Reivindicación de colores:

R228, G35, B32
R112, G45, B23
R255, G255, B255
R0, G0, B0
R250, G184, B19
R251, G226, B113

Para distinguir productos comprendidos en la clase:

30: Preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados.

De la Clasificación Internacional de Niza, Edición N°12.

Titular: **TALLER DE GALLETAS CARITA FELIZ S.A.S.**
Calle 33 # 6-100P Local 3
NEIVA HUILA
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 **TALLER DE GALLETAS CARITA FELIZ S.A.S.**, solicitante del registro y a **MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD**, opositora,



34

CAJITA FELIZ



Resolución N° 16043

Ref. Expediente N° SD2025/0048040

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 5 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS