



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

**Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)**

**CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**REF: Expediente núm. 11001-03-24-000-2013-00463-00**

**Medio de control de nulidad.**

**Actora: CONTINENTAL FIVE ENTERPRISES S.A.**

**TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA "COCUNOA" Y LOS SIGNOS PREVIAMENTE REGISTRADOS "CO´COON" NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL A LA MARCA.**

La sociedad **CONTINENTAL FIVE ENTERPRISES S.A.**, mediante apoderado y en ejercicio de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA,

que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 58925 de 28 de septiembre de 2012, "**Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario**", expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, y 00009231 de 11 de marzo de 2013, "**Por la cual se resuelve un recurso de apelación**", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

## **I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO**

**I.1.** Como hechos relevantes de la demanda se señalan:

1º: El 2 de mayo de 2012 la sociedad **COVENPRO S.A.S.** solicitó el registro de la marca "**COCUNOA**" (**mixta**), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º- Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora presentó oposición contra el registro solicitado con

base en la titularidad que tiene en Colombia de la marca "**CO´COON**", que ampara productos de la Clase 25 Internacional.

3º: A través de la **Resolución núm. 58925 de 28 de septiembre de 2012**, la Jefe de la División de Signos Distintivos<sup>1</sup> de la SIC concedió el registro solicitado y declaró infundada su oposición, al considerar que la sociedad actora es una persona diferente del titular inscrito de la marca opositora y, por ende, no acreditó su interés en la oposición.

4º: Contra la citada resolución, la sociedad actora interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la **Resolución núm. 00009231 de 11 de marzo de 2013**, que concedió el registro de la marca "**COCUNOA**", para distinguir productos de citada la Clase 25 Internacional.

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

---

<sup>1</sup> Hoy Dirección de Signos Distintivos.

Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó, por falta de aplicación, los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

En cuanto a la violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, estimó que la marca **"COCUNOA"** no cumple con los requisitos exigidos en la citada norma para que sea procedente su registro, como son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que, en lo concerniente a la distintividad, la cual hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servicios en el mercado, la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios y respecto de los mismos no constituye un signo genérico o descriptivo.

Agregó que, debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro **"COCUNOA"** y las previamente registradas **"CO´COON"** (**nominativa y mixta**), dicho signo no es suficientemente distintivo para diferenciar productos de la Clase 25

Internacional, pues simplemente parece la versión femenina de la marca **"CO´COON"**.

En lo atinente a la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN<sup>2</sup>, señaló que existe similitud entre los signos enfrentados capaz de inducir a confusión al público consumidor, razón por la cual no ha debido concederse.

Lo anterior, por cuanto es evidente la similitud en el campo ortográfico o visual, teniendo en cuenta que la extensión de las marcas es corta; el "principio" de ambas es el mismo **"COC"**, seguidas en ambos casos de una vocal y la letra siguiente, es la **N**, lo que hace que las diferencias entre ellas sean invisibles a los ojos del consumidor desprevenido, pues la marca solicitada es casi la reproducción absoluta de la previamente registrada, de la cual es titular, por tanto el consumidor promedio no podrá diferenciarlas,

---

<sup>2</sup> "Artículo 136 – No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

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

tendría que ser un experto muy acucioso para darse cuenta que existe alguna diferencia.

En lo relacionado con la comparación fonética, manifestó que es donde mayor riesgo de confusión presentan las marcas en conflicto, pues su pronunciación es en un 90% idéntica. Ello, porque la raíz es la misma, "CO" y la pronunciación "CUN" y "COON" es igual, ya que la doble O es pronunciada como U.

Que, al estar al final la M y N, al oído suenan de manera similar, por lo cual no es posible hacer diferenciación.

En lo que tiene que ver con la comparación ideológica o conceptual, estimó que, ninguna de las dos marcas evoca una idea precisa, razón por la cual no se presenta ninguna diferencia clara entre ambas que logre disipar el evidente riesgo de confusión.

Expresó que, las resoluciones acusadas carecen de fundamento jurídico, al señalar que la sociedad **CONTINENTAL FIVE ENTERPRISES S.A.** no tenía legitimidad para oponerse al registro

de la marca **"COCUNOA"**, teniendo en cuenta que las marcas **"CO´COON"** aparecían registradas en favor de la mencionada sociedad actora y no de la sociedad **FIBERTEX COPORATION**.

Finalmente, aseguró que, existe similitud entre los productos identificados con las marcas en conflicto, pues pertenecen a la Clase 25 Internacional y, por ende, el riesgo de confusión es evidente.

## **II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**La SIC** se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.

Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que, no existe similitud entre la marca concedida **"COCUNOA" (mixta)** y las marcas registradas **"CO´COON" (mixta y nominativa)**.

Adujo que, las marcas cotejadas tienen la sílaba tónica en diferente posición y no poseen las mismas vocales, pues el signo cuyo titular es la demandante tiene una vocal repetida, la "O", y en cuanto a la característica de mayor fuerza en la denominación de los signos, se advierte que no son coincidentes por la misma razón, dado que la citada vocal le otorga una característica sobresaliente al signo de la actora, dándole una sonoridad totalmente definida.

Indicó que, desde el punto de vista ortográfico, la marca "**COCUNOA**" está compuesta por 7 letras y 4 sílabas, en tanto que la marca "**CO´COON**" solo comprende 6 letras y 2 sílabas. Esto hace que, por la mayor extensión de aquella, visualmente no haya posibilidad de confusión. La ausencia de las vocales "U" y "A", en la mitad y al final de la marca cuestionada, imprime suficiente distintividad, además que, desde el punto de vista visual, las letras "U" y la terminación "**NOA**" también imprimen diferencia.

Alegó que, no se presenta riesgo de confusión entre los signos cotejados.

Consideró que, no existe afectación alguna en la titularidad de los registros marcarios, que refleje el cambio de nombre de titular del registro **FIBERTEX CORPORATION** a **CONTINENTAL ENTERPRISES S.A.** para todos los efectos de lo relacionado con el sistema de propiedad industrial, razón por la cual la sociedad opositora **CONTINENTAL ENTERPRISES S.A.** es una persona totalmente diferente del titular inscrito de las marcas "CO´COON", es decir, la sociedad **FIBERTEX CORPORATION** y no acreditó su interés en la oposición.

### **III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN**

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 24 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad **CONTINENTAL FIVE ENTERPRISES S.A.**, en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; y el Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, de conformidad

con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si la **Resoluciones 58925 de 28 de septiembre de 2012 y 00009231 de 11 de marzo de 2013**, mediante las cuales la SIC concedió el registro de la marca "**COCUNOA**" (**MIXTA**) solicitada por la sociedad **COVENPRO S.AS.**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes, así como los solicitados por la actora, enunciados en el numeral 7 del acápite "Decreto y Práctica de Pruebas" del Acta de la Audiencia Inicial.

Se señaló que una vez finalizada la Audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

#### **IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

#### **V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó<sup>3</sup>:

“[...]”

1.3. Según la norma citada no podrá registrarse como marca un signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente a un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

---

<sup>3</sup> Proceso 599-IP-2015.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones:

- a) Si todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.
- b) Si los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

[...]

1.6. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos COCUNOA (mixto) y CO´COON (mixto y denominativo).

[...]

2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

[...]

3.1. El signo solicitado para registro COCUNOA (mixta) ampara los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "*vestidos, faldas, pantalones, blusas, botas, zapatos*". Las marcas CO´COON (mixta y denominativa respectivamente) ampara los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: "*vestidos, calzados, sombrería*". La demandante afirma que las marcas en conflicto protegen

productos de la Clase 25 por ende el riesgo de confusión es evidente.

[...]

3.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

[...]

3.6. Conforme a los criterios señalados, se deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva [...]"

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

La SIC, a través de la **Resolución núm. 58925 de 28 de septiembre de 2012**, concedió el registro de la marca **"COCUNOA" (mixta)**, en favor de **COVENPRO S.A.S.**, para amparar los siguientes servicios de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: *"Vestidos, faldas, pantalones, blusas, botas, zapatos."*

Al respecto, la actora alegó que la marca **"COCUNOA" (mixta)** es confundible con las marcas previamente registradas **"CO´COON", (nominativa y mixta)**, que identifican productos de la citada Clase 25<sup>4</sup>, ya que poseen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales.

Además, adujo que las resoluciones acusadas carecen de fundamento jurídico, al señalar que la sociedad **CONTINENTAL FIVE ENTERPRISES S.A.** no tenía legitimidad para oponerse al registro de la marca **"COCUNOA"**.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la

---

<sup>4</sup> "Vestidos, calzados, sombrerería".

interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN; no así la del artículo 134 *ibídem*, pues no es materia de controversia aquello que puede constituir una marca.

Previamente a resolver el fondo de la controversia, es del caso aclarar que si bien en la actuación administrativa adelantada ante la SIC, le fue declarada infundada la oposición que presentó la sociedad actora, ello no eximía a dicha entidad de realizar el correspondiente examen de registrabilidad de los signos en disputa, habida cuenta que al ser la Oficina Nacional Competente en Colombia, estaba obligada a efectuar el estudio de registrabilidad de las marcas, se hubieran o no presentado oposiciones a la solicitud de registro marcario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 de la CAN.

En igual sentido, cabe precisar que la Sala resolverá la controversia teniendo en cuenta el alcance del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que la fijación del litigio y la referida interpretación se circunscribió a la vulneración de la citada disposición, con el concepto del alcance de violación que al cargo le

señaló la actora, frente al cual se refirió la contestación de la demanda.

Ello, en atención a que la competencia del Juez para resolver la controversia está circunscrita a la fijación del litigio, según se infiere del artículo 180, numeral 7, del CPACA.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con la norma de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, señalada por el Tribunal, procedía el registro de la marca **"COCUNOA"** para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

**"Decisión 486.**

"[...]

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

[...]

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

[...]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así:

“[...] 1.5.1 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

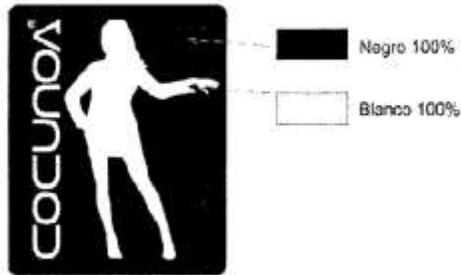
1.5.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

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

1.5.4. Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir como el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. [...]”

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

**MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (mixta)**



**MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (mixta)**

*Co'Coon®*

**MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (nominativa)**

**CO´COON**

Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta ("COCUNOA"), como lo es la solicitada por el tercero interesado en

las resultas del proceso, con otra marca mixta y otra nominativa ("**CO ´ COON**"), previamente registradas, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas controvertidas, no así el gráfico ni la grafía especial que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen, sin que las partes gráficas sean de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquéllas.

De manera, que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas

ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial:

“[...] 1.4.1. **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.4.2. **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.4.3. **Figurativa:** Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4.4. **Ideológica o conceptual:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. [...]”<sup>5</sup>

Además, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el

---

<sup>5</sup> Ibídem

cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

“[...]

- 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 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.
- c) **Se debe observar el orden de las vocales,** toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
- d) **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.  
[...]

Ahora bien, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos enfrentados la Sala advierte que no tienen similitud ortográfica, fonética ni conceptual, por lo siguiente:

Respecto a la **similitud ortográfica,** es preciso indicar que **“COCUNOA”** es una marca simple, estructurada por 7 letras, 4 vocales, 3 consonantes, 4 sílabas **(CO-CU-NO-A)** y la

denominación "**CO´COON**" también es una marca simple, estructurada por 6 letras, 3 vocales, 3 consonantes, un apóstrofe y tres sílabas (**CO-CO-ON**).

Entre ambas se observa que tienen diferente número de sílabas, de vocales y consonantes, además de que la segunda marca citada tiene una apóstrofe. Así las cosas, no hay una similitud ortográfica.

En relación con la **similitud fonética**, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es diferente, pues la expresión cuestionada se pronuncia **CO-CU-NO-A** y las denominaciones previamente registradas **CO-CO-ON**, es decir, como suenan.

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

<b>CO-CU-NO-A</b>	<b>CO-CO-ON</b>	<b>CO-CU-NO-A</b>	<b>CO-CO-ON</b>
<b>CO-CU-NO-A</b>	<b>CO-CO-ON</b>	<b>CO-CU-NO-A</b>	<b>CO-CO-ON</b>
<b>CO-CU-NO-A</b>	<b>CO-CO-ON</b>	<b>CO-CU-NO-A</b>	<b>CO-CO-ON</b>
<b>CO-CU-NO-A</b>	<b>CO-CO-ON</b>	<b>CO-CU-NO-A</b>	<b>CO-CO-ON</b>

Sobre el particular, **se debe puntualizar que aunque un signo se encuentre compuesto por vocablos en inglés, su pronunciación debe hacerse en español, pues son palabras que no son reconocidas conceptualmente por los consumidores**, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia<sup>6</sup>, en la que se dijo lo siguiente:

**“[...] Respecto de la similitud fonética debe señalarse que aunque el signo que pretende registrarse se encuentra compuesto por dos vocablos en inglés, su pronunciación debe hacerse en español pues son palabras que no son reconocidas conceptualmente por los consumidores, razón por la cual su pronunciación tampoco se hará en idioma inglés.** Vale la pena destacar algunas consideraciones hechas en la interpretación prejudicial 159-IP-2006:

**“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.**

[...]

*Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una*

---

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de de 6 de diciembre de 2007, C. P. Martha Sofía Sanz Tobón, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00321-01.

*palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros". (Proceso 16-IP-98, ya citado)[...](Las negrillas y subrayas fuera de texto)."*

Aunado a lo anterior, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada "**NO-A**" con "**ON**" de los signos previamente registrados.

Lo anterior en razón de que, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.

En cuanto a la **similitud ideológica o conceptual** se establece que la marca cuestionada **"COCUNOA"** es un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano.

Por su parte, la expresión **"CO´COON"** es una palabra en inglés, que traduce *capullo*, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el *consumidor promedio colombiano*.

Por lo tanto, no existe semejanza ideológica o conceptual en los signos enfrentados.

Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni conceptual que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada **"COCUNOA"** es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras.

Así mismo, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase

25 Internacional, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial, habida cuenta que la marca cuestionada termina con las vocales "**O-A**", que le dan un matiz diferenciador y contundente, al asumir una importancia decisiva para fijar la sonoridad dentro la referida denominación.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso "**COCUNOA**" la condición de "distintividad" necesaria y no existir entre los signos confrontados la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas legales, invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

**En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,**

**F A L L A**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**ENVÍESE** copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de julio de 2018.

**HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**  
Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**OSWALDO GIRALDO LÓPEZ**

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**