

Señor:

**JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**

E. S. D.

Referencia: SD2022/0039779

Signo: Podcast el Derecho y el Revés (clase 38)

Solicitante: YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO

Opositor: JHON JAIRO HOYOS OCHOA

Gaceta No. 964

LUZ ANGELA GOMEZ ARIAS, identificada con la cedula de ciudadanía número 52.145.081 y portadora de la tarjeta profesional número 236.458 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderada del opositor, interpongo **Demanda de Oposición** en contra de la solicitud de registro de la marca del signo **PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS** para la clase **38 (Mixta)**, en los siguientes términos.

HECHOS:

1.1. El señor **YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO** con domicilio en **MEDELLIN** solicitó el registro de la marca **Podcast el Derecho y el Revés (Mixta)** para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 bajo el expediente de la

referencia, esta solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 964.

- 1.2. Recientemente, mi representado y sus clientes se encontraron con que los señores RODOLFO CORREA y KATERINE STERLING empezaron a hacer uso de la expresión EL DERECHO Y EL REVES para identificar un podcast.
- 1.3. El día 1 de Marzo de 2022, después de constatarse las conductas que constituyen infracciones marcarias, se envió un comunicado con el propósito de informar a cerca del registro marcario previo y de persuadirlos de desistir con el uso del nombre del podcast soportado en el derecho que previamente le asiste a mi representado, esta misiva se envió a través de Correo Electrónico. (anexa prueba), en dos oportunidades.
- 1.4. La contraparte en cabeza de KARINA STERLING identificándose con C.C. 43614978 y quien firmó la repuesta aduce entre otras cosas que: “para que se configure esta infracción debe materializarse un riesgo de confusión en el mercado, situación que no se ha configurado ni se configurará, pues, ambas marcas son sustancialmente distintas, por lo que el PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS no constituye bajo circunstancia alguna, competencia para su marca..”
- 1.5. El 22 de abril de 2022, a tan solo unos días después del envío de los comunicados en mención, el señor **YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO**

SD2022/0039779

presenta la solicitud de registro de la marca “**Podcast el Derecho y el Revés**” para identificar sus servicios de la clase 38 de la Clasificación de Niza.

- 1.6. Si bien es cierto, aparentemente no existe nexo de causalidad entre **YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO** y los reclamados RODOLFO CORREA y KARINA STERLING, el podcast continua grabándose y publicándose por estos últimos.

<https://open.spotify.com/episode/6bsGX1hnrk6F6TrwVYLLZ9?si=nOrLBXdIQo-exkPI6KdrFA&context=spotify%3Ashow%3A6cZZjoFvQ09Bj5TwccWyKC>

- 1.7. Mi representado **JHON JAIRO HOYOS OCHOA** posee interés legítimo y el derecho exclusivo sobre el signo **AL DERECHO Y AL REVES** para identificar servicios de la clase 38 como se demuestra a continuación:

EXPEDIENTE	MARCA	CLASE	VIGENCIA
11123354		38	2032

- 1.4. El signo **Podcast el Derecho y el Revés** solicitado para la Clase 38 es confundible con la marca protegida con anterioridad, **AL DERECHO Y AL REVES** desde la perspectiva ortográfica, fonética y conceptual; hecho que las

hace perfectamente confundibles por el público consumidor, induciéndolo a error.

2. JUSTIFICACION LEGAL:

En vista de la solicitud de registro antes mencionada y en aras de garantizar y proteger los derechos de uso de la marca de mi representado, en virtud de ser evidente que el signo solicitado es idéntico a la marca registrada encontrándose incurso la solicitud de registro en la causal de irregistrabilidad de del literal a) del artículo 136 y del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual estipula lo siguiente:

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

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

Artículo 137. Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro

En efecto existe total identidad entre la marca solicitada "**Podcast el Derecho y el Revés**" y la marca de mi cliente **AL DERECHO Y AL REVES** hecho que se ajusta al literal mencionado dada su similitud ortográfica, fonética y conceptual, creando así un riesgo de confusión y asociación empresarial latente e innegable.

3. CONFUNDIBILIDAD

Es suficiente con que se presente alguna de las similitudes para que exista riesgo de confusión entre dos marcas. A continuación, se analizará con mayor rigor las similitudes que dan soporte a una negación.

3.1. Confusión ortográfica:

Al cotejar los signos “**Podcast el Derecho y el Revés**” y “**AL DERECHO Y AL REVES**” se concluye que la marca solicitada contiene la totalidad de la marca de mi poderdante. Teniendo en cuenta que la expresión PODCAST no se puede apropiarse de manera exclusiva por ningún empresario dado que es genérica para la clase 38, y como tal no cuenta en el examen marcario.

Así las cosas, en el plano ortográfico, las similitudes son evidentes, debido a que el signo solicitado reproduce por completo la expresión principal y distintiva de la marca de nuestro representado como se puede ver a continuación:



Podcast **EL DERECHO Y EL REVÉS**
AL DERECHO & AL REVES

Lo anterior demuestra que inequívocamente que un consumidor, oyente o la audiencia podría pensar que se trata de una variación de la marca anteriormente protegida. Finalmente, lo único que difieren es que utilizan EL en lugar de la contracción AL, y la Y que fonéticamente suenan igual que & (*l ampersant*).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación prejudicial 84 IP de 2015, ha establecido que:

"La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia"

Queda plenamente demostrado que desde el aspecto ortográfico, las marcas bajo conflicto representan un inminente riesgo de confusión o asociación, toda vez que comparten el mismo número de palabras con longitud igual con idéntica secuencia de vocales, lo cual es fundamento suficiente para que no prospere el registro de la marca solicitada.

3.2. Confusión Fonética:

La confusión fonética se presenta porque teniendo fonemas idénticos se produce el mismo sonido al ser pronunciadas, así:



EL DERECHO Y EL REVÉS - AL DERECHO Y (&) AL REVÉS / EL DERECHO Y EL REVÉS - AL DERECHO Y (&) AL REVÉS

3.3. Confusión conceptual:

En lo relativo al aspecto conceptual, es necesario manifestar que las marcas bajo conflicto también coinciden en este aspecto, toda vez que, buscan evocar la misma idea. El concepto del término protegido **AL DERECHO & AL REVÉS** y la solicitada **EL DERECHO Y EL REVÉS** puede definirse como que cubre la totalidad de las

posibilidades, en este caso siendo un medio de comunicación la idea que transmite es que el contenido cobija un gran número de temas analizados desde diferentes perspectivas, por lo que se presenta total confusión ideológica dado que comunica exactamente la misma definición.

3.4. Confusión gráfica:

MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
	

Así, observados los signos en su conjunto, ha de precisarse que, si bien, se trata de marcas mixtas, el elemento preponderante y que más resalta en ambos signos, es el nominativo, por encima del aspecto gráfico, que los dos presentan. Ahora bien, teniendo en cuenta las reglas para efectuar el cotejo marcario de manera visual y es teniendo en cuenta que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas y que estas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

si se comparan visualmente presentan similitudes en cuanto a que la acompaña en la parte superior la primera parte de la marca, es decir AL DERECHO y EL DERECHO y EL REVES y AL REVES se encuentran con algunas letras en posición contraria a como se escriben, teniendo casualmente una estructura ortográfica, conceptual y visual idéntica.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA:

Aunado a lo anterior, resulta de suma importancia analizar la conexidad competitiva entre las marcas, esto es, identificar si las clases de productos y servicios en que se encasilla cada signo, obedecen a un mismo mercado.

Se debe traer a colación lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación Prejudicial N° 135-IP-2004 quien ha manifestado:

"...cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados"

Es decir el riesgo de confusión implica cierta interdependencia de factores a tomar en cuenta, y en particular, la similitud entre las marcas y la relación entre los servicios designados. Para este caso, habida cuenta de la identidad de los servicios ofertados por ambos signos distintivos, el despacho debe concluir el riesgo de confusión y/o asociación entre los signos dadas las similitudes gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales.

Cabe aclarar al examinador dado que el opositor lo conoce de antemano que AL DERECHO & AL REVES es un programa radial emitido por más de 32 años y cuya actividad periodística es reconocida en el ámbito nacional; por lo que la emisión y puesta en marcha de un podcast denominado EL DERECHO Y EL REVÉS, puede considerarse que las dos marcas son prestan exactamente los mismos servicios, pueden tener el mismo consumidor, oyentes o audiencia.

Para ello El TJA realiza una aclaración respecto a los criterios sustanciales de vinculación, conexión o relación:

- **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y/o servicios:** *Expresa el Tribunal que el criterio de intercambiabilidad se refiere la posibilidad de sustitución razonable para el consumidor entre un producto y/o servicio y otro. A efectos de apreciar la configuración de este criterio debe atenderse al precio de los bienes; sus características; la finalidad de estos; así como, los canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización, etc.*
- **La complementariedad entre sí de los productos y/o servicios:** *La complementariedad, por su parte, hace referencia a la necesidad de consumir un producto o hacer uso de un servicio en razón a la adquisición inicial de otro. En este sentido, el uso de uno generará el uso del otro. De esta manera, a manera de ejemplo la pasta de dientes (dentífrico) resulta complementaria al cepillo dental.*
- **La posibilidad de considerar que los productos y/o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad):** *Parte desde la óptica del consumidor, en el sentido de que este, teniendo en cuenta la realidad del mercado, pueda asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada.*

De acuerdo a lo anterior, dentro de las actividades que lleva a cabo AL DERECHO Y AL REVES existe conexidad total entre los servicios prestados con la marca solicitada EL DERECHO Y EL REVES dado que uno emite y difunde un programa de radio y el otro transmite un podcast.

Los servicios identificados por el solicitante son sustituibles, complementarios y encuentran relación de razonabilidad con el signo previamente registrado, dado los servicios de emisión y difusión de programas de radio son intercambiables con los de emisión de podcast. Son complementarios dado que se ha considerado que los podcast son la evolución de los programas radiales.¹

Así mismo de acuerdo al criterio de razonabilidad los periodistas, locutores, comunicadores descubrieron una nueva forma de aprovechar el poder de la voz a través de la producción y emisión de podcast. Hoy la mayoría de emisoras y muchos programas radiales han pasado a emitir dicho contenido a través de la difusión de un podcast, por lo tanto es predicable que entre ambos hay una relación genero-especie.

Técnicamente hablando un podcast es un programa radial dirigido a un público específico, un podcast es un medio de comunicación más, por lo tanto cumplen la misma función: entretener, informar,

Queda entonces probado que a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Andino, entre las dos marcas en conflicto ya que hay un riesgo de conexidad competitiva flagrante por el principio de complementariedad, intercambiabilidad y razonabilidad, por lo cual en el caso concreto es posible predicar conexidad competitiva entre las marcas en conflicto y en consecuencia no debería proceder el registro de la marca mixta solicitada.

¹ <https://es.unesco.org/courier/2020-1/podcast-radio-reinventada>

5. MALA FE Y COMPETENCIA DESLEAL.

Dentro de las causales de irregistrabilidad de una marca, la Comunidad Andina en el artículo 137 de la Decisión 486 del 2000 consagró una causal relativa a los registros que pudieren perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Artículo 137- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro

En el caso concreto salta a la vista los indicios de competencia desleal y como se expresa anteriormente RODOLFO CORREA, KARINA STERLING y el solicitante de este signo; **YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO** conocían antes de proceder a solicitar a registro dicho nombre, el derecho que le asiste a mi cliente.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 54-IP de 2013, ha enunciado:

“La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal...”

SD2022/0039779

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

Si bien es cierto los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

No obstante, frente a lo anterior es posible concluir la existencia de los presupuestos necesarios para la aplicación de la causal contenida en el artículo 137.

El solicitante pretende obtener una marca con innegables similitudes a la marca previamente registrada por mi mandante, llevando a una palmaria comisión de actos de competencia desleal, ya que tiene pleno conocimiento de la existencia de la marca previamente registrada los cuales parten de los indicios razonables que se expondrán a continuación

1. La marca solicitada EL DERECHO Y EL REVES copia los elementos de mayor distintividad del signo previamente registrado por mi mandante. En consecuencia, se genera un riesgo de confusión e imitación de la marca AL DERECHO & AL REVES, llevando a facilitar actos contrarios a la competencia como la desviación de clientela y el aprovechamiento de la reputación ajena, así como el contenido en el literal a) del artículo 258 de la Decisión 486 del 2000

2. Tanto la solicitud de marca PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS, como la marca AL DERECHO & AL REVÉS se encuentran inmiscuidas en el mismo sector

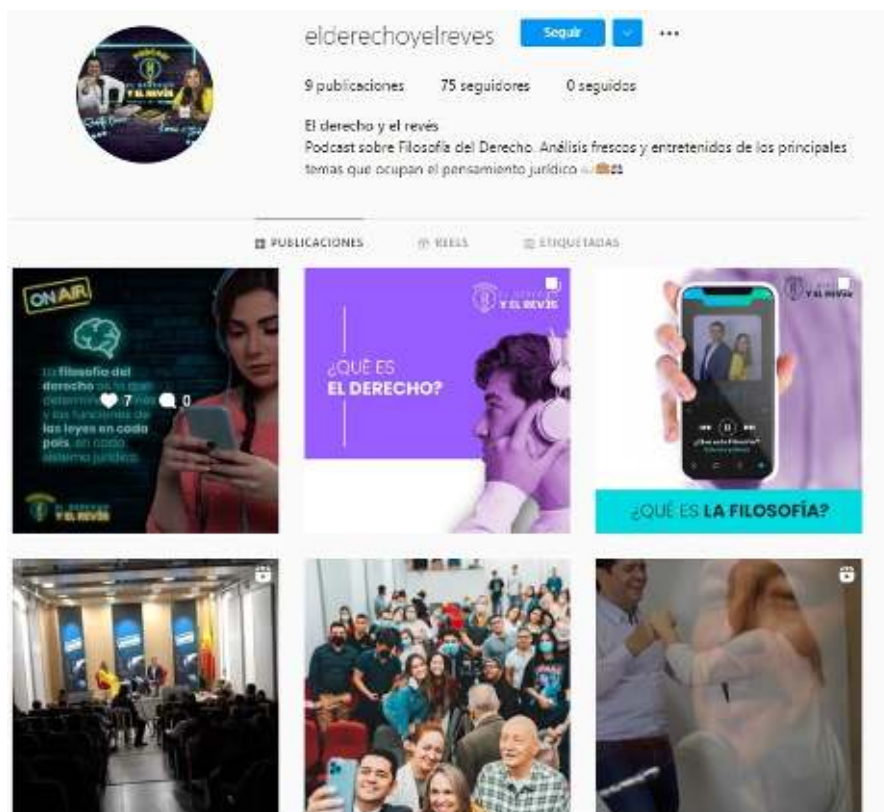
SD2022/0039779

de las telecomunicaciones, de los servicios de emisión y transmisión de información comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El solicitante de la marca y quienes obran como presentadores, conductores y animadores del PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS tienen amplio conocimiento de la marca previamente registrada bajo la denominación AL DERECHO Y AL REVES, pues tanto el periodista JOTA JAIRO HOYOS OCHOA funge como periodista por más de 40 años en el departamento de Antioquia, el programa radial con ese nombre ha sido emitido por más de 32 años de manera ininterrumpida y su actividad periodística es reconocida en el ámbito nacional; pero además conocían previamente la infracción que pudieran cometer, a través de una carta formal el día 1 de MARZO de 2022 al Correo Electrónico.
3. De forma peculiar, se solicita en cabeza de un desconocido en el medio periodístico el trámite de un signo PODCAST EL DERECHO Y EL REVES tan solo unos días después de la recepción de los comunicados de cesar y desistir. Aun cuando sigue siendo producido y emitido por RODOLFO CORREA, KARINA STERLING.



² <https://www.instagram.com/elderechoyelreves/>



En conclusión, estamos ante una solicitud de registro de marca que puede facilitar, consolidar o perpetrar actos de competencia desleal, y existen indicios suficientes que permiten concluir que el solicitante del signo actuó contra los postulados de la buena fe comercial, los cuales consisten en solicitar una réplica sistemática de la marca previamente registrada por mi mandante, no solo teniendo conocimiento del signo, sino además solicitando el registro después de tener conocimiento de la infracción marcaria cometida.

6. PRETENSIONES:

- A.** Se solicita declarar fundada la oposición interpuesta por mi cliente contra la solicitud de registro de la marca **Podcast el Derecho y el Revés** por la indiscutible identidad, la exactitud de prestaciones y la alta posibilidad que afecte los derechos previos que posee mi cliente.
- B.** Se niegue la solicitud de registro de marca **Podcast el Derecho y el Revés** en clase 38.

7. PRUEBAS:

- Correo del 2 de marzo de 2022, a rodolfo.correa@ochoacorrea.com, rodolfocorrea1@yahoo.com fallido.
- Documento de reclamación extrajudicial
- Correo del 29 de marzo de 2022, 17:26 a rodolfocorrea1@yahoo.com exitoso
- Respuesta de Karina Sterling a través del correo: contenidosk@gmail.com
- Contenido de la respuesta.



LUZ ANGELA GOMEZ ARIAS

CC. No. 52.145.081

TP 236.458