

Medellín, 2 de noviembre de 2022

Señora
Mónica Andrea Ramírez Hinestroza
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial
Bogotá – Colombia.

Referencia: Expediente N° SD2022/0039779
Solicitante: Yersson Alexis Zapata Hurtado
Marca solicitada: Podcast el Derecho y el Revés
Asunto: Interposición recurso de apelación contra Resolución N° 64857.

Yersson Alexis Zapata Hurtado, identificado como aparece en mi correspondiente firma, acudo ante su honorable despacho, con el fin de interponer recurso de apelación en contra de la Resolución N° 64857 del 20 de septiembre de 2022, notificada por correo electrónico el día 21 de septiembre de la misma anualidad, con base en los argumentos que procedo a desarrollar.

I. Motivos de inconformidad.

En la referenciada Resolución N° 64857 del 20 de septiembre de 2022, el Director de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición interpuesta por el señor JHON JAIRO HOYOS OCHOA, y negó el registro de la Marca Podcast el Derecho y el Revés (Mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

De la Resolución notificada se presentan los siguientes motivos de inconformidad:

1. Inobservancia de elementos diferenciadores entre ambas marcas que las dotan de distintividad.

Afirma la superintendencia de industria y comercio que ambos signos son idénticos y por lo tanto no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor, afirmando incluso que:

“En efecto, se observa que son gramaticalmente similares por cuanto **el signo solicitado en primera instancia reproduce totalmente la marca opositora en los que a sus expresiones y concepto dominante se refiere, sin que la inclusión de la expresión “PODCAST” y el cambio en los artículos “AL – AL” por “EL – EL” y su variación gráfica, logren diluir el riesgo de confusión latente.**

No obstante, no tuvo en cuenta el director de signos distintivos, que la palabra PODCAST antecede la marca solicitada “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS”, y es precisamente esta palabra la que logra diferenciar ambas marcas, y que no se presente confusión en los consumidores. Al respecto, el H. Consejo de Estado en sentencia² del 31 de julio de 2018, dirimió un conflicto de características similares al que hoy nos ocupa, en el que se realizó cotejo marcario entre el signo FRUCO MAYOSTAZA y la marca previamente registrada MAYOSTAZA. Al respecto, el H. Consejo de Estado manifestó:

¹ “Emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil”. Disponible en: <https://www.rdstation.com/es/blog/que-es-un-podcast/>

² CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00433-00.

La Sala advierte que, si bien es cierto, el signo solicitado reproduce íntegramente la marca registrada, tiene elementos diferenciadores suficientes que lo dotan de distintividad, como es el caso de la partícula FRUCO, que le permite identificar el origen empresarial del producto, aunado al hecho que, como se expuso en precedencia, la marca MAYOSTAZA es una marca débil y no puede, en consecuencia, ser apropiable de forma exclusiva por un empresario, toda vez que si otro signo contiene un elemento diferenciador suficientemente distintivo podrán coexistir en el mercado, como ocurre en este caso. **En este sentido, esta Sala recuerda que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.**

Con base en lo anterior, deberá señalarse que, en primer lugar la marca solicitada “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” NO reproduce totalmente la marca registrada “AL DERECHO Y AL REVÉS” pues, la diferencian los artículos y la palabra PODCAST, no obstante, y en gracia de discusión, si se insiste en que se reproduce por completo la marca, ello no es óbice para que se decidiera que no pueden coexistir entre sí, pues, la primera está precedida de la palabra PODCAST que le permite identificarse de la otra marca, por cuanto, es evidente que ambas ofrecen un servicio completamente opuesto, y carecen de similitud ideológica.

Así las cosas, si un consumidor se encontrare con las dos marcas objeto de litigio: PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS y AL DERECHO Y AL REVÉS, inmediatamente podría identificar que la primera se refiere a un programa que, en primer lugar se transmite únicamente por medio de plataformas streaming (NO por radio), y en segundo lugar, que se trata de un programa que hace referencia a temas especializados en asuntos jurídicos; muy diferente a la marca ya registrada AL DERECHO Y AL REVÉS que se transmite por radio y trata todo tipo de temas.

Finalmente, en la sentencia en comento, la Sala precisó que: “el signo solicitado FRUCO MAYOSTAZA, es de naturaleza nominativo compuesto, por cuanto está formado por dos palabras, respecto de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha precisado que “[...] cuando estamos frente a un signo compuesto, las autoridades deben analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. **Además, se deberá identificar aquel vocablo que pudiera darle la suficiente carga semántica para que sea capaz de distinguir productos y/o servicios de un origen empresarial determinado de forma tal que no sea confundible con otros concurrentes en el mercado**”. En el caso que nos ocupa, el vocablo que da suficiente carga semántica para que ambas marcas puedan distinguirse, es la palabra PODCAST.

2. Desconocimiento de que las palabras derecho y revés, son de uso común y constante, y por ende pueden ser usadas por cualquier otro empresario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Proceso 70–IP–2005 hizo mención a los elementos de uso común en las marcas así:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión”.

En el *sub examine*, carecería de toda lógica que cada que algún empresario decidiera usar en su marca las palabras “derecho” y “revés”, se viese restringido debido a que ya hay una marca registrada que contiene estas palabras. Ello por cuanto ambas son

palabras de uso común en nuestra cultura y que adicionalmente tienen múltiples significados, tal como se evidencia a continuación:

La Real Academia Española - RAE³ define la palabra derecho mediante veinticinco (25) conceptos, entre ellos:

1. *adj. Recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro. Esta pared no está derecha.*
2. *adj. Justo, legítimo.*
3. *adj. Fundado, cierto, razonable.*
4. *adj. **directo** (|| que va sin detenerse en puntos intermedios). Id derechos al asunto.*
5. *adj. Dicho de una parte del cuerpo humano: Que está situada en el lado opuesto al del corazón. Los diestros utilizan la mano derecha.*
6. *adj. Que está situado en el lado opuesto al del corazón del observador.*
7. *adj. Que cae hacia la parte **derecha** de un objeto. El jardín que hay a la parte derecha de la casa.*
8. *adj. Dicho de lo que hay en una cosa que se mueve: Que está en su parte **derecha** o cae hacia ella, según el sentido de su marcha o avance. El faro derecho del auto bús. La orilla derecha del río.*
9. *m. Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida*
10. *m. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella.*
11. *m. Facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona, o de sus relaciones con respecto a otras. El derecho del padre. Los derechos humanos.*
12. *m. Justicia, razón.*
13. *m. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.*
14. *m. Ciencia que estudia el **derecho** (|| conjunto de principios y normas).*
15. *m. Exención, franquicia, privilegio.*
16. *m. Lado de una tela, papel, tabla, etc., en el cual, por ser el que ha de verse, aparece la labor y el color con la perfección conveniente.*
17. *m. Cantidad que se paga, según un arancel, por la utilización de cosas o servicios de una Administración pública, corporativa o privada. U. m. en pl. Derechos aduaneros.*
18. *m. p. us. Sendero, camino.*
19. *f. **mano derecha.***
20. *f. Dirección correspondiente al lado **derecho**. Tuerza por la primera a la derecha.*
21. *f. Camino que llevan los perros cuando siguen la caza.*
22. *f. En las asambleas parlamentarias, los representantes de los partidos conservadores.*
23. *f. Conjunto de personas que profesan ideas conservadoras.*
24. *f. desus. Conjunto de perros de caza que se sueltan, según determinadas reglas, para seguir a la presa.*
25. *adv. **derechamente.***

Así mismo, según la enciclopedia jurídica⁴, la palabra derecho posee dos acepciones fundamentales: como Derecho objetivo se refiere al conjunto de normas que rigen la vida del hombre en sociedad y sus relaciones con los demás miembros de la misma, y como derecho subjetivo hace alusión a las facultades concretas que el ordenamiento reconoce a los individuos dentro del marco del Derecho objetivo.

Por su parte, la palabra revés tiene siete (7) significados según la Real Academia Española – RAE⁵:

1. *m. Espalda o parte opuesta de algo.*
2. *m. Golpe que se da a alguien con la mano vuelta.*
3. *m. Golpe que con la mano vuelta da el jugador de pelota para volverla.*
4. *m. Infortunio, desgracia o contratiempo.*

³ <https://dle.rae.es/derecho>

⁴ <http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm>

⁵ <https://dle.rae.es/rev%C3%A9s>

5. m. Vuelta o mudanza en el trato o en el genio.

6. m. Dep. En tenis y otros juegos similares, golpe dado a la pelota, cuando est a viene por el lado contrario a la mano que empuña la raqueta.

7. m. Esgr. Golpe que se da con la espada diagonalmente, partiendo de izquier da a derecha.

En virtud de lo anteriormente planteado, salta a la vista que estas dos palabras son de uso común y pueden emplearse para describir múltiples actividades, pues ambas cuentan con gran variedad de significados.

Por ello, el hecho de que no puedan usarse por ningún otro comerciante a la hora de registrar una marca es muestra del evidente monopolio que esta asumiendo la marca ya registrada, pues, es la única que tiene el derecho de emplear dos palabras que tan común y constantemente son utilizadas, lo que palmariamente violenta el derecho de los demás comerciantes a conformar libremente su marca, derecho incluso reconocido por el Tribunal Andino en proceso 29-IP-2013:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna”.

3. Carencia de identidad de ambas marcas en el campo ideológico.

En proceso Núm. 84-IP-2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que la similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Como ya se dijo anteriormente, las palabras derecho y revés son de uso común y tienen cantidad de significados, por lo que no podría predicarse identidad ideológica de dos palabras que tienen múltiples usos en diferentes contextos.

En este caso, si bien ambas marcas usan las palabras “derecho y revés”, no lo hacen para conceptuar la misma idea, pues, PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS es una marca que, al ir acompañada de la expresión “podcast” y de los artículos “el”, refiere inequívocamente a que tratará temas de derecho, concebido propiamente como el conjunto de normas que rigen la vida del hombre en sociedad y sus relaciones con los demás miembros de la misma.

Por su parte, la marca AL DERECHO Y AL REVÉS, por tener el artículo “al”, da inmediatamente la idea de que se trata de la definición del derecho como una posición (al derecho, al lado, arriba, abajo, etc.).

Lo anterior quiere decir que, pese a que ambas marcas comparten dos palabras en común, estas palabras NO son iguales ideológicamente, pues conceptualmente son completamente opuestas y no representan ni evocan la misma idea.

II. Petición

Por lo anterior, peticiono respetuosamente a la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial para que REVOQUE la Resolución N° 64857 del 20 de septiembre de 2022, y en su lugar se ordene el registro de la marca mixta PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS.

No siendo otro el motivo de la presente, me suscribo.

Atentamente,



YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO
C.C. 1.036.659.888