

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

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 22 de abril de 2022, el señor **YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO**, solicitó 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<sup>1</sup>.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 964 del 10 de junio de 2022, el señor **JHON JAIRO HOYOS OCHOA** a través de su apoderado, presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

*(...) 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.*

*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 acerca 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.*

*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.*

*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.*

**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.*

**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 apropiar de manera exclusiva por ningún empresario dado que es genérica para la clase 38, y como tal no cuenta en el examen marcario.*

<sup>1</sup> 38: Transmisión de pódcast; transmisión de pódcast de grabación digital de pantallas [screencasts]; transmisión de pódcast de vídeo.

Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

*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 & (I ampersant).*

**Confusión Fonética:** *La confusión fonética se presenta porque teniendo fonemas idénticos se produce el mismo sonido al ser pronunciadas.*

**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 REVES 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.*

**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.*

*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.*

*De acuerdo con 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.*

*Así mismo de acuerdo con el 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 las 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. (...)*

**(...) 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.*

*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.*

Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

*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.*

*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. (...)*

Que dentro del término concedido y con el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto, el señor **YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO**, solicitante del registro, en nombre propio dio respuesta a la oposición presentada, argumentando lo siguiente:

*(...) La oposición presentada por la marca “AL DERECHO Y AL REVÉS” se fundamenta esencialmente en que supuestamente el signo “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” solicitado para la Clase 38 es confundible con la marca “AL DERECHO Y AL REVES” desde la perspectiva ortográfica, fonética, conceptual y gráfica, además de dicha supuesta similitud, el opositor considera que existe una conexidad competitiva, y una mala fe y competencia desleal por parte del solicitante.*

*Sin embargo, esta parte observa que la oposición debe ser declarada infundada pues ambas marcas no son confundibles ni presentan una conexidad competitiva, de hecho hacen referencia a objetos distintos, toda vez que, la expresión el derecho se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad; mientras que al derecho, hace referencia a la posición o lado en el que se encuentra un objeto, es decir, al derecho es un indicativo de posición y el derecho es un orden normativo.*

*Así las cosas, el opositor tiene un programa de radio denominado “AL DERECHO Y AL REVÉS”, en el que se tratan los temas de un lado y del otro, en cambio en el “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” se trata un tema especializado en asuntos jurídicos, esto quiere decir que, “AL DERECHO Y AL REVÉS”, hace referencia a la forma en que se trata un tema, mientras que “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS”, es propiamente el tema; lo que a todas luces evidencia que entre ambas marcas no existe ninguna similitud ideológica.*

### **I. SOBRE LA CONFUNDIBILIDAD**

*Los elementos nominativos de las marcas en conflicto difieren por completo, pues, la primera de ellas “POD-CAST EL DE-RE-CHO Y EL RE-VÉS” trae diez (10) sílabas*

*Así mismo, se evidencia que no existe un secuencia de vocales similar (O-A-E-E-E-O-E-EE-S) (A-E-E-O-A-E-E), ni mucho menos un número cercano de letras “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” (24 letras) / “AL DERECHO Y AL REVES” (17 letras).*

*Adicionalmente, deberá advertirse que, “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” no comparte la primera palabra “PODCAST” la cual genera más poder de recordación en el público consumidor, tal como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.*



Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

*Finalmente, salta a la vista que los prefijos entre ambas marcas son totalmente diferentes, sin repetirse si quiera uno de ellos: “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” usa los conectores: “EL – Y – EL”, mientras que “AL DERECHO Y AL REVÉS”, usa: “AL - & - AL.*

*En relación con la similitud fonética, la pronunciación de las marcas en conflicto es diferente debido a que la palabra “PODCAST” al estar al inicio, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. Al respecto, el Consejo de Estado<sup>2</sup> advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que su pronunciación y fonética sea distinta, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.*

*No puede predicarse similitud ideológica de ambas marcas, por cuanto “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS”, clara e inequívocamente hace alusión a una marca que consiste en un PODCAST que trata temas de interés jurídico, mientras que, cuando un oyente escucha “AL DERECHO Y AL REVES” no evoca la idea de un podcast, pues no está acompañado de ninguna descripción que permita que el oyente identifique de que se trata dicha marca.*

*La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo 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”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).*

## **II. SOBRE LA CONEXIÓN COMPETITIVA.**

*Si bien, en el sub lite ambos productos están en la clase 38, su descripción es completamente diferente.*

*El “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” tiene, como canal de comercialización única y exclusivamente plataformas de streaming<sup>4</sup> tales como Spotify o Amazon music, las cuales son formatos diferentes a la radio, canal de comercialización que tiene la marca “AL DERECHO Y AL REVES”.*

*En el caso que nos ocupa no existen similares medios de publicidad, pues la marca “AL DERECHO Y AL REVES” publicita su programa en radio, el que de hecho ha sido emitido por más de 32 años de manera ininterrumpida tal como lo manifestó el opositor en su escrito, por el contrario, el PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS es publicitado en plataformas digitales, tales como Instagram y Facebook”.*

*No es viable pensar que el consumidor, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo productor, pues, ambas marcas se difunden por canales diferentes, así, siguiendo el ejemplo dado por el Tribunal, las marcas objeto de disputa ni siquiera “se venden en la misma tienda”.*

*Los productos ofrecidos por ambas marcas son completamente diferentes entre sí, y no habría manera de reproducirlos en conjunto, pues el “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” se reproduce por plataformas de streaming, mientras que “AL DERECHO Y AL REVES” por radio; por lo que no podría predicarse que ambas son complementarias. (...)*



Ref. Expediente N° SD2022/0039779

**(...) III. SOBRE LA MALA FE Y COMPETENCIA DESLEAL.**

*Resulta sorprendente que el opositor lance este tipo de acusaciones, pues, la marca “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” en ningún momento ha pretendido atraer a los clientes de la marca “AL DERECHO Y AL REVES” y mucho menos dañar o perjudicar al “competidor” por cuanto, en primer lugar, la marca “AL DERECHO Y AL REVES” no representa una competencia para la primera, debido a que ni siquiera concurren en el mismo mercado, toda vez que, el “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” se encuentra en el mercado de las plataformas de streaming, mientras que “AL DERECHO Y A REVES” tiene su mercado en la radio, tal como lo manifestó en reiteradas ocasiones el opositor en su escrito.*

*En este mismo sentido, tampoco puede predicarse que el “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” busque la “denigración del competidor (con información falsa)”, ello por cuanto, el “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” JAMÁS ha mencionado siquiera al “DERECHO Y AL REVES” en ninguna de sus publicaciones y programas, pues no existen motivos para mencionarlo debido a que, se reitera, no constituyen competencia la una para la otra y podrían coexistir pacíficamente.*

*Y finalmente frente a la “explotación indebida de la reputación ajena”, se reitera que el nicho de mercado, los consumidores y los canales de comercialización de ambas marcas son completamente diferentes, por lo que no habría razón para que el “PODCAST EL DERECHO Y EL REVES” quisiese aprovecharse de la reputación ajena, pues, no la necesita para nada. (...)*

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 el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero<sup>2</sup>,

<sup>2</sup> •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.

Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

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 registrada<sup>3</sup>.

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.

### Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“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”*.

### Concepto de la norma

El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. En tal sentido, la causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en

---

•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. (...)

<sup>3</sup> A tal efecto, el Tribunal 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.

Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

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 e impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

*“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.*

*En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.*

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiere a la causal consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

*“(…) 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.*

*Por lo tanto, en el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba tratados, la autoridad nacional competente deberá establecer si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.*

*El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca, esto es cuando un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.*

*(…) Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro”.*

*En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.*

*Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento*



Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

*de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.<sup>4</sup>*

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicios de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

- a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,
- b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Así las cosas, el artículo 137 contiene una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva, que tiene por objeto prevenir que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal debido al monopolio que otorga el registro marcario.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que un registro marcario otorga a su titular un derecho de uso exclusivo que impide a terceros indeterminados de la explotación no autorizada de su signo. Adicionalmente, la marca tiene por objeto identificar bienes y servicios en el mercado, y facilitar a los consumidores el acceso a un determinado estándar de calidad que asocia a tal marca y a su origen empresarial.

En tal sentido, las marcas presentan una faceta positiva, que implica para su titular el derecho de uso exclusivo de su signo de manera directa o bien, la autorización de uso a terceros (licenciamiento); una faceta negativa, que supone la potestad de prohibir a terceros el uso no autorizado del signo o bien de solicitar el resarcimiento del daño causado por la ejecución de tal conducta; y una faceta informativa, comoquiera que permite a los consumidores determinar el origen empresarial de los productos o servicios, e inferir a partir de ello la calidad de los mismos, derivado del vínculo surgido entre la calidad de los productos o servicios y un origen empresarial determinado.

En otras palabras, la faceta informativa de las marcas permite a los consumidores adelantar un ejercicio de asociación comercial y por tanto facilitan la toma de decisiones relacionadas con la adquisición de productos o la contratación de servicios.

De manera que si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad de una solicitud de registro, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con la solicitud de registro, que en caso de ser exitosa otorgará un derecho de exclusiva para su titular, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, este Despacho a la luz de lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina PROCESO 279-IP-2015, Marca mixta VENEZIA STAINLESS STEEL.



Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Delegatura de Propiedad Industrial, como Oficina Nacional Competente para las administraciones del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

**Acervo probatorio**

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas de parte del opositor **JHON JAIRO HOYOS OCHOA**, a través de su apoderado:

1. Impresión de pantalla del correo electrónico de fecha 2 de marzo de 2022, enviado a los mails [rodolfo.correa@ochoacorrea.com](mailto:rodolfo.correa@ochoacorrea.com), [rodolfocorrea1@yahoo.com](mailto:rodolfocorrea1@yahoo.com) fallido.
2. Documento de reclamación extrajudicial enviado al señor RODOLFO CORREA.
3. Impresión de pantalla del correo electrónico de fecha 29 de marzo de 2022, enviado a los mails [rodolfocorrea1@yahoo.com](mailto:rodolfocorrea1@yahoo.com).
4. Copia de la respuesta a la reclamación extrajudicial de parte de la señora Karina Sterling, enviada a través del correo electrónico [contenidosk@gmail.com](mailto:contenidosk@gmail.com).

**Estudio de registrabilidad del signo solicitado**

**Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486:**

**Confundibilidad con marca previamente registrada**

La marca opositora es la siguiente:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	AL DERECHO Y AL REVÉS	JHON JAIRO HOYOS OCHOA	11123354	9	38	Marca	Registrada	18 abr. 2032

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 <p>Podcast el Derecho y el Revés</p>	 <p>AL DERECHO Y AL REVÉS</p>

Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

**Jurisprudencia**

**Comparación entre marcas mixtas**

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

*“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”<sup>5</sup>.*

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

*“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado 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”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).*

De igual manera ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar 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”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).*

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.

**Prevalencia del aspecto nominativo.**

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

<sup>6</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- 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.
- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.<sup>7</sup>

**Análisis comparativo frente a marca opositora “AL DERECHO Y AL REVES”:**

Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones “PODCAST EL DERECHO Y EL REVES” en caracteres especiales, cuyo aparte gráfico consiste en la ilustración de un micrófono dentro de una circunferencia. Así mismo, la marca opositora es de naturaleza mixta, compuesta por las expresiones “AL DERECHO Y AL REVES” en caracteres especiales, ilustradas dentro de un diseño particular en forma de circunferencia con un cuadrado en el medio.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos en cotejo y dejando de presente que es el elemento denominativo el preponderante en estos, por cuanto son las palabras las que usaría el consumidor para demandar los servicios identificados con los signos, esta Dirección encuentra, contrario a lo afirmado por el solicitante que, los signos bajo estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor (PODCAST EL DERECHO Y EL REVES vs AL DERECHO Y AL REVES).

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<sup>8</sup>” y el cambio en los artículos “AL – AL” por “EL – EL” y su variación gráfica, logren diluir el riesgo de confusión latente, pues ambos signos coinciden conceptualmente

<sup>7</sup> Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

(…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

(…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

<sup>8</sup> “**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/>

Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

en la acepción “**AL DERECHO Y AL REVES**” la cual refiere a algo que es **“completamente, en su totalidad, de todas las maneras posibles o necesarias”**<sup>9</sup>.

En consecuencia, los signos son idénticos en el campo ideológico, al evocar exactamente la misma idea o concepto y por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.

Por otra parte, las expresiones cotejadas se articulan de forma semejante y por ende, los consumidores en una primera impresión podrían asociar los signos con el mismo origen empresarial, creer que se trata de una innovación o una nueva línea de servicios de la marca registrada denominada “**PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS**”, cuando en realidad los signos están protegidos por diferentes empresarios.

En consecuencia, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de las marcas antecedente, elemento relevante en la configuración del signo y que resalta respecto de los demás, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Así las cosas, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

### **Conexión competitiva**

El signo solicitado pretende distinguir:

**(38): Transmisión de pódcast; transmisión de pódcast de grabación digital de pantallas [screencasts]; transmisión de pódcast de vídeo.**

De otro lado, la marca opositora identifica:

### **Expediente**

### **Servicios**

**11123354**

**(38): Telecomunicaciones, difusión, emisión, transmisión de programas relacionados con las telecomunicaciones; programas de televisión y radio; envío de mensajes electrónicos; correo electrónico; servicios relacionados con redes e internet; contacto entre anunciadores y usuarios de redes y demás servicios relacionados con las telecomunicaciones.**

### **Análisis de conexidad competitiva de clase 38° solicitada y con oposición, frente a clase 38° opositora:**

Al verificar la cobertura de los servicios que se pretenden con el signo solicitado y los identificados con el signo opositor, se evidencia que además de compartir la misma clase 38° del nomenclador internacional, identifican el mismo tipo de servicios de **“transmisión de programas”** y sus complementarios como la **difusión, emisión y la comunicación.**

<sup>9</sup> Disponible en: <https://diccet.com/2022/01/19/al-derecho-y-al-reves/#::~:~:text=adv.,las%20maneras%20posibles%20o%20necesarias.>



Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

De esta manera, sin efectuar mayor análisis, dada su obvia identidad, es claro que los mismos comparten la misma naturaleza y finalidad, lo cual supone que el consumidor al acceder a los mismos podrá incurrir en riesgo de confusión al pensar erradamente que tales servicios provienen de un único empresario.

De otro lado, esta Dirección evidencia que los servicios pretendidos por el signo solicitado **“transmisión de pódcast; transmisión de pódcast de grabación digital de pantallas [screencasts]; transmisión de pódcast de vídeo”**, son la especie dentro del género de servicios de **“telecomunicaciones”** que se distinguen con el signo opositor. De manera que, los signos en conflicto, al identificar los mismos servicios dentro de la misma clase, comparten el mismo género, naturaleza y finalidades.

Así mismo existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de servicios cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

**Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 - Presuntos actos de competencia desleal:**

A efectos de probar la presunta ejecución de actos de competencia desleal, el señor **JHON JAIRO HOYOS OCHOA**, funda la invocación de dicha causal en los siguientes argumentos:

*(...) 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 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*

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

*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.*

*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 marcaría cometida. (...)*

Por su parte, el señor **YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO**, solicitante del registro, debate los argumentos y pruebas allegadas por el opositor, argumentando:

**(...) III. SOBRE LA MALA FE Y COMPETENCIA DESLEAL.**

*Ha sido reiterativo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina<sup>5</sup> en indicar que, “lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atenten contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares”.*

*Así las cosas, resulta sorprendente que el opositor lance este tipo de acusaciones, pues, la marca “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” en ningún momento ha pretendido atraer a los clientes de la marca “AL DERECHO Y AL REVES” y mucho menos dañar o perjudicar al “competidor” por cuanto, en primer lugar, la marca “AL DERECHO Y AL REVES” no representa una competencia para la primera, debido a que ni siquiera concurren en el mismo mercado, toda vez que, el “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” se encuentra en el mercado de las plataformas de streaming, mientras que “AL DERECHO Y A REVES” tiene su mercado en la radio, tal como lo manifestó en reiteradas ocasiones el opositor en su escrito. Y es que, para que pueda catalogarse un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. (TJCA Proceso Núm. 33-IP-2020).*

*En este mismo sentido, tampoco puede predicarse que el “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” busque la “denigración del competidor (con información falsa)”, ello por cuanto, el “PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS” JAMÁS ha mencionado siquiera al “DERECHO Y AL REVES” en ninguna de sus publicaciones y programas, pues no existen motivos para mencionarlo debido a que, se reitera, no constituyen competencia la una para la otra y podrían coexistir pacíficamente.*

Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

*Y finalmente frente a la “explotación indebida de la reputación ajena”, se reitera que el nicho de mercado, los consumidores y los canales de comercialización de ambas marcas son completamente diferentes, por lo que no habría razón para que el “PODCAST EL DERECHO Y EL REVES” quisiese aprovecharse de la reputación ajena, pues, no la necesita para nada. (...)*

Para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 respecto de los actos vinculados a la competencia desleal y la propiedad industrial es indispensable la verificación de indicios que permitan concluir que en el mercado se ejecutará o se propiciará la comisión de un acto de competencia desleal derivado del registro del signo, mediante la constatación de pruebas de uso en el mercado de un signo efectiva y realmente engañoso o de la intención de su utilización a fin de obtener una ventaja competitiva ilegítima frente a los demás competidores.

En este orden de ideas, procederá esta Dirección a analizar si en el presente caso se **presentan indicios** que permitan inferir que el signo solicitado, se presentó a registro para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En primer lugar, sea del caso advertir que frente a la Propiedad Intelectual, El Tribunal Andino ha determinado las siguientes particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal:

*“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 1. Que el acto o la actividad sea indebido. 2. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008)*

Así mismo, el Tribunal Andino ha indicado que el grupo clasificado como el de “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características:

*“No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.*

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

*“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial*



Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116- IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005).

*La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal<sup>10</sup>.*

Finalmente, el Tribunal concluye:

*“En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.*

*El análisis que haga la oficina nacional competente, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.*

**Sobre el fin concurrencial:**

Por otro lado, se hace necesario establecer si entre las partes confrontadas existe un fin concurrencial, es decir que confluyan o desarrollen su actividad comercial en un mismo mercado físico o electrónico. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*“Los competidores deben concurrir en el mismo mercado físico o electrónico. Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal<sup>11</sup>”.*

De lo anterior, y analizados los argumentos y evidencia allegados por las partes, se concluye que entre estas existe el fin de concurrencia al mismo mercado de las **telecomunicaciones**, por lo que procede en este caso analizar si con el registro como marca del signo solicitado **“PODCAST EL DERECHO Y EL REVES”** (Mixta), podrían consolidarse **indicios** que conlleven a la comisión de actos de competencia desleal en el mercado.

**Valoración del acervo probatorio**

De la valoración de la evidencia probatoria allegada y considerando los argumentos esbozados por las partes, esta Dirección observa que, no se presentan elementos de juicio suficientes permitan inferir sobre la existencia de indicios que permitan deducir que

<sup>10</sup> Proceso 51 IP 2013.

<sup>11</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 675-IP-2017



Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

el presente registro fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Lo anterior, considerando que, si bien en primera medida la apoderada del opositor hizo envío a través de correo electrónico de una reclamación extrajudicial sobre el uso indebido de marca protegida “**AL DERECHO Y AL REVES**” (Mixta), el fin de mencionada reclamación no fue otro que hacer que el solicitante dejara de usar las expresiones “**PODCAST EL DERECHO Y EL REVES**” como marca, y no por tener probada la existencia de un acto de competencia desleal, en la medida en que no se prueba la afectación patrimonial a esta por la presunta confusión, así como tampoco de la clientela desviada por esta, y mucho menos la afectación al consumidor.

En este mismo sentido, tampoco puede predicarse que el signo “**PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS**” busca la “denigración del competidor (con información falsa)”, ello por cuanto, tampoco se prueba que el solicitante del signo como titular del “**PODCAST EL DERECHO Y EL REVÉS**” ha hecho uso o mencionado la marca “**AL DERECHO Y AL REVES**” en ninguna de sus publicaciones y programas.

De esta forma, partiendo del principio de buena fe consagrado en el artículo 83 Constitucional, esta Dirección considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, aunado a que, esta Dirección se rige únicamente a la información obrante en el Sistema de Información de Propiedad Industrial y le competirá al opositor recaudar el material probatorio necesario para validar la presencia de indicios de competencia desleal.

Finalmente, es preciso anotar que, si bien la sociedad opositora invoca una serie argumentos dentro de su escrito de oposición y de los cuales busca constituir los indicios sobre un presunto uso inadecuado del signo solicitado en el mercado, corresponderá a un escenario diferente analizar si su uso en el mercado se realiza o realizará de una forma diferente, en tanto esta instancia no es la competente para analizar dicha situación.

Lo anterior no obsta para que en el evento en que se configurará un uso diferente del signo solicitado en registro, el opositor pueda acudir ante las instancias competentes.

### Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

### RESUELVE

**ARTÍCULO 1.** Declarar **fundada** la oposición interpuesta por el señor **JHON JAIRO HOYOS OCHOA.**, frente a la clase 38° solicitada.

**ARTÍCULO 2.** Negar el registro de la Marca **Podcast el Derecho y el Revés** (Mixta), para

Resolución N° 64857

Ref. Expediente N° SD2022/0039779

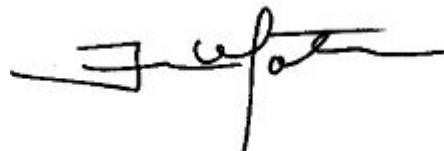
distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza<sup>12</sup>, solicitada por el señor **YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO 3.** Notificar al señor **YERSSON ALEXIS ZAPATA HURTADO**, solicitante del registro y a **JHON JAIRO HOYOS OCHOA** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de esta, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO 4.** En firme esta resolución archívese el expediente.

**Notifíquese y Cúmplase.**

Dado en Bogotá D.C., el 20 de septiembre de 2022



**JUAN PABLO MATEUS BERNAL**  
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

<sup>12</sup> **38:** Transmisión de pódcast; transmisión de pódcast de grabación digital de pantallas [screencasts]; transmisión de pódcast de vídeo.