

SD2022/0039779

SEÑOR:

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

**EXPEDIENTE: SD2022/0039779****RESOLUCION:** N° 64857 del 20 de septiembre de 2022**ASUNTO: RECURSO DE APELACION****MARCA:** "PODCAST EL DERECHO Y EL REVES (Mixta)" clase  
38

**LUZ ANGELA GOMEZ ARIAS**, Abogada titulada identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderada del opositor y actuando dentro de los términos legales, me permito interponer recurso en contra de la resolución detallada, basado en las siguientes consideraciones:

## HECHOS

**PRIMERO:** 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.



SD2022/0039779

**SEGUNDO:** Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 964, JHON JAIRO HOYOS OCHOA mi cliente presenta oposición con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**TERCERO:** La SIC decide negar el registro dado que es similar gramaticalmente, y con prestaciones similares a la de mi cliente.

### ARGUMENTOS

La Dirección Signos Distintivos, estableció que:

*“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).*



SD2022/0039779

*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, pues ambos signos coinciden conceptualmente...”*

Evidentemente el examinador emitió un concepto certero dado que los signos son idénticos desde la percepción ideológica, pues es innegable que evocan la misma idea o concepto.

Además, al coexistir generarían confusión en el consumidor respecto a su origen empresarial. Consideramos acertada la conclusión de que el público, los oyentes indefectiblemente podrían creer que el reconocido programa radial, ahora será un “PODCAST” cuyo nombre es completamente confundible con el que se encuentra protegido.

Respecto a la respuesta del recurrente solicitante sobre la supuesta diferenciación que da el vocablo PODCAST, es importante que quede claro que la inclusión de la expresión “PODCAST” no logra diluir el riesgo de confusión.

Es importante advertir que el termino PODCAST es inapropiable pues es una expresión genérica para los servicios de emisión de radio o televisión y tampoco suma en el conjunto marcario toda vez que es una expresión débil que adicionada al signo no le aporta la suficiente distintividad.

Es decir esta acepción en ingles de ninguna manera podría ser solicitada y otorgada pues se estaría dando la exclusiva de uso a un solo comerciante.



SD2022/0039779

El concepto de PODCAST es una serie de contenidos grabados en audio y transmitidos en línea, que la mayoría de emisoras y programas radiales han migrado a la realización de podcast, que es la contracción de IPOD creado por Apple y broadcast que en español significa difusión, por lo tanto es indiscutible que ningún competidor puede establecer que se trata de una expresión diferenciadora con la suficiente carga semántica.

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 de entretener y de informar.

Queda entonces probado que entre las dos marcas en conflicto hay un riesgo de conexidad competitiva flagrante, así como la confusión ortográfica y fonética.

Pero además como lo reconoce la SIC entre ellos existe el fin de concurrencial porque operan en el mismo mercado de las telecomunicaciones; la comisión de conductas de competencia desleal, existe sin que haya afectación patrimonial basta con que aun conociendo la existencia de un registro que realmente haría confundir los oyentes continua usándolo, pero además solicita su registro ante la entidad haciendo caso omiso a la advertencia.

Pueda que en la actualidad no exista una afectación patrimonial directa contra el titular de la marca AL DERECHO & AL REVES pero el oyente ha preguntado si ahora están operando a través de la transmisión de PODCAST y ha trascendido en los medios de comunicación local.

En conclusión, entre los signos confrontados hay una alta probabilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación.

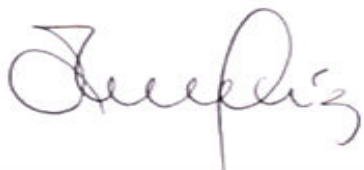


SD2022/0039779

En conclusión, es altamente probable que se pueda inducir al consumidor a confundirse y pensar que se trata del mismo origen empresarial y de los mismos productos.

En consecuencia, sería completamente lesivo otorgar dicho registro dado que estaría afectando directamente al consumidor quien sería incapaz de distinguir los productos identificados con marcas similares.

Por lo que amablemente solicitamos amablemente al Examinador que se ratifique en la decisión de declarar fundada la demanda de oposición y consecuentemente negar la marca **PODCAST EL DERECHO Y EL REVES** en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

**LUZ ANGELA GOMEZ ARIAS**

CC. No. 52.145.081 de Bogotá D.C

T.P. No. 236.458 del CSJ.

