

POPSOCKETS VS. POP!:

Reconocimiento de los derechos adquiridos de la marca.

PopSockets LLC es una compañía de accesorios de consumo electrónico de Boulder Colorado (Estados Unidos) que produce soportes removibles para dispositivos electrónicos portátiles. Fue fundada en el 2012 por David Barnett quien creó el soporte pegando dos botones a su teléfono móvil.

Un accesorio que funciona como sujetador y base que se expande o comprime gracias a un mecanismo similar al de los acordeones.

Además, de su innovador producto el cual se encuentra protegido también es titular de su marca POPSOCKETS que forma parte de su nombre comercial, y de las siguientes marcas: POPCLIP, POPTHIRST, Y entre ellas POP, las cuales no solo se encuentran protegidas en Paraguay también en otras jurisdicciones a nivel internacional.

| | |
|----------------------|---|
| Cliente | POPSOCKETS LLC. |
| Marca | POP, POPSOCKETS |
| Autoridad Competente | Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (Dinapi) |

Antecedentes

Solicitud de marca:

El 8 de marzo de 2019 el Sr. D.M.M, con domicilio en Paraguay, solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) la marca POP! (denominativa) bajo Actas No. 1917889 y No. 1917890, para proteger los productos y servicios de las clases int. 9 y 35 respectivamente.

Oposición POP! VS POPSOCKETS

Con fecha 27 de mayo de 2019, POPSOCKETS LLC.



presentó oposición a la marca POP! (denominativa) en clases 9 y 35 en base los siguientes argumentos:

- ▶ Sus derechos adquiridos locales de sus marcas POP, POPSOCKETS, POPHIRST, POPCLIP concedidas para proteger productos en clase 9.
- ▶ La notoriedad de su marca, el reconocimiento de la marca POPSOCKETS y derivadas desde hace varios años a nivel local y también a nivel global.
- ▶ La extrema semejanza denominativa entre las marcas.
- ▶ El riesgo de confusión directa e indirecta que podría producirse considerando la identidad entre las clases.
- ▶ Protección de su nombre comercial.
- ▶ Protección del nombre comercial de Popsockets LLC.

Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial: reconoce la confundibilidad y riesgo de asociación entre marcas

El 11 de mayo de 2022, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus Resoluciones N° 286 Y 291/2022, hace lugar a la oposición y ordena el rechazo de la marca POP!, en las dos clases donde fue solicitada, en base a las siguientes consideraciones:

- ▶ *“Que sometidas las marcas en pugna a un análisis en conjunto, encontramos que entre las mismas se observa una identidad absoluta en los planos visual, grafico, ortográfico y fonético, que las tornan muy confundibles.”*
- ▶ *“Que entre las marcas, solicitada POP! y Popsockets, podemos notar que se reproduce a las marcas registradas. En virtud de este hecho aparece el riesgo de asociación y confusión respecto al origen de los productos, ya que el mismo solicitante pretende proteger productos muy similares, extremo que se refuerza si tenemos presente que las marcas en pugna son extremadamente confundibles.”*
- ▶ *“Que existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrían caer en la confusión respecto al producto propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también son muy relacionados los productos protegidos por la marca oponente”.*



Conclusiones

- ▶ Es una constante el intento de apropiación de marcas distintivas y notorias por terceros por lo que resulta fundamental la vigilancia de marcas.
- ▶ Este resultado exitoso para Popsockets LLC., es muy importante porque al ordenarse el rechazo la DINAPI acertadamente deja una postura unificada sobre este tipo de solicitudes que intentan registrar marcas sumamente parecidas que intentan imitar y apropiarse del reconocimiento y posicionamiento de marcas notorias, asociadas por el consumidor con un origen empresarial específico.
- ▶ Por tanto, el presente caso sirve de muestra para titulares de registro que al proteger sus marcas registradas y utilizando los mecanismos disponibles pueden evitar que terceras personas registren y usen marcas similares al grado de inducir a confusión al consumidor y evitar asimismo la dilución de sus marcas.

por:



**Dra.
Andrea Casales**

Asociada
acasales@cmlawyers.com.uy



**Abg.
Marcela Cárdenas**

Abogada Senior
mcardenas@cmlawyers.com.py