

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 6510

Ref. Expediente N° SD2018/0057342

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 728 de 15 de enero de 2020, la Dirección de Signos Distintivos negó el registro de la Marca (3D)¹, solicitada por POPSOCKETS LLC, para distinguir los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

9: Estuches de transporte para teléfonos celulares; soportes para teléfonos móviles; soportes telefónicos para coches; soportes manos libres para teléfonos celulares; estuches protectores y soportes comprendiendo controles de fuentes de alimentación; adaptadores; altavoces y dispositivos de carga de baterías especialmente adaptados para uso con dispositivos electrónicos digitales de mano, en especial teléfonos, reproductores de sonido y lectores de video.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, POPSOCKETS LLC interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

A. Presunta falta de motivación de la decisión adoptada por la Dirección de Signos Distintivos

*“Al respecto, aclaramos que entendemos que la decisión emitida corresponde a una falta de conocimiento por parte de la entidad, no solo de la normatividad y reglamentos técnicos en materia de funcionalidad, pues el examen de registrabilidad fue realizado de manera incorrecta, sino que además, comprendemos que esta Superintendencia tampoco cuenta con el conocimiento de los registros marcarios previos en numerosos países respecto de la misma **Marca 3D**, para la misma Clase y en titularidad de **POPSOCKETS LLC**.”*



1



Ref. Expediente N° SD2018/0057342

De igual manera, no entendemos cómo el Despacho emite una apreciación técnica sin aportar ningún tipo de estudio de tal tipo, el cual permita diferir que efectivamente nos encontramos frente a un producto meramente funcional. Consideramos que es lo mínimo que debería realizar el examinador frente a unos argumentos de negación con fundamento en esta causal. De hecho, hemos observado la misma situación en diferentes Resoluciones que niegan marcas 3D con fundamento en una forma usual, las cuales se someten a criterios subjetivos, sin ningún tipo de evidencia al respecto.

De otro lado, no existió dentro de la Resolución que se impugna un examen de registrabilidad que realmente corresponda a los signos distintivos tridimensionales, pues en el presente caso es la forma cónica que mi representada desea proteger, frente a la cual cuenta con diferentes registros marcarios como Marca 3D en el mundo (incluyendo países de la CAN), lo cual deja a esta Superintendencia como una entidad que genera inseguridad jurídica a los empresarios, por no ir estar en línea y acorde con los pronunciamientos y normatividad que lo rigen.”

B. Análisis del signo solicitado a registro

*“Al respecto, manifestamos nuestro total desacuerdo, no solo porque el examinador emitió un juicio completamente subjetivo, ausente de todo fundamento fáctico y técnico, sino porque además pareciera no haber tenido en cuenta que, en este caso mi representada no está pretendiendo adquirir los derechos sobre el factor funcional del signo que pretende identificar, sino sobre la figura cónica de la cual ya es titular en varios países como Marca 3D (incluyendo países de la CAN), en concordancia con el Convenio de París, la Convención de Washington y la misma Decisión 486 de 2000, por ser **POPSOCKETS LLC** la empresa promotora del producto.*

(...)

Uno de los aspectos que genera preocupación a través de este tipo Resoluciones, es que se omiten elementos relevantes de la normatividad en materia de Propiedad Industrial (que debería conocer el examinador), y la consecuencia nefasta, termina afectando directamente a los administrados, que sienten una inseguridad jurídica que excede cualquier expectativa de una solución eficiente, llevando entonces a una inevitable nulidad del acto administrativo.

*En el presente caso, **POPSOCKETS LLC** solicitó como **Marca 3D**, el registro tridimensional de una empuñadura de dispositivo móvil, la cual se compone por los siguientes elementos:*

Una pieza superior y una base con un diámetro aproximadamente igual, siendo el grosor de la pieza superior aproximadamente el doble del de la base; y

Un tronco cónico invertido, que conecta la pieza superior con la base. Presenta un diseño específico y no esencial, es decir, paredes laterales que tienen una serie de contornos, que incluyen cuatro bengalas hacia adentro y cuatro hacia afuera. Las cuatro bengalas hacia adentro son formas suaves o gruesas en forma de C, mientras que la segunda y la cuarta bengala hacia afuera (que se extienden desde la base), son protuberancias afiladas con ángulos en forma de L de 90 grados.

*A continuación, presentamos una versión simplificada del dibujo de la **Marca 3D** sin las líneas discontinuas, con el fin de que este Despacho pueda apreciar las características ornamentales específicas que **POPSOCKETS LLC** pretende proteger.*

(...)

Resolución N° 6510

Ref. Expediente N° SD2018/0057342

*En este sentido, queda claro que, si bien el producto en su conjunto puede realizar funciones útiles, la marca solicitada (los contornos externos del tronco cónico, en combinación con los grosores relativos y los perfiles de borde de la pieza superior y la base del producto) **NO** es funcional, contrario a lo afirmado por el examinador.*

*De acuerdo con lo expuesto, llamamos respetuosamente la atención a este Despacho, sobre la manera como el examinador dentro de la Resolución No. 728 del 15 de enero de 2020, realizó incorrectamente un único énfasis sobre las funciones generales del producto que identifica la **Marca 3D** solicitada por **POPSOCKETS LLC**, en lugar de analizar si el signo, el cual comprende los contornos externos del tronco cónico, en combinación con los grosores relativos y los perfiles de borde de la pieza superior y la base, hacen que la **Marca 3D** funcione mejor o sea funcional. Esto es, los parámetros legales de la funcionalidad.*

*De manera general, una característica de un producto es considerada esencial, si afecta el uso o el propósito del artículo o si afecta el costo o la calidad del mismo. Sin embargo, la cuestión de si una característica del producto es funcional, **NO DEBE CONFUNDIRSE CON SI ESA CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO REALIZA UNA FUNCIÓN**, que es precisamente lo que realizó el examinador dentro de la Resolución No. 728 del 15 de enero de 2020.*

*Naturalmente, la mayoría de los productos realizan una función específica. Por ejemplo, una botella contiene líquido y una lámpara proporciona luz. De hecho, esta misma Superintendencia ha otorgado el registro a innumerables **Marcas 3D**, pues no solo el objeto del registro de este tipo de signos tiene un objetivo específico, sino que además, es claro que las características ornamentales de dichos productos no funcionan a pesar de la funcionalidad del objeto subyacente. Así las cosas, el producto de agarre de la **Marca 3D** de mi representada, también pertenece a esta categoría lo cual la hace perfectamente registrable al ser una vestimenta comercialornamental.*

(...)

No obstante, el hecho de que la botella realice estas funciones no hace que la forma particular de la botella sea simplemente funcional. Las curvas de la botella tubular de Coca-Cola no son esenciales para que la botella realice sus funciones, y debido a que esta forma particular no permite que la botella funcione mejor, esta forma particular no se considera funcional y por tanto, es registrable como Marca 3D, de acuerdo con la Decisión 486 de 2000.

Sin duda, Coca-Cola Company no pudo registrar la forma más general de un tubo con ondas en sus costados y un extremo abierto cónico, porque esta forma más general tiene características que permiten que una botella funcione mejor: la forma tubular lo hace más cómodo de sostener (que, por ejemplo, una pirámide hueca); las ondas facilitan el agarre; y el extremo abierto cónico hace que sea más fácil beber.

Pero la Compañía Coca-Cola no intentó proteger esta forma más general; solo intentó, con éxito, proteger la forma particular que es exclusiva del diseño de Coca-Cola Company. Esto es consistente con la decisión de que una marca tridimensional (3D), no se puede registrar si esa configuración "tiene una forma particular porque funciona mejor en esa forma".

(...)

Al respecto, aclaramos a este Despacho que, mi representada no disputa estas útiles funciones. Tampoco discute que, la forma cónica general de su producto de agarre



Ref. Expediente N° SD2018/0057342

*permite que el producto funcione mejor. Lo que refutamos más bien, es el criterio expuesto por el examinador respecto a que la **Marca 3D** en sí, es meramente funcional.*

*Así las cosas, la **Marca 3D** como se describe y como hemos aclarado, NO es esencial para que el agarre del producto que se pretende identificar realice sus funciones y no hace que el agarre funcione mejor. Por lo tanto, esta forma particular no debe considerarse funcional y en cambio, es completamente registrable.”*

C. Distintividad Adquirida

*“Cada una de estas variantes demuestra que, la imagen comercial que se busca registrar no es esencial para el uso o el propósito del agarre y no permite que el agarre funcione mejor en general. Por lo tanto, no puede considerarse funcional y ello la hace registrable como **Marca 3D**.*

*Adicionalmente, contrario a lo expuesto en la Resolución que se impugna, no existe evidencia -ni la aportó tampoco el examinador-, de que la protección de la **Marca 3D**, solicitada por **POPSOCKETS LLC** perjudique a los competidores, puesto que, existen muchas otras formas de configurar un agarre extensible, de modo que ofrezca las mismas ventajas utilitarias generales que pueda contener o no el signo y por tanto, no obstaculizará la competencia, porque existen otros métodos de fabricación comparativamente simples o económicos.*

*Al respecto, informamos a este Despacho que, mi representada cuenta con una distintividad adquirida, por ser la empresa promotora de dichos productos, y ello lo demuestran, los más de diez (10) registros de **Marcas tridimensionales 3D** concedidos (incluyendo la CAN), respecto de la forma solicitada.*

***POPSOCKETS LLC** ha utilizado la **Marca 3D** solicitada de manera sustancial y continua en el comercio desde el año 2013. Para respaldar dicha afirmación, adjuntamos mediante el presente escrito, los documentos que soportan los gastos en publicidad, éxito de ventas y cobertura de los medios, todo lo cual demuestra que la imagen comercial de la **Marca 3D** solicitada, ha adquirido distintividad en el mercado de tal manera que, el registro ante esta Superintendencia es apropiado.*

*De acuerdo con la Declaración expedida por el representante legal de **POPSOCKETS LLC**, **BECKY GEBHARDT** (adjunta en el presente escrito), su **Marca 3D** ha contribuido directamente a la rápida ascensión de la compañía al líder del mercado para productos de agarre dirigidos a dispositivos móviles. Como resultado de la popularidad del producto de agarre, mi representada ha experimentado un crecimiento en tres años del **71,424%**. Solo en el año 2018, las ventas de **POPSOCKETS LLC** respecto de producto solicitado a registro, alcanzaron casi los \$219 millones de dólares, más del doble de las ventas del año anterior.*

*Resaltamos a este Despacho que, mi representada invierte una gran cantidad en publicidad, con el fin de garantizar que los consumidores puedan reconocer y responder a diseños genuinos de su propiedad. Por ejemplo, solo en el año 2018, gastó más de \$ 11.5 millones de dólares en publicidad para la promoción de sus productos, incluyendo su **Marca 3D**.*

*Así las cosas, **POPSOCKETS LLC** implementa su presupuesto publicitario de varias maneras para llegar a su importante base de consumidores. Hasta la fecha, la compañía ha gastado más de 4.8 millones de dólares en la publicidad de sus productos de agarre, solo a través de Google. Dicha inversión publicitaria ha generado más de*

Ref. Expediente N° SD2018/0057342

612 millones de impresiones y aproximadamente 9,74 millones de clics en el motor de búsqueda de Internet.

Adicionalmente, **POPSOCKETS LLC** ha invertido más de \$4.4 millones de dólares en publicidad en redes sociales, lo que ha resultado directamente en casi 148,000 compras en sitios web y ha llegado a más de 62 millones de consumidores. Su **Marca 3D** también es promocionada a través de influencers en Internet y anuncios fuera de línea; y como resultado de dicha promoción, mi representada se ha convertido en un líder en el mercado, tanto así que, es instantáneamente reconocible por los consumidores, señalando a **POPSOCKETS** como su titular.

(...)

El empaque en sí, también presenta múltiples vistas laterales e imágenes rotadas de un dispositivo de agarre expandido, para garantizar que incluso si un consumidor no expande el agarre en sí mismo, todavía se les presenta información visual sobresaliente con respecto al exclusivo diseño del producto.

(...)

POPSOCKETS LLC también mantiene una presencia sólida en las redes sociales y fomenta la exposición de su **Marca 3D**, a través de una amplia participación en las redes sociales con sus consumidores. Por ejemplo, su cuenta de Instagram de tiene más de 419.000 seguidores y más de 1.200 publicaciones.

(...)

La popularidad de la **Marca 3D** de **POPSOCKETS LLC**, se ha disparado desde su inicio, y ha sido ampliamente cubierta en los medios de publicidad. Anexo al presente escrito, este Despacho podrá encontrar los documentos que soportan lo anterior. Tanto es así que, en el 2018 **POPSOCKETS LLC** fue nombrado No. 2 en la lista **INC. 5000**, de las compañías de más rápido crecimiento en América.

Adicional a lo mencionado, allegamos una comunicación escrita por parte de **DAVID B. BARNETT**, fundador y CEO de **POPSOCKETS LLC**, la cual fue parte de los expedientes de las **Marcas 3D** en Estados Unidos y posteriormente aceptada por la **USPTO**, junto con lo que equivaldría al recurso de apelación en estos casos, ambos documentos anexos en el presente escrito.







Así las cosas, el recurso de apelación y la declaración emitida por parte de **DAVID B. BARNETT**, subsanaron de lleno las objeciones de funcionalidad, procediendo a la publicación de las **Marcas 3D**.”

D. Registro de la marca solicitada en múltiples países

(...)

“En este sentido, informamos ante esta Superintendencia que, **POPSOCKETS LLC** cuenta con derechos previos adquiridos sobre la **Marca 3D** en los siguientes países miembros del Convenio, de acuerdo con la siguiente información y documentos anexos al presente escrito:

PAÍS	MARCA 3D	CLASE	CERTIFICADO	VIGENCIA
PERÚ		9	00270761	15/10/2028
				

PAÍS	MARCA 3D	CLASE	CERTIFICADO	VIGENCIA
GUATEMALA		9	037253	13/05/2029
CHILE		9	037253	25/10/2029
PARAGUAY		9	499344	17/07/2028
PANAMÁ		9	268126	24/06/2029
PAÍS	MARCA 3D	CLASE	CERTIFICADO	VIGENCIA
ARABIA SAUDITA		9	1440018021	29/11/2028
QATAR		9	161415323	19/03/2029

*En este sentido, y conforme con el **CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**, la **Marca 3D** solicitada por **POPSOCKETS LLC** no solo es distintiva, sino que cumple con todos los requisitos de registrabilidad para el tipo de signo distintivo solicitado, lo cual lo prueban los más de seis registros obtenidos en la Convención de la Comunidad Andina y demás países relacionados, que hacen parte del Convenio de París*

(...)

*Respecto al Artículo precitado, hemos de informar a este Despacho que, mi representada cuenta con los siguientes registros en trámite de la **Marca 3D** ante la **United States Patent and Trademark Office - USPTO** en Estados Unidos, los cuales ya superaron la etapa de Requerimientos por razones de funcionalidad (los cuales se asimilan a denegaciones de oficio).”*

Ref. Expediente N° SD2018/0057342

TERCERO: Que el 29 de octubre de 2020, POPSOCKETS LLC presentó documento titulado “*Complemento de la Información*”, por medio del cual aportó las siguientes pruebas:

1. Traducción al español de las respuestas a Acciones Oficiales presentados ante la USPTO en las Marcas 3D, identificadas bajo los números de Expedientes 88249974 y 88249980.
2. Traducción al español de la declaración emitida por el fundador y CEO de POPSOCKETS LLC, presentada ante la USPTO en las Marcas 3D, identificadas bajo los números de expedientes 88249974 y 88249980.
3. Traducción al español del material publicitario aportado con el recurso.

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “*todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso*”.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: VENTAJA FUNCIONAL O TÉCNICA

1.1. Literal d) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

1.2. Concepto de la norma

El fin de la mencionada norma comunitaria es el de limitar la concesión de un derecho marcario a los signos que son susceptibles de registro y diferenciarlos de aquellos que pueden adquirir protección a través de una patente de modelo de utilidad o una de invención.

En este sentido el Tribunal ha señalado que: “*La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad*”².

Si la forma consiste en una ventaja funcional o técnica, su protección debe regirse al amparo de una de las dos instituciones señaladas, y por lo tanto una vez que transcurra su tiempo de protección, pasan al dominio público.

No resulta congruente dar protección a una forma que cumpla con estas características a través del registro como marca, el cual es prorrogable indefinidamente en el tiempo, pues existe el riesgo de impedir a otros la exploración y mejoramiento de esta ventaja de manera permanente.

²Tribunal Andino de Justicia, Proceso N° 182-IP-2007



Ref. Expediente N° SD2018/0057342

Cabe resaltar que esta norma sólo se aplica si el signo consiste **exclusivamente** en esas formas o elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio correspondiente. En consecuencia, si la forma se compone de una parte funcional, y otra parte no funcional que cumpla con los requisitos de distintividad y registrabilidad, entonces será procedente al registro.

2. SEGUNDO SIGNIFICADO O DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA

2.1. Norma

El artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su último inciso establece:

“(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente el país miembro, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido distintividad respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

2.2. Concepto

La Decisión 486 de la Comunidad Andina acoge en el último inciso del artículo 135 la figura del “*secondary meaning*”, segundo significado o de la distintividad adquirida como también se le denomina, la cual se constituye como una excepción que hace posible el registro de signos que en sí mismos no son registrables por ser genéricos, descriptivos o carentes de distintividad entre otros³.

Para esos efectos, quien solicita el registro de un signo que es descriptivo, o genérico, o carente de distintividad, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, y pretende lograr su registro fundamentándose en el segundo significado del mismo, debe demostrar que el signo se ha usado en el

³ Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca” (BERCOVITZ, Alberto; *op.cit.*, p. 471). En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado. El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.. (TJCA. Sentencia de 21 de junio de 2005. Proceso 91-IP-2005. Caso: MARCONI).



Ref. Expediente N° SD2018/0057342

territorio del país miembro de tal forma, que pese a tratarse de un signo que per se es irregistrable, el consumidor lo percibe como marca, en tanto identifica al producto o servicio y el origen empresarial. Por tanto, las pruebas tendientes a demostrar ese segundo significado o distintividad adquirida del signo, deberán ser indicativas, entre otras cosas, de que el signo se ha usado en el territorio del país miembro a título de marca por un período más o menos largo y en forma constante. Ese uso a título de marca debe ser real, esto es, debe haber identificado el producto o el servicio en el mercado y haberse comercializado en volúmenes razonables. De igual manera, es de vital importancia probar la publicidad que se haya efectuado del signo, toda vez que es a través de ese medio, que se transmite al consumidor ese carácter de marca que pretende dársele. En otras palabras, lo que resulta determinante es demostrar que el consumidor del producto o del servicio reconoce ese signo como un distintivo empresarial del producto, lo cual, sumado a lo anteriormente expuesto, también se prueba a través de una encuesta fundamentada que refleje el conocimiento y la percepción del signo solicitado a registro por parte de los consumidores.

2.3. Acervo Probatorio

Ante la negación del signo solicitado a registro, POPSOCKETS LLC en su escrito de apelación, adjuntó pruebas tendientes a demostrar la distintividad adquirida del signo de la referencia, así:

- Material publicitario de la marca solicitada en idioma anglosajón.
- Copia de la declaración de emitida por el fundador y CEO POPSOCKETS LLC en idioma anglosajón.
- Copia de las respuestas a Acciones Oficiales presentadas ante la USPTO de las marcas 3D, identificados bajo los números de expedientes 88249974 y 88249980 en idioma anglosajón.
- Certificado de registro de marca en Araba Saudita.
- Certificado de registro de la marca en Chile.
- Certificado de registro de la marca en Guatemala.
- Certificado de registro de la marca en México.
- Certificado de registro de la marca en Panamá.
- Certificado de registro de la marca en Paraguay.
- Certificado de registro de la marca en Perú.
- Certificado de registro de la marca en Qatar.
- Certificado de registro de la marca en República Dominicana.
- Certificado de registro de la marca en Sur África.

3. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO





El signo solicitado en registro es de naturaleza tridimensional y consiste en un dispositivo que se adhiere a la parte trasera de los teléfonos móviles.

Adicionalmente, el signo pretende identificar en la **Clase 9**: “*Estuches de transporte para teléfonos celulares; soportes para teléfonos móviles; soportes telefónicos para coches; soportes manos libres para teléfonos celulares; estuches protectores y soportes comprendiendo controles de fuentes de alimentación; adaptadores; altavoces y dispositivos de carga de baterías especialmente adaptados para uso con dispositivos electrónicos digitales de mano, en especial teléfonos, reproductores de sonido y lectores de video.*”

4. CASO CONCRETO

4.1. Presunta falta de motivación de la decisión adoptada por la Dirección de Signos Distintivos

De forma previa al estudio de fondo del caso, esta Delegatura se pronunciará sobre la presunta falta de motivación de la decisión proferida por la Dirección de Signos Distintivos, ya que -para el solicitante- el acto administrativo objeto de recurso de apelación carece de motivación por cuanto presuntamente no se analizó el signo en su conjunto.

Sobre lo anterior, no se advierte que acontezca lo dicho por el apelante, por cuanto la Dirección de Signos Distintivos fue clara en indicar que -a su juicio- el signo bajo examen se negó debido a que la forma del mismo es la finalidad del mismo producto, por lo que no le permite al público conocer el producto únicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial determinado por ser un dispositivo que se adhiere a la parte trasera de los teléfonos móviles.

En ese orden de ideas el acto administrativo indicó de forma clara y expresa las razones por las cuales se adoptó la decisión de negación, razón por la que no resulta procedente dicho argumento, el cuál en todo caso tampoco implica omitir el deber de examinar la solicitud en detalle, mucho menos proceder a la concesión automática del signo sin ningún tipo de valoración de fondo.

4.2. Análisis del signo solicitado a registro

Resolución N° 6510

Ref. Expediente N° SD2018/0057342

Este Despacho manifiesta que el Tribunal de Justicia sobre la definición de signos tridimensionales ha dicho lo siguiente:

“Se dice que algo es tridimensional cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de donde, por marca tridimensional ha de entenderse aquel signo que posee volumen, es decir, que ocupa por sí mismo un espacio determinado. Si el signo de se trata no ocupa dicho espacio, no podrá calificarse como tridimensional. Así, por ejemplo, un sino consiste en la representación no ocupada por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr. por una naranja artificial, será tridimensional⁴.”

La función principal de los signos distintivos, es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Las marcas tridimensionales deben cumplir todos los requisitos dispuestos para toda marca, siempre cuando no estén incursas dentro de las prohibiciones especialmente establecida por la legislación andina en relación con los signos que presentan esa particular características, o en las de las causales previstas para cualquier tipo de signo.

Con base en lo señalado anteriormente, se puede establecer que si el signo tridimensional que se pretende registrar consiste exclusivamente en una forma de un producto que radica en una ventaja funcional o técnica de los productos al cual se aplica, no podrá ser registrado como marca.

De esta manera una marca en tercera dimensión está definida como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto, debe cumplir en sí misma con el requisito de distintividad, es decir, que la forma que la configura debe ser apta para distinguir en el mercado ciertos productos, los cuales serán atribuibles a un origen empresarial particular.

En el caso concreto la forma tridimensional solicitada corresponde a un dispositivo que se adhiere en la parte trasera de los teléfonos móviles y permite un mejor agarre. Específicamente el dispositivo presenta dos juegos de figuras, una en la cual el elemento se encuentra contraído y la otra donde el elemento se percibe extendido, por lo que se observa la función de contracción – extensión por las estrías que se advierten, las cuales sirven y permiten un mejor de agarre del celular y en ese sentido es una ventaja de los productos que ofrece el solicitante, tales como estuches de transporte para teléfonos celulares; soportes para teléfonos móviles; soportes telefónicos para coches; soportes manos libres para teléfonos celulares.

Sobre este tipo de dispositivos, la Doctrina ha señalado que:

“Dentro de las formas que importan una ventaja funcional o técnica del producto o servicio al cual se aplican, estarían aquellas que por ejemplo produzcan un efecto de comodidad, una facilidad para el traslado o transporte, un ahorro en los costos que significa su utilización, una mayor durabilidad, un mayor rendimiento del producto, una mejora en su forma de administración, etc⁵”

⁴ Tribunal Andino de Justicia, Proceso N° 23-IP-1998

⁵ CORNEJO GUERRERO, Carlos A.: “La Marca Tridimensional”, en Revista Ars Boni et Aequi, Vol. 6, N° 1, 2010, pág. 110.



Ref. Expediente N° SD2018/0057342

En ese orden de ideas, una vez visto en conjunto el diseño del signo solicitado se evidencia que no constituye una forma nueva susceptible de registro, debido a que la alteración de su configuración no es arbitraria sino que atiende a la necesidad del producto mismo, en otras palabras, la forma del dispositivo no tiene una intención ornamental o de diseño, si no que por el contrario, fue diseñado para presta una utilidad o satisfacer una necesidad humana, la cual es permitir un mejor de agarre de los teléfonos celulares. Lo anterior, teniendo en consideración que en la marca solicitada se identifican dos juegos de figuras que evidencian la función de contracción – extensión por las estrías que contiene.

Además, es preciso anotar que los signos que contengan dentro del mismo una ventaja funcional no tienen la vocación para indicar el origen empresarial de dicho producto toda vez que en este tipo de marca el consumidor no podría separar el signo del producto mismo, por lo que no le permite al público reconocer el producto únicamente por su apariencia y asociarlo con un origen empresarial determinado, sino que se compone de características que le permiten obtener una mejora funcional o ventaja técnica respecto de los demás productos existentes en el mercado.

Finalmente, se debe advertir que de concederse el registro solicitado se lograría una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorgar el Derecho de patentes.

4.3. Distintividad Adquirida

Apela el solicitante la decisión proferida en primera instancia, donde se encontró que el signo solicitado incurre en el causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, argumentando el gran conocimiento del que goza la marca solicitada en el mercado de estuches de transporte para teléfonos celulares; soportes para teléfonos móviles; soportes telefónicos para coches; soportes manos libres para teléfonos celulares; entre otros.

Para el efecto, anexa diferente publicidad en idioma anglosajón con su respectiva traducción al castellano en diferentes periódicos, revistas y paginas web extranjeras, deducción que a su juicio es suficiente para que este Despacho secunde la aptitud distintiva del signo solicitado.

Al mismo tiempo, relaciona la imagen obtenida en la *fan page* de la red social “*Instagram*” donde se logra visualizar que aproximadamente tiene 372k seguidores.

Sea lo primero aclarar que, este Despacho considera conveniente tener en cuenta las manifestaciones descritas en el escrito contentivo del recurso de apelación, “*Al respecto, informamos a este Despacho que, mi representada cuenta con una distintividad adquirida, por ser la empresa promotora de dichos productos, y ello lo demuestran, los más de diez (10) registros de Marcas tridimensionales 3D concedidos (incluyendo la CAN), respecto de la forma solicitada*” como la clara e inequívoca intención de que fuere analizado el signo a partir del precepto también apodado “*secondary meaning*”, razón por la cual se entrará a analizar si el acervo probatorio obrante en el expediente es suficiente para establecer que el signo bajo estudio cuenta o no con la capacidad distintiva.

Ref. Expediente N° SD2018/0057342

Entre tanto, esta Delegatura advierte que los elementos probatorios aportados con el recurso son insuficientes para determinar que el signo de la referencia ha adquirido una distintividad sobrevenida en el mercado. En ese sentido, no se vislumbra que el solicitante certifique que la marca 3D solicitada posea reconocimiento por parte del público consumidor.

Dicho esto, al observar los anexos del escrito presentado por POPSOCKETS LLC, los cuales se limitan a la extracción de redes sociales de gran afluencia de usuarios y material publicitario (los cuales no exhiben parámetros geográficos y temporales para demostrar la intensidad). En ese sentido, no se encuentra que el solicitante acredite que la marca solicitada posee reconocimiento del público consumidor, o su capacidad para identificar productos determinados, por lo que no es posible acceder a su registro. Ello, por cuanto se encuentra que las pruebas aportadas no son idóneas para demostrar que los consumidores al ver la marca 3D logran identificar un origen empresarial determinado.

Por otro lado, frente a Declaración Jurada realizada por el señor Becky Gebhardt., cabe mencionar que éste documento constituye una declaración de parte que, a su vez, se pretende erigir como un indicio del conocimiento generalizado de la marca y de sus ventas; sin especificar en cuales países. Sin embargo, este Despacho debe resaltar que *“las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte”*⁶. Así las cosas, si bien estas declaraciones se hacen en favor del titular del registro, la presencia de los demás elementos probatorios, permiten su pertinencia y conducencia dentro del proceso.

En ese orden de ideas, se advierte la falta de pruebas idóneas que demuestren lo anterior en un ámbito geográfico y temporal (en el sentido de su intensidad), por ejemplo, estrategias de mercadeo, estudios de mercado, facturas de ventas de producto distinguido por el signo solicitado a registro o grado de conocimiento del signo en los consumidores de Colombia o de los países de la Comunidad Andina. En ese orden de ideas, no se demuestra que el empresario ha incurrido en un esfuerzo empresarial que dote de un segundo significado al signo bajo examen y que ello, en consecuencia, indique que los consumidores lo tengan como distintivo de los productos que pretende distinguir.

Siendo así, por las razones ya expuestas esta Delegatura no aceptará los argumentos esgrimidos por el solicitante, y en consecuencia procederá a confirmar la decisión contenida en la resolución proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

4.4. Registro de la marca solicitada en múltiples países

Indica la sociedad POPSOCKETS LLC como fundamento que, la marca 3D fue concedida en Arabia Saudita, Chile, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Qatar, República Dominicana y Sur África.

⁶Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. Bogotá Distrito Capital, treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002). Ref.: Expediente No. 6459.

Resolución N° 6510

Ref. Expediente N° SD2018/0057342

Sin embargo, es oportuno precisar que, los derechos marcarios obtenidos en otros países no se extienden a países diferentes de donde se tiene tal registro, puesto que el derecho al uso exclusivo sobre una marca está dado por el registro de esta ante la oficina nacional competente de cada país y se circunscribe a dicho territorio.

Luego, el ser titular de una marca en el extranjero, no necesariamente implica que prospere el registro en otro país.

5. CONCLUSIÓN

Bajo los anteriores presupuestos y teniendo en consideración que no es procedente el registro del signo distintivo solicitado para registro, esta Delegatura confirmará el acto administrativo recurrido, al encontrar que el signo se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

En mérito de lo expuesto,

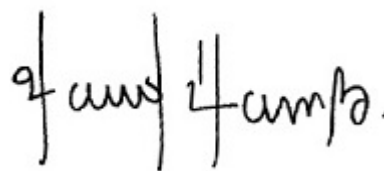
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 728 de 15 de enero de 2020 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a POPSOCKETS LLC, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de ésta y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 17 de febrero de 2021



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

