



Martindale-Hubbell® Connected
The Premier Global Network for legal professionals

GLOBAL Partner
ip attorneys.com

VISITE NUESTRO
SITIO WEB:
estudiovillano.com

Teléfonos / Fax:
(+ 54 11) 4312 7501
(+ 54 11) 4313 3919
Fax Directo:
(+ 54 11) 4312 8270

25 de Mayo 578
Piso 4°
C1002ABL
Ciudad de Buenos Aires
República Argentina

www.estudiovillano.com

NEWSLETTER EMPRESARIAL

ABRIL 2016 – APRIL 2016

Includes an International IP Law Section in English

I.-

JURISPRUDENCIA

- PATENTES DE INVENCION. Registro. Acción de amparo.**

II.-

International IP Law Section in English

by

Julietta Magalí Villano

II. 1. Court of Appeal – The Hague: confusing similarity between the device mark of Lacoste and the Word mark EAU CROCO

by

Dr. Charles Gielen

<http://www.nautadutilh.com/>

I.-

JURISPRUDENCIA

I. 1. PATENTES DE INVENCION. Registro. Acción de amparo.

En “AB C/ INPI S/ AMPARO – CNCIV Y COMFED – SALA II – 18/09/2015”, el Juez de grado meritú **que transcurrió en exceso el plazo legal de ciento ochenta días** que la demandada tiene para expedirse sobre el examen de fondo en el trámite de la solicitud de registro de patente de la actora. Consideró esto así porque el 4.12.13, el actor pagó la tasa para registrar una patente sin que la misma se haya resuelto. El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual

(INPI) suele proseguir realizando un examen de fondo en el trámite de la solicitud de registro, y para esto tiene un plazo de ciento ochenta días. Al momento de la sentencia (el 20.05.2015), el plazo se había agotado con creces, y esta circunstancia no se modifica por las distintas instancias administrativas que señala la demandada, ni por la existencia de solicitudes anteriores ni por el tiempo que llevaría su estudio con la cantidad de examinadores con la que cuenta. La demandada argumentó que la sentencia recurrida obviaba la especialidad y complejidad del procedimiento de Patentes de Invención, y que el plazo de ciento ochenta días para realizar el examen de fondo no es un plazo absoluto o taxativo, sino que pueden suceder distintas situaciones que tengan como consecuencia la ampliación de dicho plazo.

No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: conforme el Art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del listado utilizado para enviar el presente. Para ello puede Ud. enviar un e-mail indicando como Asunto “REMOVER”, o solicitarlo al Estudio telefónicamente o por fax. Gracias. This is not legal advice. Should you wish not to receive the next version please send us a fax or an e-mail indicating “REMOVE” in the reference, and we at The Firm will act accordingly. Thank you.



Martindale-Hubbell® Connected
The Premier Global Network for legal professionals



VISITE NUESTRO
SITIO WEB:
estudiovillano.com

Teléfonos / Fax:
(+ 54 11) 4312 7501
(+ 54 11) 4313 3919
Fax Directo:
(+ 54 11) 4312 8270

25 de Mayo 578
Piso 4°
C1002ABL
Ciudad de Buenos Aires
República Argentina

www.estudiovillano.com

NEWSLETTER EMPRESARIAL

ABRIL 2016 – APRIL 2016

Includes an International IP Law Section in English

Continúa diciendo que pueden suceder distintas situaciones que tengan como consecuencia la ampliación de dicho plazo, y que si accede a lo sentenciado se estaría avasallando facultades propias del órgano administrativo competente para dirigir el procedimiento procurando tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que vayan quedando en estado de resolver. Es adecuado recordar que el memorial debe contener una crítica concreta y razonada del pronunciamiento recurrido y de los motivos que se tienen para considerar que aquél es erróneo. Debe destacar prolijamente y en forma específica donde residen las omisiones y los errores de la resolución cuya revocación se pretende, de manera tal que el Tribunal esté en condiciones de analizarlas a la luz de la queja que se deduce. IV) Que el art. 265 del Código

Procesal establece que el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del decisorio que el apelante considere equivocadas. **Los agravios expuestos deben alcanzar un mínimo de suficiencia técnica en los términos de la norma citada.** Ello es así, pues la finalidad de la actividad recursiva consiste precisamente en demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los motivos que se tienen para considerarla errónea. Y como dicha suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores incurridos por el juzgador, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la precisión del mero desacuerdo con lo resuelto y en modo alguno se hacen cargo del claro enfoque jurídico utilizados por el a quo

para resolver la cuestión controvertida. El memorial no reunió la condición apuntada, y disintió con la solución judicial sin fundamentos o bases jurídicas, no constituye tal acto procesal. Los argumentos expuestos son expresiones generales con referencia al estado general de los expedientes que tramitan por ante ella con el mismo objeto que el de marras, las complejidades de los asuntos sometidos a control, la cantidad de empleados con los que cuenta y el estado de situación de Oficinas similares en el extranjero; cuando no meras afirmaciones que no salen del marco de las presunciones acerca de la demora justificada que ese estado general descripto provocaría. Dichos argumentos no son idóneos para dispensar la morosidad de la autoridad administrativa. Además, la demandada observa que la sentencia la imposición de costas, y

No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: conforme el Art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del listado utilizado para enviar el presente. Para ello puede Ud. enviar un e-mail indicando como Asunto "REMOVER", o solicitarlo al Estudio telefónicamente o por fax. Gracias. This is not legal advice. Should you wish not to receive the next version please send us a fax or an e-mail indicating "REMOVE" in the reference, and we at The Firm will act accordingly. Thank you.



Martindale-Hubbell® Connected
The Premier Global Network for legal professionals



VISITE NUESTRO
SITIO WEB:
estudiovillano.com

Teléfonos / Fax:
(+ 54 11) 4312 7501
(+ 54 11) 4313 3919
Fax Directo:
(+ 54 11) 4312 8270

25 de Mayo 578
Piso 4°
C1002ABL
Ciudad de Buenos Aires
República Argentina

www.estudiovillano.com

NEWSLETTER EMPRESARIAL

ABRIL 2016 – APRIL 2016

Includes an International IP Law Section in English

pide la imposición por su orden, citando dos antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no son ese el caso, ya que los ejemplos citados no se asemejan a su causa. El fallo cierra este tema diciendo que la forma más justa es la prevista en la única norma aplicable, que es la que reconoce la vigencia del principio objetivo de la derrota, pues, como se señaló, no hay nada que justifique la mora del demandado que causó el reclamo ante esta vía jurisdiccional para resolver la disputa. Es por eso que se confirmó la sentencia, con costas.

Fuente: www.eldial.com.ar

II.-

International IP Law Section in English

by

Julietta Magalí Villano

II. 1. Court of Appeal – The Hague: confusing similarity between the device mark of Lacoste and the Word mark EAU CROCO.

by

Dr. Charles Gielen

<http://www.nautadutilh.com/>

In a recent decision, the Court of Appeal of The Hague concluded that there is a confusing similarity between Lacoste's

device mark consisting of a picture of a crocodile, registered for (among other things) cosmetic products in class 3, and the word mark EAU CROCO for the same products. The case concerned an application by a Dutch company for the trade mark EAU CROCO, which was opposed by Lacoste primarily on the basis of the Community trade mark registration for its device mark consisting of the image of a crocodile. The Court of Appeal based its conclusion on the conceptual similarity between the two trade marks. In relation to cosmetic products such as fragrances, the element "EAU" (which means "water" in French) in EAU CROCO will be understood by the relevant public as referring to perfume, because of their familiarity with terms such as *eau de cologne* and *eau de toilette*; so this element is descriptive. The

No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: conforme el Art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del listado utilizado para enviar el presente. Para ello puede Ud. enviar un e-mail indicando como Asunto "REMOVER", o solicitarlo al Estudio telefónicamente o por fax. Gracias. This is not legal advice. Should you wish not to receive the next version please send us a fax or an e-mail indicating "REMOVE" in the reference, and we at The Firm will act accordingly. Thank you.



Martindale-Hubbell® Connected
The Premier Global Network for legal professionals

GLOBAL Partner
ip attorneys.com

VISITE NUESTRO
SITIO WEB:
estudiovillano.com

Teléfonos / Fax:
(+ 54 11) 4312 7501
(+ 54 11) 4313 3919
Fax Directo:
(+ 54 11) 4312 8270

25 de Mayo 578
Piso 4°
C1002ABL
Ciudad de Buenos Aires
República Argentina

www.estudiovillano.com

NEWSLETTER EMPRESARIAL

ABRIL 2016 – APRIL 2016

Includes an International IP Law Section in English

dominant element in the word mark EAU CROCO is the word “CROCO”, which will undoubtedly be understood to refer to “crocodile”. The Court of Appeal ruled that Lacoste’s device mark clearly communicates the concept of a crocodile. On that basis the Court of Appeal decided that the two marks are conceptually similar. The parties agreed that there is no visual resemblance. Interestingly, the Court of Appeal also touched upon the question of whether the marks are phonetically similar, referring to a recent decision of the General Court (Case T-346/13 of 30 September 2015, now pending before the European Court of Justice). In that case, the General Court ruled that in the case of device marks there is no need to consider phonetic similarity because pictures cannot be pronounced; for such marks, only the ques-

tion of visual or conceptual similarity plays a role. Therefore, the Court of Appeal did not pursue the issue of phonetic similarity any further. It also referred to the Court of Justice decision in *Lloyd / Loint’s* (C-342/97 of 22 June 1999), which held that it is possible for trade marks to create a likelihood of confusion even if they are similar in only one respect (i.e. conceptually, visually or phonetically). The Court of Appeal ruled that there is a likelihood of confusion since the marks themselves are conceptually very similar, the products are identical and Lacoste’s device mark enjoys a large reputation. There is therefore a real risk that the relevant consumers will think that perfumes bearing the trade mark EAU CROCO have the same origin as the Lacoste perfumes.

Estudio Villano is deeply grateful to the author for his kind permission to reproduce this article.

Source:

<http://kluwertrademarkblog.com/2016/03/09/court-of-appeal-the-hague-confusing-similarity-between-the-device-mark-of-lacoste-and-the-word-mark-eau-croco/>

Estudio Villano

© 2016

**Todos los derechos reservados,
salvo indicación en contrario**

*All rights reserved, unless
otherwise expressed*

No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: conforme el Art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del listado utilizado para enviar el presente. Para ello puede Ud. enviar un e-mail indicando como Asunto “REMOVER”, o solicitarlo al Estudio telefónicamente o por fax. Gracias. This is not legal advice. Should you wish not to receive the next version please send us a fax or an e-mail indicating “REMOVE” in the reference, and we at The Firm will act accordingly. Thank you.