



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

GLOBAL Partner  
ip attorneys.com

VISITE NUESTRO  
SITIO WEB:  
[estudiovillano.com](http://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](http://www.estudiovillano.com)

## NEWSLETTER EMPRESARIAL

**MAYO 2016 – MAY 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

### I.- JURISPRUDENCIA

1. **MARCAS. Registro. Cese de oposición.**
2. **PROPIEDAD INTELECTUAL. Archivo por inexistencia de delito.**
3. **PROPIEDAD INTELECTUAL. Patentes.**

### II.-

***International IP Law  
Section in English***

#### II. 1. Can a colour be a shape?

by  
Sakura Berry

### I.- JURISPRUDENCIA

#### I. 1. MARCAS. Registro. Cese de oposición.

En “ADLER MAURICIO DAVID C/ THE POLO LAUREN COMPANY LP - CNCIV Y COMFED - SALA I – 10/11/2015” el Juez dictaminó el cese de oposición de registro. El demandado utilizó una figura registrada en forma asilada que realiza desde hace años –figura de un polista-, pero existía una pretensión por parte actora de registrar una figura muy similar –diseño de hombre a caballo. El Juez tomo esta decisión teniendo

do en cuenta que puede llevar a confusión al público consumidor –ya que ambas marcas exhiben el mismo concepto: un polista montado en un caballo en movimiento con su taco en la mano derecha-, y además por protección de la exclusividad del diseño de la figura u objeto común.

Fuente: [www.eldial.com.ar](http://www.eldial.com.ar)

#### I. 2. PROPIEDAD INTELECTUAL. Archivo por inexistencia de delito.

En “S. A. S. A. – CNCRIM Y CORREC – SALA IV – 26/11/2015” no se pudo descartar la existencia de un hecho ilícito en perjuicio del recurrente ya que no se había investigado –

*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](http://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](http://www.estudiovillano.com)

## NEWSLETTER EMPRESARIAL

**MAYO 2016 – MAY 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

hasta ese momento- para corroborar la existencia de un hecho relacionado con aspectos de la complejidad que atañen a una disciplina específica y que por ende debían ser analizados previamente por expertos.

Exponen que el filme publicitario en cuestión no está traducido al idioma nacional, impidiendo afirmar que el contenido de los diálogos, comentarios y expresiones allí vertidos por sus protagonistas constituyan exactamente lo que se asienta en las actuaciones pertinentes. Esto sucede porque, sin desmerecer el conocimiento del idioma inglés que pudiera poseer el magistrado, es sabido que para develar estos aspectos resulta indefectible acudir a su contenido por medio de una traducción oficial –diligencia que hasta el momento de la sentencia no se había llevado a cabo.

Finaliza enunciando que una vez que se realice dicha tarea, recién se podrá abarcar el estudio del material aportado a la causa.

Fuente: [www.eldial.com.ar](http://www.eldial.com.ar)

### I. 3. PROPIEDAD INTELECTUAL. Patentes.

En el caso "MONSANTO TECHNOLOGY LLC - CNCIV Y COMFED – SALA III – 26/11/2015" una empresa extranjera efectuó una solicitud de modificación genética de plantas, pero se rechazó la demanda debido a la legitimidad de la denegatoria de la patente sustentada en la inaplicabilidad de la ley 24.481. Esto se da porque el Juez encuentra en el objeto a

patentar, una falta de actividad inventiva.

El fallo estipula que a diferencia de otros países que sí admiten un universo más amplio de objetos patentables, ADPIC deja en claro que los Estados parte no asumen la obligación de instaurar un sistema judicial distinto del que ya tienen para resguardar los derechos de la propiedad intelectual, ni la de prescindir de sus propias leyes y de sus criterios interpretativos a ese propósito. Por ejemplo, Estados Unidos –gracias a su Ley de Patentes- permite otorgar una patente a favor de “toda persona que inventa o descubre cualquier nueva y útil composición de la materia”. Además, sus tribunales no sujetan la protección a la aplicación industrial del invento sino a su “utilidad”, lo que ha permitido patentar cosas tan triviales como un método para ejercitar gatos. De

*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](http://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](http://www.estudiovillano.com)

## NEWSLETTER EMPRESARIAL

**MAYO 2016 – MAY 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

todos modos, no han pasado por alto la falta de obviedad del objeto solicitado, aunque hayan flexibilizado el criterio al momento de expedirse sobre el material genético a ser patentado. Con arreglo a la sana crítica, puede concluirse que el objeto de las reivindicaciones era obviamente deducible para una persona versada en la materia. Es por eso que la denegatoria de la patente en cuestión, fundándose en la falta de actividad inventiva, no es ilegítima.

Fuente: [www.eldial.com.ar](http://www.eldial.com.ar)

II.-

**International IP Law  
Section in English**

### II. 1. Can a colour be a shape?

by  
**Sakura Berry**

[www.udl.co.uk](http://www.udl.co.uk)

There has been a recent referral to the Court of Justice of the European Union of a case involving Christian Louboutin and its trade mark registration for its red-soled shoe. This referral stems from an infringement matter brought by Louboutin against Van Haren Shoenen, a Dutch shoe retailer, who sold high heeled shoes with a red sole. In response to the claim of infringement, Van Haren counterclaimed that the Benelux trade mark no. 0874489 which Louboutin was relying on, was invalid because 1) it did

not meet the strict registering criteria regarding colour marks and shape marks and therefore it lacked distinctive character; 2) the colour red for shoe soles is no longer distinctive in the fashion industry; and 3) the sign as registered consisted solely of a shape which gives substantial value to the goods, which is contrary to Article 2.1.2 of the Benelux Convention on Intellectual Property (BCIP), in accordance with Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95. On the first 2 points, the Court acknowledged that the market research which was submitted proved that red-soled shoes were highly distinguishable from other brands and were recognised by a significant proportion of consumers as originating from Louboutin. The third counterclaim is the pivotal point for this case. The court found that the red sole does give substantial value to

*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](http://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](http://www.estudiovillano.com)

## NEWSLETTER EMPRESARIAL

**MAYO 2016 – MAY 2016**

### *Includes an International IP Law Section in English*

the goods. However, Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95 states that “signs which consist **exclusively of the shape** which gives substantial value to the goods” (emphasis added) shall not be registered, or if registered shall be liable to be declared invalid. This article does not mention colour. Different language interpretations of Article 3 do not refer to shape. For example, the German, French and Italian translations refer to “Form, Forme and Forma”, respectively, which do not only describe three-dimensional shapes, but can be used to refer to two-dimensional as well. Does this mean therefore that the word “shape” as interpreted in English and possibly in Dutch is unfairly restrictive in comparison to its European neighbours? The Rechtbank den Haag (the Court of The Hague) has referred the following question to

the Court of Justice of the European Union: *Is the Concept of ‘form’ in the sense of Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95 [sic] restricted to the three dimensional characteristics of the product (outlines, dimensions and volume thereof) or, does the Concept of Form also provide for other (non-three dimensional) properties of the product, such as colour?*

Van Haren argued that the red soled trade mark was still caught by Article 3(1)(e)(iii) because it is the shape of the red sole for the shoes, which adds substantial value to the product. Louboutin disagreed that the Article should apply, on the basis that the exception refers purely to shape and the substantial value is due to the coloured sole alone which distinguishes the product.

Van Haren argues that if non-three dimensional characteristics, such as colour are not covered by Article 3(1)(e)(iii), it would allow for trade mark proprietors to monopolise and stop competitors indefinitely, from using popular and attractive characteristics of a product, such as a red sole, which seems to go against the purpose of Article 3.

In making their argument, Van Haren referred to the opinion of Advocate General Szpunar in the *Hauck v. Stokke* case, in which he said “Art 3(1)(e)(iii) is intended to preclude a monopoly on the appearance of goods which have no technical or functional use, but at the same time where attractiveness strongly influences the preference of the consumer”.

If, in answering the question put to it, the CJEU finds that the Louboutin trade mark is not

*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](http://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](http://www.estudiovillano.com)

## NEWSLETTER EMPRESARIAL

**MAYO 2016 – MAY 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

covered by the shape element under Art 2.1.2 BCIP or Article 3(1)(e)(iii), then the trade mark will still be valid. Consequently, based on the findings to date, the opinion of the Rechtbank den Haag will be that Van Haren did infringe Louboutin's registered trade mark.

Source:

<https://www.udl.co.uk/news-events/ip-information-news/ip-information-amp-news-detail/2016/03/11/can-a-colour-be-a-shape>

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

**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.*