

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



A recent book by
Dr. Julio César Villano **“Environmental Law in Argentina”** published in July 2012 by
Wolters Kluwer Law & Business International
more information [HERE](#)

NEWSLETTER EMPRESARIAL
DICIEMBRE 2012 – DECEMBER 2012

**I.-
JURISPRUDENCIA**

1. PROPIEDAD INTELLECTUAL. SADAIC. Cobro de aranceles.
2. PLAGIO. Resarcimiento civil.

II.-

**International IP Law
Section in English**

1. Trademark Rights Protection Mechanisms for New gLTDs

Source: *WIPO News*

**I.-
JURISPRUDENCIA**

I. 1. PROPIEDAD INTELLECTUAL. SADAIC. Cobro de aranceles.

En “SADAIC c Encuentro de los Paraguayos SRL s/ Cobro” la Sala H de la CNCiv resolvió, el 20.09.12 que la actora está legi-

timada para el cobro –a nombre de los autores de obras musicales- de un arancel en concepto de derechos de autor por la recitación o difusión pública de obras musicales, como así también por la difusión pública de las mismas por cualquier medio (conf. art. 36 de la ley 11.723). El convenio de explotación celebrado entre **Encuentro de los Paraguayos S.R.L. y Visat S.R.L.** resulta inoponible a la actora, sin perjuicio de los reclamos que oportunamente pudieren llegar a efectuarse entre quienes suscribieron dicho pacto. Es incuestionable que la ley de propiedad intelectual protege el derecho del autor cuando el uso de la música por parte 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 “REMOVED”, 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 and state “REMOVE” in the reference, and 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



A recent book by
Dr. Julio César Villano **“Environmental Law in Argentina”** published in July 2012 by
Wolters Kluwer Law & Business International
more information [HERE](#)

NEWSLETTER EMPRESARIAL
DICIEMBRE 2012 – DECEMBER 2012

terceros tiene fines comerciales, ánimo de lucrar o significación económica secundaria mensurable; y en este contexto no hay dudas de que la demandada obtuvo una renta por haber cedido la explotación del local donde funciona “Joya Bailable”. Así, cabe suponer que se ha beneficiado, aunque de manera indirecta, del aprovechamiento económico de la difusión musical que pudiera realizarse en dicho establecimiento, debiendo por ello prosperar la demanda interpuesta. El art. 4 del decreto **5146/1969, reglamentario de la ley 17.648**, se dispone que **Sadaic**, a los efectos de fijar los aranceles, **podrá afectar hasta el 20% de los ingresos cuando**

se trate de actos o espectáculos para los que se cobre entrada. Ello, claro está, sin perjuicio de que en el escrito introductorio la actora haya solicitado que se establezca el 14% de los ingresos si en el local se venden entradas con consumición o del 16% para el caso de que la venta se realice sin ella. Ahora bien, lo cierto es que no se ha podido acreditar mediante la prueba pericial contable la cantidad de personas que ingresan a ‘Joya Bailable’, la suma que abonan para entrar ni el total de los ingresos brutos del explotador. Sin embargo, y como ya lo referí, destaco que los testigos de la demandada señalaron que los fines de semana suelen in-

gresar varios cientos de personas a la discoteca. También advierto que se ha informado que el terreno del local tiene 268 m2 de superficie. Fuente: www.eldial.com.ar

I. 2. PLAGIO. Resarcimiento civil.

En *“Impresiones New Gate c/ Alojamientos Argentinos SA s/ Daños y Perjuicios”* la Sala D de la CNCiv resolvió, el 28.06.12, que como delito civil, el plagio trae como consecuencia la obligación de reparar el perjuicio que resultare a la persona damnificada (art. 1077 del

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 “REMOVED”, 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 and state “REMOVE” in the reference, and 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



A recent book by
Dr. Julio César Villano **“Environmental Law in Argentina”** published in July 2012 by
Wolters Kluwer Law & Business International
more information [HERE](#)

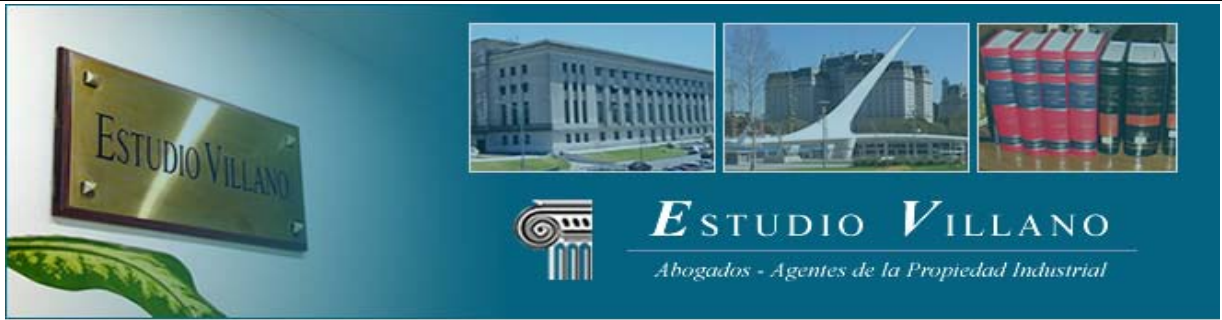
NEWSLETTER EMPRESARIAL
DICIEMBRE 2012 – DECEMBER 2012

Código Civil), y lleva, entonces como ilícito, a la necesidad de proveer una reparación integral de los daños sufridos. Las instituciones, corporaciones o personas jurídicas pueden ser titulares de obras científicas, literarias o artísticas, conforme lo establece el art. 8° de la ley 11.723 (Adla, 1920-1940, 443), y en tal carácter poseen el derecho a exigir la fidelidad de su texto y título en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo" (art. 52, ley citada); facultades estas conocidas bajo el nombre de derecho moral del autor, cuya conculcación produce un daño moral indemnizable. Sostuvo que "...el derecho mo-

ral en el caso particular del derecho intelectual del autor, protege la personalidad de aquel pero en relación estricta con su obra y está integrado por el derecho a decidir la divulgación de la obra, esto es, darla a conocer o mantenerla reservada en el ámbito de su privacidad, su condición de creador y la integridad de la creación y a retractarse y retirarla de circulación. De tal suerte que es posible hablar de un daño moral, que excede el ámbito propio de los sentimientos, por ponerse en juego una materia muy específica, que es atribuible a quien ostenta la autoría de una creación intelectual, y que puede quedar titularizada en una per-

sona jurídica. Agregó también que "...en el caso muy particular del derecho de autor es procedente el reclamo de daño moral por parte de la actora, como persona jurídica. Y la simple apropiación de la obra por parte de un tercero, su copia textual sin mención alguna del autor verdadero, su divulgación sin autorización del dueño de la misma, habla por sí misma del daño moral que provoca, en los términos expuestos en los párrafos precedentes por lo que nada más es necesario considerar respecto de la procedencia del reclamo. Del modo en que la sentenciante ha abordado su decisión, limitándose al derecho moral autoral de la persona

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 and state "REMOVE" in the reference, and 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



A recent book by
Dr. Julio César Villano **“Environmental Law in Argentina”** published in July 2012 by
Wolters Kluwer Law & Business International
more information [HERE](#)

NEWSLETTER EMPRESARIAL
DICIEMBRE 2012 – DECEMBER 2012

jurídica afectada, como organizadora de la obra en cuestión, que no es otra que la empresa que vio transgredida su creación a través del uso ilegítimo y la falsa atribución de titularidad efectuados por la accionada, admitiendo la pretensión, la indemnización debe ser mantenida, con esos alcances.” (Dra. Ana María Brilla de Serrat, según sus fundamentos). Fuente: www.eldial.com.ar

II.-

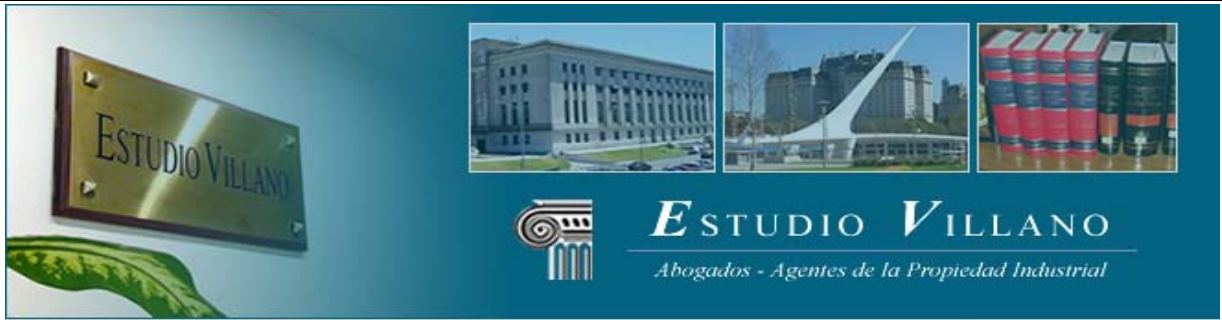
International IP Law
Section in English

Trademark Rights Protection
Mechanisms for New gTLDs

For ICANN's New gTLD Program, a range of trademark-based "Rights Protection Mechanisms" (RPMs) has been established. Those include a formal pre-delegation objection procedure, as well as a range of RPMs available for use once a new gTLD has been approved and becomes operational. (According to ICANN, some new gTLDs may clear the application and evaluation process in late 2012, and be ready for delegation in early 2013.) Once new gTLDs are approved and operational, the RPMs available to trademark owners include

a Trademark Clearinghouse (for use with Sunrise periods and Trademark Claims services), a Uniform Rapid Suspension system (URS), and a Post Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP). The existing Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) will also apply to all new gTLDs. A WIPO summary of each such RPM found in the authoritative ICANN Applicant Guidebook follows; policy background is available in the overview of WIPO Observations on New gTLD Dispute Resolution Mechanisms.

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 and state "REMOVE" in the reference, and 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



A recent book by
Dr. Julio César Villano **“Environmental Law in Argentina”** published in July 2012 by
Wolters Kluwer Law & Business International
more information [HERE](#)

NEWSLETTER EMPRESARIAL
DICIEMBRE 2012 – DECEMBER 2012

Legal Rights Objections

Prior to ICANN's approval of a New gTLD, trademark owners and Intergovernmental Organizations (IGOs) may file a formal objection to an application on the basis of a "Legal Rights Objection." Under this objection procedure, an independent panel (comprised of one or three external, neutral experts) will determine whether the applicant's potential use of the applied-for gTLD would be likely to infringe the objector's existing trademark, or IGO name or acronym. This procedure is one of several types of pre-delegation objections (the others being non-trademark-based),

and is described in more detail on the WIPO Center's dedicated portal: [Legal Rights Objections under ICANN's New gTLD Program - Filing a Legal Rights Objection at WIPO: What You Need To Know.](#)

Trademark Clearinghouse

The Trademark Clearinghouse is a centralized database of verified data on registered (or court-validated, or "statute/treaty-protected") trademarks. The Clearinghouse is intended to minimize burdens on bona fide trademark owners by allowing them to deposit, for a (yet-to-be-determined) fee, their trademark data with one centralized

source, rather than with each new gTLD registry; new gTLD registries will be able to retrieve such centralized data from the Clearinghouse.

The Clearinghouse is not itself an RPM, but rather facilitates use of RPMs such as *Sunrise* registration periods (during which trademark owners can purchase domain names before the general public, usually for a premium fee), **Trademark Claims** services (notice to a prospective domain name registrant of a potential conflict between the domain name and an existing trademark, with a notice to the trademark owner if

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 and state "REMOVE" in the reference, and 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



A recent book by
Dr. Julio César Villano **“Environmental Law in Argentina”** published in July 2012 by
Wolters Kluwer Law & Business International
more information [HERE](#)

NEWSLETTER EMPRESARIAL
DICIEMBRE 2012 – DECEMBER 2012

the domain name is registered following the registrant’s representation of non infringement), and URS proceedings (described below).

It is important to note that, as adopted by ICANN, Sunrise periods (available for at least 30 days) and Claims services (available only for 60 days) are limited to exact matches of a domain name to a word mark, i.e., these services will not cover typos or “mark + term” scenarios.

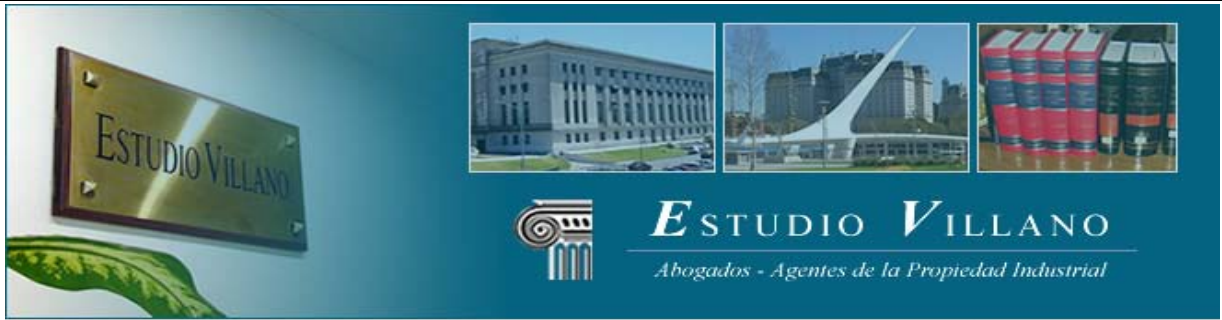
URS

The URS is intended to be a lighter, quicker complement to the existing UDRP. Like the UDRP, it is intended for clear-cut cases of trademark abuse. Under the URS, the only remedy which a panel may grant is the temporary suspension of a domain name for the duration of the registration period (which may be extended by the prevailing complainant for one year, at commercial rates). Initial URS timelines, at least from filing to a determination, are similar to those of the UDRP; also, the URS substantive criteria mirror those of the UDRP (but with a higher burden of proof for com-

plainants, and additional registrant defenses).

It is important to note that, as adopted by ICANN, once a determination is rendered, a losing registrant has several appeal possibilities (from 30 days up to one year); trademark owners may consider this in deciding whether to use the URS or the UDRP, which provides a transfer, and thus does not carry a monitoring burden with it. (Either party may file a de novo appeal (for a fee) within 14 days.) There are also penalties for filing “abusive complaints” which may result in a ban on future URS filings.

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 and state “REMOVE” in the reference, and 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



A recent book by
Dr. Julio César Villano **“Environmental Law in Argentina”** published in July 2012 by
Wolters Kluwer Law & Business International
more information [HERE](#)

NEWSLETTER EMPRESARIAL
DICIEMBRE 2012 – DECEMBER 2012

PDDRP

The PDDRP is an administrative (court alternative) option for trademark owners to file an objection against a registry whose “affirmative conduct” in its operation or use of its gTLD is alleged to cause or materially contribute to trademark abuse. In this way, the PDDRP is intended to act as a higher-level enforcement tool to assist ICANN compliance activities, where rights holders may not be able to continue to turn solely to lower-level multijurisdictional enforcement options in a vastly expanded DNS.

It is important to note that, as adopted by ICANN, the PDDRP involves a number of procedural layers, such as an administrative compliance review, appointment of a “threshold review panel,” an expert determination as to liability under the procedure (with implementation of any remedies at ICANN’s discretion), a possible de novo appeal (under the same process), and further appeal to arbitration under ICANN’s registry terms. Beyond this, any PDDRP remedy specifically excludes third-party-registered second-level infringing names (which may have been the basis for filing the PDDRP case), and requires specific bad-faith con-

duct including profit from encouraging infringement in addition to “the typical registration fee.” Also, attorney fees are available against complainants only.

UDRP

The UDRP is an out-of-court dispute resolution mechanism for trademark owners to resolve clear cases of bad-faith, abusive registration and use of domain names. The UDRP applies (by contract) to all domain name registrations in ICANN-approved gTLDs (e.g., .com, .net, .org). The UDRP or a variant also applies to a number of ccTLDs ([more information](#)).

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 and state “REMOVE” in the reference, and 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



A recent book by
Dr. Julio César Villano **“Environmental Law in Argentina”** published in July 2012 by
Wolters Kluwer Law & Business International
more information [HERE](#)

NEWSLETTER EMPRESARIAL
DICIEMBRE 2012 – DECEMBER 2012

Standing to file a UDRP complaint is limited to trademark owners, who must demonstrate their rights. To prevail in a UDRP complaint, the complainant must further demonstrate that the domain name registrant has no rights or legitimate interests in the disputed domain name, and that the disputed domain name has been registered and is being used in bad faith. In the event of a successful claim, the infringing domain name registration is transferred to the complainant's control.

More detailed UDRP background information is available in the WIPO Center's publication: [The UDRP and WIPO –](#)

[INTA Conference Paper 2011](#), and on the Center's UDRP resources page.

Complementing the [WIPO UDRP Search Facility](#) are a [Legal Index of WIPO UDRP Panel Decisions](#) and a globally used jurisprudential overview of UDRP cases available in the Center's [WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition](#) ("WIPO Overview 2.0").

Source: WIPO. www.wipo.org

Estudio Villano

© 2012

**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 and state "REMOVE" in the reference, and will act accordingly. Thank you.

Página 8 de 8