

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

OCTUBRE 2010

I.- JURISPRUDENCIA

1. **MARCAS. Posibilidad de que adjetivos las integren.**
2. **PROPIEDAD INTELECTUAL.**
Tribunal de la OMPI.
Nombre de dominio "Cloro.com".
3. **MARCAS. Confusión ideológica.** "Los Nocturnos" vs "Los Nocheros".

I.- JURISPRUDENCIA

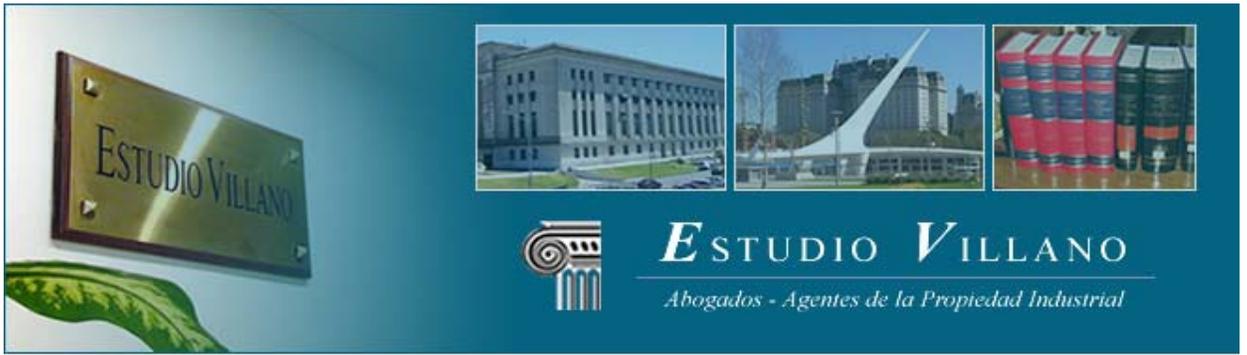
MARCAS. Posibilidad de que adjetivos las integren.

En "SI Unilever c Laboratorios Cuenca s Cese de uso de marca" la Sala I de la CNCivComFed

resolvió, el 01.07.10 que los adjetivos son aptos para constituir marcas en la medida que sean signos que han adquirido carácter distintivo mediante su uso. Para así decir y revocar el fallo de Grado, sostuvo que los agravios pueden expresarse en la siguiente forma: a) la sentencia soslayó que la marca "SUAVE" es usada en la República Argentina desde 1999, con intensa penetración en el mercado, gastos de publicidad y aceptación por el público, en razón de la excelente relación entre calidad y precio; agrega que como "marca de hecho" ha obtenido una posición líder y debe ser respetado su derecho a la clientela: b) es innegable el valor de "SUAVE" como marca, pues se trata de un adjetivo calificativo aplicable a una altísima gama de productos, con lo cual no constituye la designación necesaria y habitual

de un producto concreto en especial y no pierde su aptitud marcaria, ni queda comprendido en las prohibiciones de la ley 22.362; en tal orden de ideas agrega que **se trata de una voz evocativa, que no produce ninguna asociación particular con un shampoo determinado** y no es alcanzado por la prohibición del art. 3, inciso 'd', de la legislación marcaria; c) la sentencia omitió que la parte actora es titular de la marca "SUAVE" desde 1960 y se halla en vigencia con lo cual reclama el reconocimiento de la capacidad distintiva que le corresponde conforme al art. 15.1, del Acuerdo ADPIC; y d) finalmente, solicita se haga lugar a la demanda deducida por su parte, en atención a la mala fe evidenciada por la conducta de la parte demandada. **En cuanto a la aptitud genérica de los adjetivos para constituir marcas**, este Tribunal ha

No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: según art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del banco de datos 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.



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

OCTUBRE 2010

afirmado que *“debe tratarse de vocablos o de expresiones que se refieran a cualidades aplicables a la generalidad de los productos que están en el comercio de manera tal que pierdan, por la amplitud de sus posibles aplicaciones, todo carácter designativo en relación a un artículo determinado, que es lo que la ley veda”*. Esta doctrina es la que, precisamente, invoca la parte recurrente pues afirma que “SUAVE” no es la designación habitual ni necesaria de un champú en particular ni de ningún otro producto determinado y que la gran amplitud del concepto le permite conservar su valor marcario. Y concluyó: que ninguna de las acepciones del término “SUAVE” según el **Diccionario de la Real Academia Española se refiere a la designación descriptiva necesaria y evidente del**

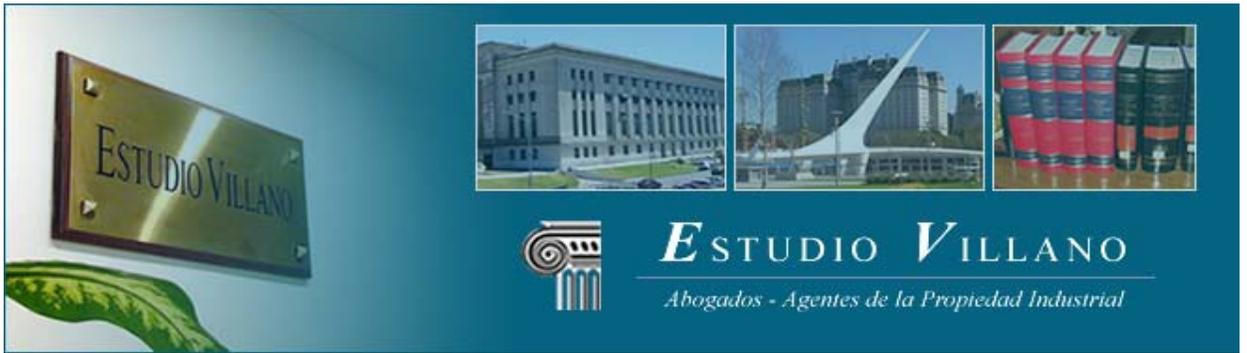
producto –champú y acondicionador, según se ha sostenido en el expediente–, sino que se trata de un adjetivo que denota una cualidad del cabello tratado con el producto (acepción primera de las citadas precedentemente). Fuente: www.eldial.com.ar

PROPIEDAD INTELLECTUAL. Nombre de dominio. Tribunal de la OMPI. “Cloro.com”

En *“The Clorox Company vs Domains for Sale”* el Tribunal Arbitral de la OMPI resolvió, el 13.08.10 rechazar el reclamo de la actora porque no era titular de la marca “cloro” y porque no se acreditó el requisito del registro de mala fe. Para así decir sostuvo que a efectos de obtener una decisión que obligue a cancelar o transferir un nombre

de dominio el reclamante **debe probar tres requisitos**, que surgen del Paragrafo 4(a) de las Reglas uniformes sobre resolución de conflictos de la OMPI: (i) The domain name registered by the respondent is **identical or confusingly similar** to a trademark or service mark in which the complainant has rights; (ii) The respondent **has no rights or legitimate interests** with respect to the domain name; and (iii) The domain name **has been registered and is being used in bad faith**. Y agregó: Businesses are entitled to register domain names with generic meaning and value as an investment and decide what to do with them later. They may use them for any non-infringing use, or sell them, as they see fit. **If a registrant later undertakes an infringing use, trademark holders have other recourse.** They are not, however, entitled

No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: según art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del banco de datos 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.



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

OCTUBRE 2010

to the remedy provided by the UDRP, a streamlined process designed to thwart those **who register domain names with the specific intent of benefitting from the use of another's trademark.** The word "cloro" is not Complainant's Trademark. Therefore, a majority finds that Complainant has not satisfied paragraph 4(a)(iii) of the Policy. Fuente: www.eldial.com.ar

MARCAS. Confusión ideológica. "Los Nocturnos" vs "Los Nocheros".

En "*Martino c Teruel s Cese de oposición al registro de marca*" la Sala II de la CNCivComFed resolvió, el 30.06.10 que **la confusión ideológica deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, consistente en la**

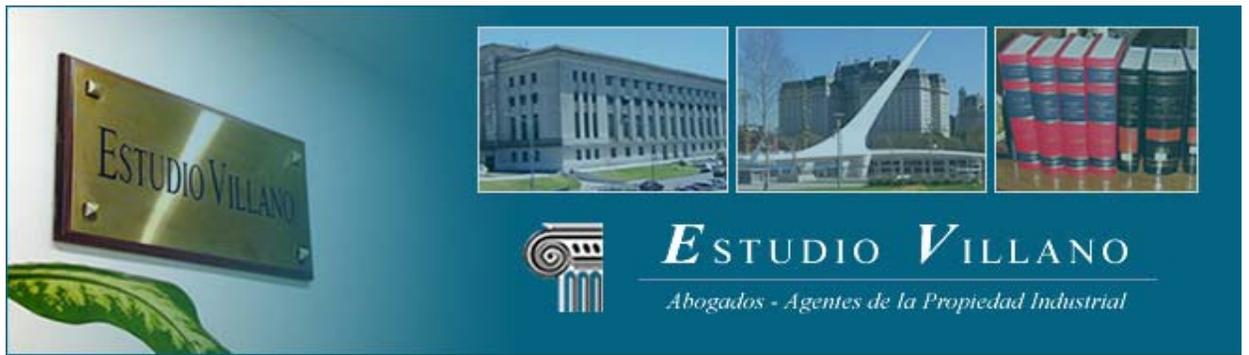
representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que *impide al consumidor distinguir* una de otra. Concluyó que si bien tanto la denominación "Los Nocturnos" como "Los Nocheros" evocan la idea de una actividad desarrollada durante la noche por algunos individuos o bien a la manera de vivir de ellos, lo cierto es que el Diccionario de la Real Academia Española define la palabra "nocturno" como **perteneciente a la noche** o que se hace en ella y al definir la palabra "nochero" se refiere al "vigilante nocturno de un local, obra, etc.". En consecuencia, **al no ser el mismo contenido conceptual**, el recuerdo no puede ser el mismo y la confusión deviene inaceptable. Y agregó no escapa a mi conocimiento, habida cuenta de mi edad, que el conjunto "Los Nocturnos" tuvo

su origen en los años sesenta y obtuvo fama y renombre que aún conserva hasta nuestros días. Es habitual encontrar en los hogares de gente de mediana edad y en los comercios dedicados a la música, material discográfico perteneciente a este conjunto, más allá de toda la prueba aportada por el actor a estos autos que acredita la extensa difusión de su arte. Si embargo, la circunstancia apuntada precedentemente **no impide la coexistencia pacífica de ambas marcas.** Fuente: www.eldial.com.ar.

© Estudio Villano

2005 - 2010

No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: según art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del banco de datos 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.



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 **OCTUBRE 2010**

Todos los derechos reservados

No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: según art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del banco de datos 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.

Página 4 de 4