



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

**JULIO 2016 – JULY 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

**I.-**

Por *Florencia Y. Villano*

### JURISPRUDENCIA

1. PROPIEDAD INTELLECTUAL. Estafa.
2. MARCAS. Registro. Cese de oposición.

**II.-**

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

Por *Julieta M. Villano*

### **II. 1. Swift Decision On Plain Packaging At WTO Unlikely; Ukraine Drops Out**

by  
*Catherine Saez*

**I.-**

### JURISPRUDENCIA

### **I. 1. PROPIEDAD INTELLECTUAL. Estafa.**

En “B., M. A. y otros s/Estafa – CNCRIM Y CORREC – SALA IV – 01/03/2016”, responsables de una galería de arte que ponen a remate la reproducción no autorizada de una obra, pretendiendo que era original son procesados por Estafa. El remate no fue concretado. La parte

presentó un recurso de apelación, pero esta fue rechazada, confirmando el procesamiento apelado, invocando a la afectación de los derechos de autor, debido a que la venta del soporte material de una obra no implica autorización para su reproducción.

El rechazo del recurso fue debido a que los tipos penales contemplados en la ley 11.723 no exigen para su configuración un efectivo detrimento patrimonial. Aunque carece de las notas típicas de la estafa o la defraudación, se debe analizar la cuestión en torno a la afectación de los derechos que el autor tiene sobre la obra.

Miguel Angel Emery, autor del libro “Propiedad Intelectual. Ley 11.723” indica que “(...) la pretérita enajenación del cuadro por parte de ., viuda del autor, no implica per se la pérdida 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 Newsletter does not constitute 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  
ip attorneys.com Partner

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

**JULIO 2016 – JULY 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

tal potestad, pues “la ley ha creído necesario aclarar que la venta del soporte material que contiene la obra (cuadro, mármol, positivo fotográfico, etc.) no lleva implícita la cesión del derecho de reproducción, derecho autorral que pertenece al creador de la obra”.

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

### I. 2. MARCAS. Registro. Cese de oposición.

En “Philip Morris Products SA C/ Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil s/ cese de oposición al registro de marca” – CNCIV Y COMFED – SALA III – 15/03/2016” la parte actora presentó ante la justicia la oposición de la demandada. Philip

Morris presentó la solicitud de la marca “TABOKA” en la clase 34 del nomenclador, pero Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil se opuso. El cese de oposición se justifica con las marcas de defensa, junto al criterio de mitigado rigor en el cotejo, dictaminando que no existe similitud visual ni fonética en grado tal que justifique inhibir el registro pretendido, junto a una imposibilidad de confusión por parte del público consumidor de cigarrillos.

En el estudio de comparación, se advirtió que en el plano auditivo no se parecen los signos en pugna, y que el juzgador debe evitar desmenuzarlas en forma artificial. Esto es porque la apelante pretende encontrar similitudes donde no las hay, porque según su criterio la marca “TABOKA” sugeriría indefectiblemente la expresión “está

Boca” y que ello provocaría indudablemente la confusión del público consumidor.

La apelante no supo desvirtuar el argumento mediante el cual la magistrada de primera instancia destacó que el público consumidor de cigarrillos pone especial atención al seleccionar los mismos porque tienen sus gustos bien definidos. Así las cosas, se confirmó la sentencia que hizo lugar a la demanda declarando infundada la oposición al registro de la marca.

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

### II.-

**International IP Law  
Section in English**

**Por Julieta M. Villano**

*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 Newsletter does not constitute 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**

**JULIO 2016 – JULY 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

### **II. 1. Swift Decision On Plain Packaging At WTO Unlikely; Ukraine Drops Out**

by

*Catherine Saez*

<http://www.ip-watch.org/>

As the list of countries adopting legislation making the packaging of tobacco products a lot less sexy is growing, the long-awaited decision of a World Trade Organization panel on Australia's decision to enforce such legislation might not be coming before the end of the year. Meanwhile, one of the countries complaining about Australia's legislation has left the fight.

Australia's Tobacco Plain Packaging Act of December 2011, implemented in December 2012, was challenged by five countries at the WTO on the grounds of violation of international trade rules, including those on intellectual property such as trademark and geographical indications, and on technical barriers to trade.

However, in 2015, one of the complainants, Ukraine, asked that the panel suspend its proceedings. Ukraine's decision was supported by Australia, and on 30 May, the Ukraine case was terminated because Ukraine had not requested the Dispute Settlement Body to resume its work on the case within the 12 months following the suspension of the panel's proceedings, according to the WTO.

Ukraine had launched its complaint on 13 March

2012, Honduras on 4 April 2012, the Dominican Republic on 18 July 2012, Cuba on 3 May 2013, and Indonesia on 20 September 2013.

A spokesperson from the Australia Department of Foreign Affairs and Trade told Intellectual Property Watch that "Australia welcomed Ukraine's decision to suspend its challenge to Australia's tobacco plain packaging measure in the WTO."

"On 29 May 2015, the panel agreed to Ukraine's request to suspend its proceedings against Australia with a view to working towards a mutually agreed solution. Ukraine remains a third party in the remaining four disputes, and its first written submission and evidence remains on the panel record," said the Australian spokesperson.

*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 Newsletter does not constitute 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**

**JULIO 2016 – JULY 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

The government of Ukraine could not be reached for comment.

According to the WTO, the last communication by the DSB panel on a timeline for the decision dates back to October 2014, and at that time the panel said its final report to the parties would not be issued before the first half of 2016.

However, the spokesperson said that the latest communication from the panel to the DSB said “the panel does not expect to issue its final report before the end of 2016.”

Australia has said the country’s decision to adopt its plain packaging legislation answers recommendations of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to which 180 countries are party.

According to the FCTC, “On World No Tobacco Day 2016 [31 May 2016], UN Secretary-General Ban Ki-moon calls on Governments around the world to implement one simple measure with proven effectiveness in tobacco control: the plain packaging of tobacco products.”

Plain packaging is taking hold in a number of countries. The FCTC reported on “landmark” court judgments upholding plain packaging in the European Union, the United Kingdom, and India, against attempts by the tobacco industry to prevent the implementation of such legislation.

A recent ruling of the World Bank dispute settlement mechanism dismissing a case brought by tobacco company Philip Morris against the government of Uruguay’s plain packaging policy was seen as a landmark

(IPW, Public Health, 21 July 2016).

Plain packaging is enforced (in French) in France as of May. In Ireland, the plain packaging bill was signed into law on 10 March 2015, and states that “all tobacco manufactured after 20 May 2016 must be in standardised packaging. It allows for a one year ‘washout’ period of old packaging and it will be an offence to sell branded tobacco from 20 May 2017,” according to the Irish cancer society.

Asked if the multiplication of plain packaging legislations is likely to influence the outcome of the DSB, the Australian spokesperson said “Australia welcomes the decision by other WTO Members to legislate to implement a wider range of tobacco control measures.”

“However, we expect the panel to rule on the merits of this

*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 Newsletter does not constitute 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**

**JULIO 2016 – JULY 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

specific case. As we have consistently stated, Australia is of the firm view that Members have the right to implement measures necessary to protect public health, while complying with relevant international treaty obligations,” the spokesperson said.

“Tobacco plain packaging is a legitimate measure,” the spokesperson said, “designed to achieve a fundamental objective – the protection of human health.”

Source:

<http://www.ip-watch.org/2016/07/26/swift-decision-on-plain-packaging-at-wto-unlikely-ukraine-drops-out/>

*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 "REMOVED", o solicitarlo al Estudio telefónicamente o por fax. Gracias. This Newsletter does not constitute 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.*