



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

GLOBAL Partner  
ip attorneys.com

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

**Argentina**  
25 de Mayo 578 - Piso 4°  
C1002ABL – Buenos Aires  
Tels / Fax (+ 54 11) 4312 7501 - 4313 3919  
Fax Directo (+ 54 11) 4312 8270

**China**  
25 F - One Prime  
1361 North Sichuan Road  
Hongkou District  
200080 - Shanghai

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

## NEWSLETTER EMPRESARIAL

**The Firm announces its expansion in Asia !  
Please take notice of our commercial address in China**

**JULIO 2017 – JULY 2017**

*Includes an International IP Law Section in English*

### I.- JURISPRUDENCIA

#### 1. Marcas. Cese de uso de nombre.

### II.-

**International IP Law Section in English**

### I.- JURISPRUDENCIA

**“iMessage” managed to acquire distinctiveness**

### I. 1. Marcas. Cese de uso de nombre.

En “Villa Hnos y Cia SA c/ Villa Construcciones SRL s/ cese de uso de nombre”, dado en la Sala II de la CNCIV Y COMFED y resuelto el 7 de marzo de 2017, se promovió demanda contra Villa Construcciones S.R.L. a fin de que se la condene a cesar en el uso de su denominación social y a modificarla por resultar confundible con la denominación social VILLA HNOS. Y CIA. S.A., con el nombre comercial VILLA y con las marcas VILLA. Relató que su firma es una empresa familiar y de capi-

tal nacional que desde hace décadas se dedica con éxito a la fabricación, construcción y comercialización de: motores diesel, grupos electrógenos, cortacéspedes, etc. El inicio de las actividades industriales se remonta a 1938, y luego muchos años llegaron a fabricar la primera línea de motores que llegarían luego a ser los afamados y míticos motores a gasolina VILLA, ganándose la confianza de los usuarios en virtud de su extrema durabilidad y confiabilidad. A fin de resguardar los derechos sobre su marca VILLA el 14 de agosto de 1951 se solicitó el registro ante la antigua Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y que con el paso del tiempo se fueron agregando más modelos de motores.

*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 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)

## Argentina

25 de Mayo 578 - Piso 4°  
C1002ABL – Buenos Aires  
Tels / Fax (+ 54 11) 4312 7501 - 4313 3919  
Fax Directo (+ 54 11) 4312 8270

## China

25 F - One Prime  
1361 North Sichuan Road  
Hongkou District  
200080 - Shanghai

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

## NEWSLETTER EMPRESARIAL

**The Firm announces its expansion in Asia !  
Please take notice of our commercial address in China**

**JULIO 2017 – JULY 2017**

*Includes an International IP Law Section in English*

Tomó conocimiento de la constitución de la sociedad ahora demandada mediante la lectura del edicto publicado en el Boletín Oficial del día 3 de enero de 2011, bajo el nombre social de “VILLA CONSTRUCCIONES S.R.L.”, y que en dicho edicto figura que el objeto social de la demandada es la “construcción de edificios y/o casas destinadas a viviendas, locales comerciales y/o industriales, complejos habitacionales y/o mixtos, como así también la locación, sub locación, explotación comercial y transferencia dominial de los mismos. Asimismo tiene por objeto la compra, venta, urbanización, remodelación, loteo, parcelamiento, arrendamiento, permuta, administración y todas las operacio-

nes de renta inmobiliaria, incluso hipotecas y sus administraciones y financiaciones, pudiendo a tal fin realizar todos los actos comprendidos en la Ley de Propiedad Horizontal, construir caminos, calles, cloacas, canales, desagües, viaductos, puentes y otras obras de ingeniería y arquitectura, obras energéticas, de electricidad e hidráulicas de predios urbanos, suburbanos y rurales e industriales, necesarias para cumplir su objeto.

Su empresa tiene registrada la marca VILLA, entre otras, en la clase 37, la que incluye servicios de construcción, es decir las mismas actividades que desarrollará la demandada, por lo que en el entendimiento de que la

denominación social VILLA CONSTRUCCIONES S.R.L. resulta confundible con la denominación social VILLA HNOS. Y CIA. S.A. y con el nombre comercial y las marcas VILLA, todas de su titularidad, con fecha 13 de enero de 2011.

Hizo referencia a la importancia del nombre social, señalando que identifica a un ente en su vida jurídica, constituyendo un requisito esencial de todo contrato social y que hace a la individualidad y al objeto de imputación de los actos jurídicos del ente al que identifica, debiendo ser preservada su originalidad del uso ilegítimo que terceros pudieren efectuar.

*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 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)

## Argentina

25 de Mayo 578 - Piso 4°  
C1002ABL – Buenos Aires  
Tels / Fax (+ 54 11) 4312 7501 - 4313 3919  
Fax Directo (+ 54 11) 4312 8270

## China

25 F - One Prime  
1361 North Sichuan Road  
Hongkou District  
200080 - Shanghai

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

## NEWSLETTER EMPRESARIAL

**The Firm announces its expansion in Asia !  
Please take notice of our commercial address in China**

**JULIO 2017 – JULY 2017**

*Includes an International IP Law Section in English*

En este aspecto insistió en que si se compara la denominación social VILLA HNOS. Y CIA. S.A. con la denominación social CONSTRUCTORA VILLA S.R.L. puede advertirse con facilidad que ambas resultan claramente confundibles.

Con relación a las marcas hizo hincapié en que es procedente la modificación de un nombre social con base en su similitud con una marca, citando jurisprudencia en apoyo de su postura.

Y en punto al nombre comercial recordó que individualiza y distingue al titular del comercio y a su fondo, lo cual le sirve para vincularse con su clientela y para identificarse en sus nego-

cios, por ello se halla protegido por la ley 22.362 como “designación comercial”.

Enfatizó que la demandada se encuentra usufructuando ilegítimamente la denominación social, comercial y también la marca de su empresa, alterando los buenos usos comerciales, por lo que entiende que corresponde se decrete la nulidad del registro del nombre social de la accionada.

Reparó en que si bien la denominación social de la demandada es VILLA CONSTRUCCIONES S.R.L. y la de su firma VILLA HNOS. Y CIA. S.A., poseyendo además su empresa la titularidad de la marca y del nombre comercial,

la “mot vedette” de ambas denominaciones enfrentadas es la palabra “VILLA”, indicando que aunque la denominación social de la demandada contiene la palabra “CONSTRUCCIONES”, ésta resulta débil en lo que atañe a su capacidad distintiva, ya que describe un servicio, lo cual se encuentra vedado por la Ley de Marcas.

Efectuó el cotejo entre ambas denominaciones enfrentadas: “VILLA CONSTRUCCIONES” y “VILLA”, especificando que en el plano fonético resultan iguales, toda vez que el vocablo “CONSTRUCCIONES” es de uso común y no le otorga carácter distintivo.

*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 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)

## Argentina

25 de Mayo 578 - Piso 4°  
C1002ABL – Buenos Aires  
Tels / Fax (+ 54 11) 4312 7501 - 4313 3919  
Fax Directo (+ 54 11) 4312 8270

## China

25 F - One Prime  
1361 North Sichuan Road  
Hongkou District  
200080 - Shanghai

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

## NEWSLETTER EMPRESARIAL

**The Firm announces its expansion in Asia !  
Please take notice of our commercial address in China**

**JULIO 2017 – JULY 2017**

*Includes an International IP Law Section in English*

Continuó su análisis en el plano gráfico para afirmar que en este plano también la similitud es obvia, y concluyó con el cotejo en el plano ideológico destacando que los signos en cuestión terminan con la palabra “VILLA”, la cual hace referencia a un pueblo o ciudad, es decir, que evocan un mismo concepto. Como corolario expresó que según su entender el uso ilegítimo de la marca y nombre comercial de su empresa constituye un intento de desviar clientela e inducir a error al público en general.

El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento rechazó la demanda e impuso las costas a la accionante. La referida sentencia suscitó el recurso

de la accionante, mediando recursos que se vinculan con la regulación de honorarios.

La contienda se ciñe a determinar la posibilidad de coexistencia de la denominación social VILLA CONSTRUCCIONES S.R.L. con la denominación social VILLA HNOS. Y CIA. S.A., como así también con el nombre comercial y las marcas VILLA cuya titularidad ostenta la accionante.

No es atendible el argumento de la accionante referido a que su empresa tiene registrada la marca VILLA, entre otras, en la clase 37, la cual incluye servicios de construcción -es decir las mismas actividades que desarrollará la demandada-,

circunstancia ésta que, según su entender, convertiría en confundible la denominación social VILLA CONSTRUCCIONES S.R.L. con la denominación social VILLA HNOS. Y CIA. S.A. y con el nombre comercial y las marcas VILLA, todas de su titularidad, pues resulta irrelevante como sustento de la acción de cese de uso de nombre comercial el hecho de la posibilidad de una explotación futura -no efectiva- por parte de la recurrente de la actividad que constituirá el giro comercial de la demandada.

Respecto de la cuestión atinente al carácter común o no de la palabra “VILLA”, esta puede ser empleada por cualquier comerciante, empresario o titu-

*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 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)

**Argentina**

25 de Mayo 578 - Piso 4°  
C1002ABL – Buenos Aires  
Tels / Fax (+ 54 11) 4312 7501 - 4313 3919  
Fax Directo (+ 54 11) 4312 8270

**China**

25 F - One Prime  
1361 North Sichuan Road  
Hongkou District  
200080 - Shanghai

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

**NEWSLETTER EMPRESARIAL**

**The Firm announces its expansion in Asia !  
Please take notice of our commercial address in China**

**JULIO 2017 – JULY 2017**

*Includes an International IP Law Section in English*

lar de interés legítimo en tanto le añade un aditamento que lo diferencie de los registros anteriores, y en el caso que me ocupa, no sólo se le ha añadido el vocablo “CONSTRUCCIONES”, sino que además, se trata de actividades que no se yuxtaponen, por lo que no considero posible que el público consumidor que conoce y adquiere los motores de la accionante pueda confundirse con la designación comercial de la demandada que apunta claramente a la “edificación”.

Por no mediar confundibilidad, ninguno de los aspectos enunciados por la recurrente en su memorial de agravios merece favorable acogida, lo que nos lleva a concluir en que su em-

presa no sufrirá el menor perjuicio por la irrupción en el mercado y en la vida cotidiana de la firma demandada con la designación comercial que ostenta, se votó porque se confirme la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la accionante.

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

**II.-  
International IP Law  
Section in English**

The Federal Administrative Court partially overturned a decision of the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IGE) refusing protection for Apple’s word mark “iMessage” for telecommunication services in class 38.

The Administrative Court agreed with the IPO that “iMessage” lacked original distinctiveness for messaging services, because such services were closely linked to the internet, and the “i” would be understood by the relevant consumers – the general public – as an abbreviation for “internet”.

However, unlike the IPO, the Administrative Court held that Apple had shown that “iMessage” had acquired dis-



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

GLOBAL  
ip attorneys.com Partner

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

**Argentina**  
25 de Mayo 578 - Piso 4°  
C1002ABL – Buenos Aires  
Tels / Fax (+ 54 11) 4312 7501 - 4313 3919  
Fax Directo (+ 54 11) 4312 8270

**China**  
25 F - One Prime  
1361 North Sichuan Road  
Hongkou District  
200080 - Shanghai

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

## NEWSLETTER EMPRESARIAL

**The Firm announces its expansion in Asia !  
Please take notice of our commercial address in China**

### JULIO 2017 – JULY 2017

*Includes an International IP Law Section in English*

tinctiveness on the Swiss market. The IPO considered that Apple had not submitted enough evidence for the French and Italian speaking Swiss regions. Since its practice requires – for word marks, anyway – a showing of acquired distinctiveness for all three language regions of Switzerland, it stopped its assessment there. The Administrative Court (sensibly) disagreed: the evidence for acquired distinctiveness in the German speaking region was overwhelming. Since there were no indications that Apple’s market position was any weaker in the other language regions, it could be assumed that “iMessage” had acquired distinctiveness there, too.

This decision is interesting because – without saying it in so many words – the Administrative Court shifted the burden of proof that the sign had *not* acquired distinctiveness in the other language regions to the IPO once acquired distinctiveness was established for the German speaking market. This is an interesting development. It remains to be seen whether the IPO will adjust its practice.

Source:  
<http://trademarkblog.kluweripla.com/>

## ESTUDIO VILLANO

© 2006 - 2017

**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 the Firm will act accordingly. Thank you.*