



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

JUNIO 2016 – JUNE 2016

Includes an International IP Law Section in English

I.-

JURISPRUDENCIA

1. **MARCAS. Registro. Cese de oposición.**
2. **PROPIEDAD INTELECTUAL. De-fraudación a la propiedad intelectual.**
- 3.

II.-

International IP Law Section in English

by

**Liza Darwin & Leeann
Duggan**

II. 1. Why Louboutin's red sole drama just won't quit?

I.-

JURISPRUDENCIA

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

En "GUELLER PABLO ANDRÉS C/ AROMA CAFÉ S.A. –CNCIV Y COMFED – SALA III- 29/12/2015" el actor solicitó el registro de una marca mixta en la clase 3 del nomen-

clador internacional. La demandada se opuso por considerar que el signo era confundible con los suyos registrados en las clases 5, 29, 30, 42 y 43. Aplicándose el Principio de especialidad, se rechazó la demanda por inexistencia de vinculación entre los productos incluidos en cada clase. La accionada resistió la aplicación de dicho principio sobre la base de la notoriedad que le atribuyó a sus marcas, aspecto en el que insiste ante la Alzada. Sin embargo, el cotejo de los signos enfrentados arroja diferencias que alejan toda posibilidad de confusión. Se entendió que pese a la difusión que pudieran tener las cafeterías "Aroma" en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, está claro que ese grado de conocimiento en el público no alcanza para caracterizar a la marca como notoria y

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

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

JUNIO 2016 – JUNE 2016

Includes an International IP Law Section in English

colocarla al mismo nivel que “Ferrari” o “Nike”.

Se confirmó la sentencia que hizo lugar a la demanda.

Fuente: www.eldial.com.ar

I. 2. PROPIEDAD INTELLECTUAL. Defraudación a la propiedad Intelectual.

En “SALOMONE, ALEJANDRO –CFCP – SALA III – 09/02/2016” el imputado reproducía el contenido de un canal de televisión sin contar con autorización mediante distintos sitios web a su nombre. El sobreseimiento dispuesto por el Juez de instrucción -confirmado

por Sala VII de la Cámara de Apelaciones- se dispuso desatendiendo las incuestionables probanzas obrantes en el expediente al haberlas soslayado, cuándo las misma corroborarían los extremos de la imputación, desde el momento en que no se encuentra controvertido que él tenía una computadora también que desde distintos sitios web, se reproducía el contenido de la señal, sin que aquel contara con el debido permiso. Con las pruebas ya existentes, se entendió que no existe ningún obstáculo probatorio que impida avanzar con la investigación en el sentido denunciado por el acusador. Es que no se advierte impedimento alguno para que la conducta del nombrado pueda eventualmente quedar inmersa en la figura prevista en el inc. a) del art. 72 de la ley 11.723: “El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instru-

mento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes”. El error en que incurrieron los magistrados al resolver como lo hicieron se demuestra cuando requirieron – como lo hicieron el juez de instrucción y los magistrados de la Cámara de Apelaciones a quo- la constatación de una maniobra con fines comerciales a gran escala, y haciendo hincapié en la “magnitud” de las reproducciones llevadas a cabo por el imputado. Cabe aclarar que estos requisitos no están contemplados en el tipo penal en cuestión. Los Dres. Riggi y Borinsky indican que el Juez de instrucción y la Cámara a quo resolvieron de manera arbitraria en atención a que evaluaron elementos probatorios referidos mayormente a la culpabilidad del imputado (análisis propio del debate oral), por sobre otros,

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

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

JUNIO 2016 – JUNE 2016

Includes an International IP Law Section in English

los cuales ya habían sido constatados a lo largo de la pesquisa.

Cabe recordar que en otros fallos, se ha dicho que la conclusión anticipada de la investigación a tenor de las hipótesis establecidas en el art. 336 del Código Procesal Penal debe basarse en prueba inequívoca que despeje toda posibilidad de duda, en cuanto ese supuesto es incompatible con dicha medida. Asimismo, se afirmó que esa incompatibilidad con la duda es tanto más así cuando ella proviene de una incompleta investigación. Precedente en el cual se dijo que el sobreseimiento definitivo exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta. No se verifica en autos la certeza negativa que requiere la conclusión anticipada del proceso y resulta prematura la resolución liberatoria que se adoptó sin

haber agotado la investigación, al menos en los términos solicitados por la querrela.

Es por eso que se terminó anulando la resolución recurrida y se reenviaron las actuaciones a fin de continuar con el proceso.

Fuente: www.eldial.com.ar

II.-

**International IP Law
Section in English**

by

**Liza Darwin & Leeann
Duggan**

II. 1. Why Louboutin's red sole drama just won't quit?

www.refinery29.com

If Converse is officially the most knocked-off shoe in the world, Christian Louboutin is hot on its heels thanks to a fresh development in its seemingly never-ending legal drama. Over the past several years, Christian Louboutin has sued brands from Yves Saint Laurent to Charles Jourdan for copying the bright red sole made famous by Louboutin in the '90s. The result of this litigiousness? Christian Louboutin now holds a valid trademark in the U.S. for its red sole — just so long as that red sole contrasts

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

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

JUNIO 2016 – JUNE 2016

Includes an International IP Law Section in English

with the shoe's upper portion. In other words, an all-red pair of heels with a red sole (which were the subject of the YSL lawsuit) are not considered a violation of Louboutin's trademark under U.S. law. That ruling helped to clarify things stateside, but has not stopped European brands from appropriating the red sole — something Louboutin has been working to change. The Fashion Law reports that Louboutin was back in court last week at the Court of Justice of the European Union (CJEU), the highest court in the E.U. legal system. At issue is Louboutin's 2013 suit against Dutch shoemakers Van Haren, which had stocked a red-soled style in its "5th Avenue by Halle Berry" collection. The court ordered the brand to cease production and sale of that shoe, but Van Haren appealed the decision in 2014 on the grounds

that the red sole "lacks distinctiveness" which would associate it with a particular designer — and distinctiveness is one of the requirements for any trademark in Brussels. It's now up to the court to decide just how trademark-worthy that red sole is. Somehow, we have a feeling Louboutin won't give up without a fight — and that many ladies who lunch would be surprised to hear their beloved red soles are anything other than a distinctive mark of their shoes' pedigree.

Source:
<http://www.refinery29.com/2015/05/87274/louboutin-red-sole-lawsuit>

Estudio Villano is deeply grateful to the authors for their kind permission to reproduce this article.

Estudio Villano

© 2016

Edición al cuidado de

Julieta Magalí Villano

**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.