



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**

**JUNIO 2017 – JUNE 2017**

*Includes an International IP Law Section in English*

### I.- JURISPRUDENCIA

#### 1. Patentes. Medida cautelar.

### II.-

**International IP Law  
Section in English**

### I.- JURISPRUDENCIA

Diego Maradona's IP

### I. 1. Patentes. Medida cautelar.

En "*Millennium Pharmaceuticals INC y otro c/ Tuteur SACIFIA s/ medidas cautelares*", tramitado en la Sala I de la CNCivComFed la parte actora –Millennium Pharmaceuticals Inc. y Janssen Cilag Farmacéutica S.A.- solicitó que como medida cautelar se ordenara a Tuteur SACIFIA cesar en el uso de una patente de titularidad de Millennium y que, en consecuencia, cesara en los actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta y/o importación del producto. Luego se le confirió el traslado, que luego de solicitar

aclaraciones, pidió que la medida cautelar fuera tramitada y concedida inaudita parte por las razones que expuso. Sin embargo el señor juez dispuso correr traslado a la demandada por cinco días del informe pericial y de sus aclaraciones. La accionada se presentó, solicitó la suspensión de los plazos procesales. También dedujo revocatoria con apelación en subsidio contra la providencia que designó el perito y todas las dictadas en consecuencia, aduciendo la violación del principio de bilateralidad impuesto por el artículo 83 de la ley 24.481, planteó la nulidad del peritaje, la recusación del perito, su remoción y la designación de un perito farmacéutico. Se decidió la tramitación de la causa ante el Juzga-



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



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**

**JUNIO 2017 – JUNE 2017**

*Includes an International IP Law Section in English*

do N°4, Secretaria n° 7, se rechazó la revocatoria y los demás planteos formulados y se concedió la apelación deducida en subsidio. Se desestimó el recurso interpuesto por Tuteur, solo le reconoció la facultad de proponer preguntas al experto dentro de un plazo fijado y designar un consultor técnico, fue denegado el pedido de aclaratoria y rechazada la revocatoria in extremis presentados por la demandada. Tuteur apeló la resolución en cuanto a la nulidad del peritaje, la recusación del perito, su remoción y la designación de un perito farmacéutico, propuso puntos de peritaje y solicitó la suspensión de plazos hasta tanto se resolviera el recurso, lo que fue proveído de conformidad. Se re-

vocó el auto que desestimó la formación del incidente de apelación solicitada por la actora, reanudó los plazos suspendidos y ordenó al perito que contestara los puntos ofrecidos por Tuteur en el plazo de diez días. Allí se ponderó la conveniencia de la prosecución de las actuaciones, condicionada a lo que finalmente resolviera la Sala, teniendo en cuenta el principio de celeridad procesal y la proximidad de vencimiento de la patente. Tuteur apeló esta decisión y formuló peticiones diversas, resueltas junto con la denegación del recurso. El perito presentó el informe sobre los puntos propuestos por la demandada y obraron los informes de los consultores técnicos de ambas partes. Tuteur impugnó el peri-

taje y solicitó la remoción del experto. La demandada denunció el vencimiento de la patente y solicitó el rechazo de la medida cautelar con costas y la suspensión del procedimiento. A la par, dedujo revocatoria con apelación en subsidio contra la providencia que resolvió estar a lo decidido en cuanto al planteo de remoción y recusación del perito. También la actora denunció el vencimiento de la patente y pidió que se declarara abstracto el pedido de medida cautelar, con costas en el orden causado. Ambas partes contestaron los respectivos traslados sobre las implicancias del vencimiento de la patente. La resolución apelada declaró abstracta la cuestión promovida por la actora, ponderando que la paten-

*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**

**JUNIO 2017 – JUNE 2017**

*Includes an International IP Law Section in English*

te venció el 27-10-15 por lo que quedó agotado el objeto de este juicio. Asimismo, distribuyó las costas en el orden causado, con invocación de la doctrina de la Sala y en el entendimiento de que la actora efectuó su planteo con diligencia y antelación, pero las contingencias propias del proceso llevaron al agotamiento del objeto perseguido. Tuteur se agravia de ambos aspectos de la decisión. Primero aduce que el objeto del litigio no se encuentra agotado y la prueba es el inicio del proceso de fondo. Sostiene que debería haberse rechazado la solicitud de la parte actora, con expresa imposición de costas. Alega que si bien la actora inició el expediente once meses antes del vencimiento de la patente, lo relevante es que lo

encaminó *contra legem*, señalando que la elección de no hacer partícipe a su parte del proceso cautelar influyó para que el proceso se demorara. Por último, se agravia de la omisión de resolver el planteo relativo a que los honorarios del perito deben ser soportados por la actora, puesto que su actuación en autos se debió únicamente a instancias de esa parte. Precisa que Tuteur no generó los gastos periciales, toda vez que el primer peritaje y la contestación de observaciones fueron realizados sin su participación, mientras que la tercera presentación - donde contestó los puntos de peritaje de Tuteur- y la siguiente fueron forzadas por la actora, que insistió sabiendo que vencería su patente y a su propio

riesgo. La parte actora destaca que al momento del vencimiento de la patente el expediente no estaba en condiciones para que el juez se pronunciara sobre la medida cautelar, toda vez que estaba pendiente la sustanciación de las explicaciones brindadas por el perito y la resolución del recurso de apelación interpuesto por Tuteur. Concluye que el vencimiento de la patente impidió un pronunciamiento sobre la procedencia de la medida cautelar y, en consecuencia, correspondía declarar abstracta la cuestión. Argumenta que la patente venció sin que se haya dilucidado el fondo de la petición debido a los múltiples planteos de la demandada, que fueron rechazados. Invoca jurisprudencia que cita en relación

*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**

**JUNIO 2017 – JUNE 2017**

*Includes an International IP Law Section in English*

con la distribución de costas en el orden causado cuando la cuestión se torna abstracta. Señala que pidió que la medida fuera tramitada inaudita parte, con fundamento en el ADPIC que así lo autoriza, cuando exista la posibilidad de causar un daño irreparable al titular del derecho que se intenta proteger. Sostiene que la intervención del perito es un requisito legal y que Tuteur generó gastos periciales con la impugnación del informe y el ofrecimiento de sus propios puntos, entre otros planteos. Añade que para exonerarse debió manifestar su desinterés, en los términos del art. 478 del ritual.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal resolvió confirmar la resolución apelada.

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

### **II.-**

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

During the first days of April 2017 Diego Maradona was threatening to sue the creators of the popular video game franchise, Pro Evolution Soccer. The former World Cup winner claims Konami, who make the game, used his image without consent. Maradona said in a post on his Facebook page: “I

heard yesterday that the Japanese company Konami uses my image for its game PES 2017”, and he insisted he was ready to “initiate appropriate legal action.” Maradona’s lawyer, Matias Morla, also alleged Konami acted ‘illegally’ in a strongly worded tweet “Konami used in an illegal way the figure and name of Maradona,” said Morla, adding, “we will take action against Konami with everything!” A statement from Japanese video manufacturers Konami responded to the 56-year-old’s legal threat: “Our company is using [this player] appropriately, with the basis of the license within the contract.”



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**

**JUNIO 2017 – JUNE 2017**

*Includes an International IP Law Section in English*

Maradona has responded to Konami's statement with a Facebook post reiterating his desire to sue the company, claiming he would make the game makers "eat a millionaire judgement.", and adds "All the money I get from you I'm going to use it to make soccer fields for the poor guys," he added. On June 7, 2017, Konami posted a news release on their website stating "Konami Digital Entertainment Co., Ltd. announces that Diego Maradona, the former professional soccer player for the national team of Argentina, has signed an agreement with KONAMI for appearance in KONAMI games through 2020."

Sources: [www.telegraph.co.uk](http://www.telegraph.co.uk)

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

**ESTUDIO VILLANO**

© 2006 - 2017

Todos los derechos reservados,  
salvo indicación en contrario

*All rights reserved, unless  
otherwise expressed*

\*\*\*