



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

**MARZO 2016 – MARCH 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

### I.- JURISPRUDENCIA

1. PROPIEDAD INTELLECTUAL. Cese de oposición al registro de marca.
2. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. Marcas.
3. PROPIEDAD INTELLECTUAL. Marcas.
4. PROPIEDAD INTELLECTUAL. Oposición al registro.

### II.-

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

by  
**Julieta Magalí Villano**

**II.1. BRAND IMAGE. American Apanel's new CEO tries to regain the brand's prestige due to it's previous CEO and brand founder.**

### I.- JURISPRUDENCIA

**I. 1. PROPIEDAD INTELLECTUAL. Cese de oposición al registro de marca.**

En "Pizzo, Lorenzo Francisco c/ Fratelli Branca Destilerías S.A. s/ cese de oposición al registro de marca" – CSJN – 18/11/2015" el actor presentó un signo marcario para registrar, pero la otra parte se opuso al registro. En el Dictamen de la

Procuradora Fiscal subrogante se indica que el "el tribunal apelado realizó una interpretación errada del artículo 4 de la ley 22.362 al restringir arbitrariamente la legitimación para registrar un signo marcario". Para ser titular de una marca, dicha norma tiene como requisito un interés legítimo del solicitante. Además, gracias a la ley actual se le permite a cualquier interesado hacer un uso efectivo de un signo solicitando su registro (anteriormente solo podían solicitarlo comerciantes, agricultores e industriales). Lo que busca evitar es el registro de marcas con fines especulativos. "La sentencia apelada limita el acceso a este derecho a titulares marcarios o socios y directores de empresas, sin ofrecer justificación para ello". Como el actor acreditó tener un interés legítimo, cumple con la exigencia antes marcada.

*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](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

**MARZO 2016 – MARCH 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

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

### I. 2. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. Marcas.

En “ESAB AKTIEBOLAG C/ ESAB SA S/VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL – CNCIV Y COMFED – SALA II – 11/09/2015” el accionante constituido en Suecia solicita el cese de uso de marca por la accionada por confusión de nombre. Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda porque hay una confundibilidad indiscutible ya que las porciones nucleares de los nombres comerciales son idénticas: ESAB AKTIEBOLAG vs. “ESAB S.A.” y “ESAB ARGENTINA S.A”. La única diferencia se encuentra en el

tipo societario, y este no tiene valor como elemento diferenciador. En nuestro país se otorga el derecho a proteger aquí la designación del nombre de una sociedad constituida en el extranjero, siguiendo el Art. 953 del Código Civil, ley 22.362, Arts. 6 bis, 8, 10 bis y concordantes del convenio de Paris. Esto sucede porque se le permite al titular de una marca debidamente registrada a oponerse al uso de un nombre comercial cuando el nombre social (denominación y razón social) se presta a confusión con otros ya existentes. La IGJ debió actuar como policía societaria, observando y denegando inscripciones que puedan inducir a engaño, y además debió prohibir la inscripción de un nombre similar a ese otro extranjero.

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

### I. 3. PROPIEDAD INTELLECTUAL. Marcas.

En “COTO CICSA C/ CETROGAR SA s/ medidas cautelares” – CNCIV Y COMFED - SALA III – 03/09/2015” se solicitó el cese de uso por la demandada de una frase que le pertenecía, utilizada junto a su marca comercial. Debido a que hay una inexistencia de riesgo de confusión “muy alto” y una falta de acreditación de los requisitos exigidos, se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que hizo lugar a la medida de cese de uso de marca. El art. 50 de la ley 24.425 utilizada para fundamentar la concesión de la medida pedida por la actora tiene por finalidad proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual, reconociendo

*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](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

**MARZO 2016 – MARCH 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzcan infracciones de derechos tutelados. En este caso, configura una orden de cese de utilización de frase “TE CONOCEREMOS MAS” que la destinataria viene empleando junto a su marca “CETROGAR” en folletería, carteles y publicidad. Se permitió la medida prevista en dicho art. ya que la concurrencia de ciertos elementos en las marcas enfrentadas podía llegar a conducir a eventuales confusiones en el público consumidor. Empero, las constancias incorporadas al expediente no alcanzan, en principio, para tener por acreditada una situación como la descripta. A saber, “YO TE CONOZCO” perteneciente a “COTO” y “TE CONOCEREMOS MAS” de “CETROGAR” no son exactamente idénticos, por eso en

principio no es posible suponer el riesgo de confusión “muy alto” alegado en el inicio, aunque sean competidores en el mercado de los artículos para el hogar. Se aprobó la medida ya que no existen objetivos que persuadan en grado suficiente acerca de la materialización efectiva de esos peligros.  
Fuente: [www.eldial.com.ar](http://www.eldial.com.ar)

### **I. 4. PROPIEDAD INTELECTUAL. Cese de oposición al registro de marca.**

En “SAENZ VALIENTE BULLRICH Y CIA. S.A. C/ INMOBILIARIA BULLRICH S.A. s/ cese de oposición al registro de marca” – CNCIV Y COMFED- SALA I – 03/09/2015” se generó la solicitud de cese de oposición al registro de marca por la accionan-

te, debido a que ambos se encuentran en rubros similares. Existe una alta posibilidad de confusión directa o indirecta. Se revocó la sentencia apelada y se rechaza la demanda, ya que hay relevancia del valor de las desinencias en las marcas. El voto de la mayoría indica que la actora no ha probado el uso de su signo compuesto –que coincide con su razón social- como marca de hecho en la clase 36 del nomenclador y que, en esa clase, ya existía un signo registrado por la demandada, lo cual impide la coexistencia de ambas marcas por riesgo de confusión directa o indirecta. Para de las Carreras la raíz de la marca pretensora es la que le confiere la necesaria energía diferenciadora, y se advierte de modo patente en el cotejo integral.  
Fuente: [www.eldial.com.ar](http://www.eldial.com.ar)

*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 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](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

**MARZO 2016 – MARCH 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

II.-

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

by

**Julieta Magalí Villano**

#### **II.1. BRAND IMAGE. American Aparent's new CEO tries to regain the brand's prestige due to it's previous CEO and brand founder.**

Due to a sexual controversy surrounding American Apparel's former CEO and founder Dov Charney, related to several sexual harassment allegations against him, a new person has

taken his place, and she's decided to clean up the brand's image. Her name is Paula Schneider. However, this is not the only problem with which the brand has to deal with. Due to Charney's controversial situation, the company has also lost profit, followed by a fall in share prices. On the other hand, it's campaigns usually show half naked women, or "non appropriate" images in general, and are routinely disparaged by mainstream, and social media.

Last year, for example, the brand was labeled as "abhorrent" for featuring an advertising campaign with models posing as school girls and revealing parts of their underwear and buttocks. It was even called "underage pornography". The mentioned photo was considered so inappropriate that that the brand quickly removed it from their UK account. Also last

year, the retailer was labelled as "sexist" and "sleazy" for advertising a unisex t-shirt using half-naked women alongside a group of fully clothed male models. In spite of all of this, new CEO Schneider believes anything is possible, even **turning the image of American Aparent from "sleazy" to "an edgy one"**. She stated "There is a way to tell our story where it is not offensive. It is an edgy brand, and it will continue to be and edgy brand". But apart from solving the brand's "women problem", Schneider said she also wants to change the direction of the brand., expressing that she is willing to lead the brand away from the sexualisation of young women, and focus instead on social issues such as **gay rights** and **anti-bullying**. Last December the brand released a campaign featuring a 15 year old boy with a particular story, and

*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](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**

**MARZO 2016 – MARCH 2016**

*Includes an International IP Law Section in English*

that decision gained the brand  
much positive publicity.

Source:

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

**E studio 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 "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.*