



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
DICIEMBRE 2016 – DECEMBER 2016

Includes an International IP Law Section in English

I.-
JURISPRUDENCIA

1. MARCAS. Oposición infundada. Inexistencia de confusión en los planos auditivo y gráfico.

II.-

International IP Law Section in English

Looking after your rights. (EUIPO).

I.-
JURISPRUDENCIA

I. 1. MARCAS. Oposición infundada. Inexistencia de confusión en los planos auditivo y gráfico.

En “Grupo Bimbo SAB de CV c/ KATCHE ISAAC s/ cese de oposición al registro de marca” la Sala III de la CNCivComFed resolvió el 09.08.16 que del estudio de las constancias del expediente resulta que aquí se enfrentan la actora con su marca “BONAPITA” vs. la demanda-

da con su marca “PITA’S” y que el presente conflicto se desenvuelve en la clase 30 del nomenclador. Continuó señalando que el Juez de primera instancia se refirió en primer término a los vocablos de “uso común” por considerar que uno de los argumentos expuestos por la accionante en su escrito inicial consistió en atribuir dicho carácter al vocablo “PITA”. En tal sentido, sostuvo que de la prueba informativa agregada a fs. 88/90 surge que el término “Pita” se refiere a un tipo de pan utilizado en países como Egipto, Grecia, Bulgaria o Colombia pero nada dice respecto de la utilización del mencionado vocablo en nuestro país. A su

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 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
DICIEMBRE 2016 – DECEMBER 2016

Includes an International IP Law Section in English

vez destacó que la empresa demandada, utiliza su registro para identificar y comercializar productos de panificación en general y pan árabe, desde el año 1991 aproximadamente. Así, concluyó que el signo del demandado carece de significado real, pues es de fantasía para el público consumidor, a los efectos de la comparación, teniendo en cuenta además que tiene fuerza evocativa del origen del producto, que es la empresa “PITA’S”. Sentado ello, consideró el magistrado que no era posible habilitar la inscripción solicitada por la accionante por cuanto el agregado “BONA” no otorga -según su criterio- al conjunto pedido una diferencia

que contribuya a alejar eficazmente el riesgo de confusión con la marca ya registrada, toda vez que es la partícula “PITA” la que el público consumidor tendrá presente. Por lo demás, entendió que la aproximación pre-reflexiva de los signos en pugna, provoca una sensación de semejanza. La sentencia de Cámara revocó el fallo de Primera Instancia porque señaló que de una lectura atenta de las actuaciones, en especial del escrito inicial, alegatos y expresión de agravios se desprende con meridiana claridad que **el planteo de la actora no consistió en afirmar que el término “PITA” es un vocablo de uso común en la clase 30,**

sino que el mismo se trata de la designación genérica del producto que distingue. Esta diferencia tiene enorme relevancia en el presente pleito porque, tal cual lo afirmara la actora en su expresión de agravios, la Ley de Marcas, en su artículo 2, inc. a) establece que **no se consideran marcas y no son registrables los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características.** Continuó señalando la Cámara que el informe agregado a fs. 88/90, remitido por el Instituto Argentino 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 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 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 **DICIEMBRE 2016 – DECEMBER 2016**

Includes an International IP Law Section in English

Gastronomía, del cual surge que el término “Pita” se refiere a un tipo de pan utilizado en países como Egipto, Grecia, Bulgaria o Colombia pero nada dice respecto de la utilización del mencionado vocablo en nuestro país. Lo cierto es que el juez debiera haber analizado dicho informe junto con el obrante a fs. 79/87, remitido también por el mencionado instituto, toda vez que ambos se complementan. En efecto, de esta prueba en conjunto, se desprende sin hesitación que **“pita” es un tipo de pan conocido también como “pan árabe”**. De hecho, se da una definición de “El pan pita” como aquél que se hace con levadura que tiene dos capas

que se inflan y se separan durante el proceso de cocción. En tal sentido, adviértase que el mismo instituto acompaña copias del libro “Panes y pancitos” del docente chef argentino Claudio Olijavetzky, quien se refiere al “pita” como un tipo de pan, brindando también su receta. Por lo demás, nótese que en el Instituto Argentino de Gastronomía también se dictan cursos para estudiar la técnica del preparado del pan pita. De lo dicho hasta aquí, se desprende con suficiente claridad que **“pita” es la designación de un tipo de pan y que no puede la demandada** -conforme lo establece la propia Ley de Marcas- pretender apropiarse de

dicho vocablo o invocar privilegio alguno respecto del mismo, máxime cuando -como en el caso de la actora- limita su registro a pan tipo árabe. Adviértase además, que **la demandada tan solo agregó el apóstrofe y la letra “S” al término “Pita”, lo que convierte a dicha marca en un signo débil**. Así las cosas, considero que el agregado “BONA” le otorga al signo de la actora suficiente poder diferenciador, tanto en los planos auditivo como gráfico, toda vez que obliga a una pronunciación más extensa, lo que se proyectará también visualmente en los envases o envoltorios del producto en exhibición, tornando poco

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 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
DICIEMBRE 2016 – DECEMBER 2016

Includes an International IP Law Section in English

factible que se genere en el público consumidor una sensación de confundibilidad. Por ello, es dable concluir que resulta verdaderamente improbable que el público las confunda de manera directa o indirecta, quedando así a salvo los altos fines de la legislación marcaria: la protección del público consumidor y la tutela de sanas prácticas comerciales. Fuente: www.eldial.com.ar

II.-

**International IP Law
Section in English**

Looking after your rights

(EUIPO)

'The registration of an EU trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using the same sign in the course of trade for the same goods and/or services for which it is registered (...).'

[Article 9 of the EU trade mark Regulation](#)

Enforcing your trade mark is as important as brand building. If you don't do it, the validity of your mark may be questioned and your brand will lose value.

You are responsible for enforcing your registered trade mark. To do this effectively you must do the following:

- Ensure your trade mark is correctly registered for the goods and services you trade in.
- Be vigilant. A registered trade mark will warn competitors that you have a

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 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
DICIEMBRE 2016 – DECEMBER 2016

Includes an International IP Law Section in English

right but if someone uses your trade mark, or one like it, without permission, it's up to you to take action to stop them.

Source:
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/looking-after-your-rights>

All rights reserved, unless otherwise expressed

Estudio Villano

© 2016

**Todos los derechos reservados,
salvo indicación en contrario**

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 will act accordingly. Thank you.