

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

**Julio 2011 – July 2011**

*Includes an International IP Law Section in English*

### I.- JURISPRUDENCIA

- MARCA NOTORIA.**  
Expansión en el extranjero.

### II.-

**International IP Law  
Section in English**

- Discussions around a new online intermediary liability regime.** By Catherine Jasserand. Institute for Information Law.

### I.- JURISPRUDENCIA

### I. 1. MARCA NOTORIA. Expansión en el extranjero.

**Abstract:** *In re “Relax c Sara Lee s Cese de Oposición al Registro de Marca”* the Room I of the Federal Civil and Commercial Chamber of Appeals decided that the peculiarity of a notory trademark allows the Judges to surpass the limits fixed by the speciality of each class. The Judges remembered that the Argentine law does not define “*notorius trademark*” and found applicable the rules established by Art. 6 bis of the Paris Convention and remembered that the **local judges** (in this case, the Argentine ones) are entitled to determine the notoriety of a trademark.

En “*Relax c Sara Lee s Cese de Oposición al Registro de Marca*” la Sala I de la CNFedCiv-Com resolvió, el 23.01.11 que La cualidad de marca notoria

permite exorbitar los límites propios de la especialidad de la clase y que el art. 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1987, aprobada por ley 22.195) –si bien no define el concepto de marca notoria– establece la obligación de los Estados miembros de otorgarle a un signo que merezca esa característica, una protección más allá del principio de inscripción registral. La jurisprudencia ha sostenido que la copia servil de una marca de notoria difusión en el público, justifica exceder los límites del registro y proteger el espíritu de la legislación marcaria con sustento en el principio general consagrado en el art. 953 del Código Civil. Por su parte, el artículo 16, apartado 2 del tratado ADPIC, dice: “El artículo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de

*No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: según art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del banco de datos 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.*



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

GLOBAL  
ip attorneys.com Partner

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

### Julio 2011 – July 2011

*Includes an International IP Law Section in English*

fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”. Esta disposición precisa que el conocimiento de la marca debe estar expandido en el “sector pertinente del público”... Ello significa que la autoridad competente para efectuar la evaluación es la del país donde se pretende la protección –en el presente caso, el juez argentino–, y que el público concernido y el juicio que corresponde a la notoriedad es el de la jurisdicción donde se reclama la protección, es decir, **el público argentino y el mercado local**. La apreciación de las constancias de la causa me convencen de que la marca “CHAMPION” de Champion Products Inc. –hoy Sara Lee Global Finance LLC–, aun

cuando gozara en 1996 de prestigio, renombre, buena expansión y fama en el país de registro original y en numerosos países extranjeros, no contaba con tal renombre y conocimiento por parte del público de la República Argentina en general. A través de la restante y abundante prueba que contiene este expediente y la causa n° 11.145/94 (catálogos y publicaciones periódicas), puedo concluir que la marca “CHAMPION” de Champion Products Inc. adquirió expansión y conocimiento en el extranjero –especialmente Estados Unidos de Norteamérica– por la fabricación de uniformes y ropa deportiva de competición para equipos de universidades de los Estados Unidos y equipos de la NBA. Juzgo que este renombre no alcanza a dotar de notoriedad a la marca en la República Argentina, donde recién se registra alguna comercialización de

prendas a partir del año 1997.  
Fuente: [www.eldial.com.ar](http://www.eldial.com.ar)

II.-

**International IP Law  
Section in English**

**1. Discussions around a new  
online intermediary  
liability regime.  
By Catherine Jasserand.**

*The Firm has the HONOUR* to reproduce the complete text of the following article with the author’s due permission. **Discussions around a new online intermediary liability regime** By [Catherine Jasserand](#), [Institute for Information Law \(IViR\)](#) As a follow up to my [previous post](#) on the Google decisions, I am presenting a

*No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: según art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del banco de datos 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.*



**ESTUDIO VILLANO**  
Abogados - Agentes de la Propiedad Industrial

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

GLOBAL  
ip attorneys.com Partner

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**

**Julio 2011 – July 2011**

*Includes an International IP Law Section in English*

[recent report](#) issued by two senators (Mr. Laurent Bêteille and Mr. Richard Yung) on the application of the anti-counterfeiting law (loi n. 2007-1544 of 29 October 2007 de lutte contre la contrefaçon). The report contains 18 recommendations aimed at improving the law and enhancing the protection of intellectual property (copyright, trademarks, patents) in France. Recommendation 12 of the report is of particular interest. In order to fight cyber-counterfeiting, the report proposes to adapt the e-commerce Directive (Directive 2000/31/EC) to introduce a new category of online service provider, service publishers (“éditeurs de services” in French), besides the already existing categories of hosting providers and (content) publishers. A specific liability regime would apply to this new category: stricter than the one applicable to hosting providers and softer

than the one applicable to publishers. According to Article 14 of the e-commerce Directive, implemented in Article 6 of the French Law on Confidence in the Digital Economy, a hosting provider is not liable for data stored unless it was aware or informed of the illegal nature of the material and has not promptly acted to remove it or block access to it. Publishers are the ones that have control over the posted material and are therefore subject to (full) civil liability. The senators explain that the context and reality have changed since the adoption of the e-commerce Directive. In 2000, hosting providers were only storing content and performed technical functions. Publishers on their side were creating content. Since the implementation of the Directive into French law, a new category of Internet actors has emerged: web 2.0 platforms (as well as auctions’ websites). They allow

users to do more than just retrieving information. They publish information, sell advertising spaces and propose services to users. They do not have merely technical activities and have a more active role than true hosting providers. The report shows the difficulty that French Courts had (and still have) to apply the liability regime of hosting providers to this new category of actors. The jurisprudence is not always consistent and the same Courts have decided that [Tiscali](#) or [Google](#) was to be considered as publishers whereas [Dailymotion](#) was only subject to the liability regime of hosting providers. The criterion of the economic benefits drawn from the sale of advertising spaces has been ruled [decisive or irrelevant](#) to qualify an online service provider as a publisher. As a conclusion, the senators propose to create a new category of online service providers, whose definition would not be based

*No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: según art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del banco de datos 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.*



**ESTUDIO VILLANO**  
Abogados - Agentes de la Propiedad Industrial

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**

**Julio 2011 – July 2011**

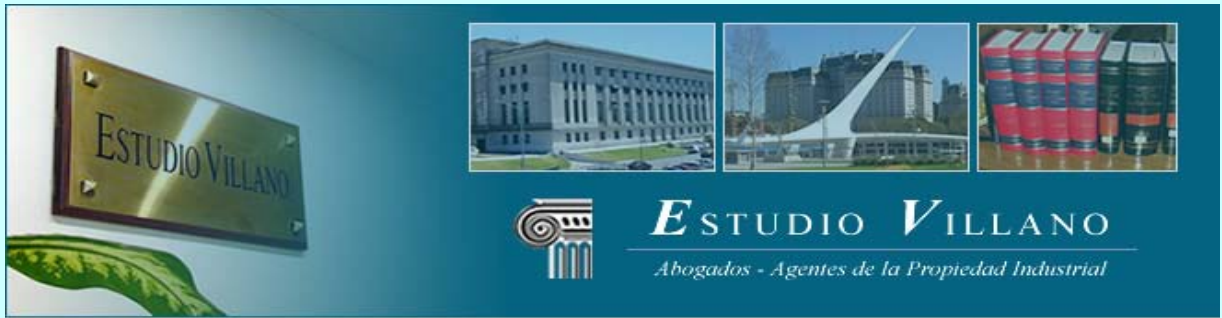
*Includes an International IP Law Section in English*

on technical criteria but on the economic advantage they would draw from the direct consultation of hosted materials. Service publishers would have to set up an easy warning or signaling system that could be used by right holders and Internet users to notify the presence of any content, which would seem illegal. In addition, they would have an obligation of surveillance by setting up all the necessary technical means to monitor hosted content. Several observations can be made. First of all, this obligation of surveillance echoes the [latest decisions](#) of the Court of Appeal concerning Google. Although the Court ruled that Google was a hosting provider, it had the obligation to monitor subsequent publications of an infringing video, which had been notified (and removed) once. Following the trend developed by lower courts, the Court of Appeal has created an extra duty of surveillance for

online providers, which are not merely hosting providers. Secondly, the new obligation that would be imposed on service publishers seems to be rather close to the one imposed on content publishers. Currently content publishers have the obligation to monitor content of the pages they edit. They perform an “a priori” monitoring and filtering of posted content. Service publishers would also have to monitor content but would only be subject to a best effort obligation (“obligation de moyens”) instead of the obligation to achieve a result (“obligation de résultat”) imposed on content publishers. The obligation as described in the report seems to be rather vague and does not bring any solution concerning the technical means they could use to show they would have fulfilled their obligation. More importantly, such a revision is not possible at national level without an evolution

of the framework at European level. In other words, the e-commerce Directive would first need to be reviewed to introduce a new category of online service providers. It seems that the two senators have acknowledged this issue since they have stated that they plan to propose a draft law on the basis of this report but will exclude any provisions on a new category of [service publishers](#). Finally, it should be reminded that the question of the adjustment of the hosting providers’ liability to web 2.0 platforms was already discussed in 2008 in an [Information Report](#) on the application of the law on Confidence in the Digital Economy (Assemblée Nationale) and in the [Report on online intermediaries](#) issued by the French Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique. Without a true debate at European level on this issue, neither the French Parliament nor the French Courts will be able to

*No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: según art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del banco de datos 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.*



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**

**Julio 2011 – July 2011**

*Includes an International IP Law Section in English*

find an appropriate solution. ©  
Catherine Jasserand. *Estudio Villano* deeply acknowledges Catherine for her valuable contribution to this newsletter.

\*\*\*\*\*

© *Estudio Villano*

2011

Todos los derechos reservados,  
salvo indicación en contrario

*All rights reserved unless  
otherwise expressed*

*No constituye asesoramiento legal. Nota a la versión electrónica: según art. 16 de la Ley 25326 dejamos constancia de su derecho a ser eliminado del banco de datos 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.*

Página 5 de 5