



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 2012 – JULY 2012**

*Includes an International IP Law Section in English*

#### **I.- JURISPRUDENCIA**

1. **INTERNET. Google.**  
Derecho a la intimidad.
2. **MARCAS.**  
“Ferneteando”. Admisión.

#### **II.-**

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

**Golan v. Holder - Intellectual  
property - protection for  
works in the public domain**

#### **I.- JURISPRUDENCIA**

##### **I. 1. INTERNET. Google. Derecho a la intimidad.**

En “AAF c Google” la Sala III de la CNCivComFed resolvió, el 15.03.12, que el agravio de la recurrente para que la medida se limite al bloqueo de aquellos sitios con contenido agravian- te o con calificativos injuriantes hacia el actor, debe ser admitido. Y agregó que para modificar el alcance de la medida cautelar como se requiere, el tribunal ha ponderado los derechos invocados por ambas partes del litigio. En ese balance también se hizo mérito de los derechos de terceros -sean los de los titulares de los sitios web

o de las personas que buscan información a través del buscador-, a fin de armonizarlos en la medida de que ninguno de ellos es absoluto. Sostuvo que se parte de la premisa de que *ambos sitios están registrados en NIC Argentina -según la terminación del nombre de dominio-; de modo que no son de aquéllos que el actor indicó, en el escrito de inicio, como de imposible intimación para que eliminen los contenidos que considera lesivos, circunstancia en la que justificó su reclamo contra Google.* Y concluyó que el bloqueo cautelar para acceder a dichos sitios a través del buscador, **importaría restringir – en las circunstancias descriptas– la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas,** derecho garantizado por la Constitución Nacional y por la ley 26.032, y limitaría el “debate libre” que permite In-

*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](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 2012 – JULY 2012**

*Includes an International IP Law Section in English*

ternet, elemental en un sistema democrático y republicano. Fuente: [www.eldial.com.ar](http://www.eldial.com.ar)

#### **I.2. MARCAS.** **“Ferneteando”. Admisión.**

En “*Cepas Argentinas c Fratelli Branca*” la Sala II de la CNFedCivCom resolvió, el 15.05.12, que no asiste razón a la demandada en su tesis, pues **no puede decirse que el vocablo “ferneteando” sea el término utilizado por los productores o los consumidores para referirse al artículo aludido por la demandada.** En todo caso, basta referir que la propia accionada indicó al término como “la acción de consumir”, más no como el vocablo con el que el producto es conocido en el mercado. En el caso,

el título se solicita para identificar los servicios y productos de las clases 33 y 35. Es cierto que la clase 33 abarca bebidas alcohólicas, pero **no hay riesgo de confusión** respecto del origen, pues aún cuando el signo pretendido sea evocativo del producto que intenta distinguir; no deja de ser una voz de fantasía. Es que el aditamento “**eando**” constituye una desinencia de invención propia de la actora, que en ningún caso refiere marcas registradas por otros productos de fernet. No obstante, admito que la marca pueda resultar engañosa si el concreto producto que distingue no tiene ninguna relación con la evocación que produce, pero eso se refiere no a la aptitud del signo sino al uso que se haga de la marca y, a mi juicio, ése es un problema de lealtad comercial y no de registrabilidad marcaria. No hay elementos de juicio -menos aún

arrimados al expediente-, que permitan sostener que la voz “ferneteando” pueda ser apta para provocar equívocos acerca de la naturaleza del producto. Y concluyó... la voz “*ferneteando*” **no es susceptible de provocar error en el público consumidor.**

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

**II.-**

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

#### **Golan v. Holder - Intellectual property - protection for works in the public domain**

Golan addressed whether the Constitution’s Copyright Clause or the First Amendment

*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](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 2012 – JULY 2012**

*Includes an International IP Law Section in English*

prevents Congress from granting copyright protection to works that were previously in the public domain.

To fulfill the United States' obligations under the Berne Convention -the chief international copyright agreement- Congress enacted the Uruguay Round Agreements Act in 1994. Section 514 of that Act granted U.S. copyright protection to existing foreign works that were protected in their countries of origin but, for various reasons, not protected in the United States. Section 514 thus granted protection to many foreign works that previously were in the public domain. A group of musicians, publishers, and others challenged §514, alleging that it violated the Copyright Clause and the First Amendment because it restricted the previously

unfettered right to use works in the public domain. The U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit rejected both challenges.

The Supreme Court affirmed. The Court relied heavily on its 2003 decision in *Eldred v. Ashcroft*, which had upheld a statute extending copyright terms of existing works. Like the statute in *Eldred*, the Court explained, §514 did not violate the Copyright Clause's requirement that copyrights last only for "limited Times." It merely gave foreign authors the same limited copyright term as U.S. authors. Section 514 was also consistent with the Copyright Clause's purpose of "promot[ing] the Progress of Science and Useful Arts." Although giving protection to existing works may not directly spur the creation of new works, it does provide financial

incentives for the dissemination of knowledge and learning. Congress, moreover, has a long history of restoring copyright and patent protection to works or inventions that had lost protection.

The Supreme Court also rejected the plaintiffs' First Amendment challenge. Section 514 did not impermissibly restrict free expression, the Court held, because it left in place the traditional limits on copyright, namely the fair-use defense and the rule that only the form of expression, not ideas themselves, can be copyrighted. Particularly in light of Congress's goal to comply with international copyright law, the Court found no First Amendment problem with affording foreign authors the same protection enjoyed by their American counterparts.

*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](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 2012 – JULY 2012**

*Includes an International IP Law Section in English*

Golan reinforces the Supreme Court's deference to congressional judgments about the appropriate scope of intellectual property protection. The Court confirmed that Congress has wide latitude not only to extend existing copyright protection but also to grant new protection to works previously in the public domain. The decision is thus important to publishers or other companies that own copyrights. Moreover, because the Court's analysis relied on both copyright and patent precedents, it is a fair inference that the Court's holding applies to patents as well. For that reason, the decision is significant to a variety of companies that own intellectual property. After Golan, authors and inventors may seek greater intellectual property protections

from Congress with assurance that the Supreme Court will afford substantial deference to reasonable legislative judgments in this area—particularly if those laws implement an international agreement. Conversely, Golan suggests that arguments for restricting the scope of intellectual property protections are best made to Congress, not the courts. So long as Congress does not grant a truly perpetual copyright or patent, the Supreme Court seems unlikely to second-guess its decisions.

This interesting contribution was first published in the *Supreme Court Business Briefing* (July 2012) produced by **MOLO LAMKEN LLP** (<http://www.mololamken.com>) who owns its exclusive authorship and copyright. *Estudio Villano* gratefully

acknowledges the permission granted by **MOLO LAMKEN LLP** to reproduce it in this Newsletter.

\*\*\*\*

**Estudio Villano**

© 2012

**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 and state "REMOVE" in the reference, and will act accordingly. Thank you.*