



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

JUNIO 2012 – JUNE 2012

Includes an International Law Section and an International IP LAW Section in English

I.- JURISPRUDENCIA

1. **MARCAS. Falsificación. Ausencia de querellante.**
2. **PROPIEDAD INDUSTRIAL. Contrato de Transferencia de Tecnología. Beneficios Impositivos. Prórroga.**

II.

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

Europa trata de apuntar a la Patente Unica.

Contributed by

Dott. José L. Niveló Neira

*Legal Advisor
Studio Legale Associato
Di Loreto Guardati & Mensitieri - ITALIA*

I.- JURISPRUDENCIA

I. 1. MARCAS. Falsificación. Ausencia de Querellante.

En “Baez, Claudio” la Sala I de la CNCrimCorrFed resolvió, el 26.04.12 que el artículo 31 inciso d) de la ley 22.362 incrimina el ofrecimiento al público o la comercialización de productos con marcas falsificadas o frau-

dulentemente imitadas. Pues bien, la “imitación fraudulenta” consiste en la fabricación material de un signo que, sin constituir una copia servil o casi servil de una marca ajena registrada, presenta una similitud más o menos caracterizada con ésta, de tal modo que la confusión sea posible. También se requiere en la imitación fraudulenta un propósito comercial, y una identidad o similitud de destino entre el signo espurio y el auténtico, en lo que se refiere a los productos o servicios designados por éste. Agregó que la ley 22.362 tiende a proteger dos intereses: “... el del industrial, para que su producto, resultado de su labor y experiencia y exponente de sus procedimientos y cuidados, no sea confundido, cuando la reputación y aceptación en el público se han obte-

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

JUNIO 2012 – JUNE 2012

Includes an International Law Section and an International IP LAW Section in English

nido tras largo y paciente trabajo, con otros productos similares que otros fabricantes lancen a la circulación bajo apariencia análoga, que permita a éstos aprovechar del beneficio de la actividad desarrollada por aquél; y en segundo lugar, el interés del público consumidor, en conocer la procedencia del artículo que adquiere, en su derecho a elegir y ejercitar la preferencia de su gusto. Ante este tipo de supuestos, iniciados por prevención policial y donde no existe querrelante, la afectación o potencial afectación al bien jurídico protegido por la norma, entonces, debe traducirse en la posibilidad concreta de engaño al público consumidor. *Si éste fuese desechado, la conducta perseguida debe reunir una serie de características que hagan presumir un perjuicio hacia el titular de*

la marca –aun frente a su pasividad, vale decir, dimensiones considerables, giro comercial importante y efectos negativos apreciables-. Sólo bajo estas circunstancias se supera el umbral constitucional que resulta del principio de lesividad mencionado en el comienzo y la persecución penal se hace viable, pues aparece el ‘fin’ que justifica y da sentido a la injerencia penal en la libertad de acción del individuo. Fuente: www.eldial.com.ar

I. 2. PROPIEDAD INDUSTRIAL. Contrato de Transferencia de Tecnología. Beneficios Impositivos. Prórroga.

En “Sodexo Pass c INPI” la Sala III de la CNCAF resolvió, el 20.03.12 que la ley 22.426 y el resto de las disposiciones que constituyen el plexo legal implicado, *sólo requieren la inscripción de los actos jurídicos nuevos o que contengan modificaciones que signifiquen la incorporación de otras tecnologías o marcas*. Todo acto jurídico cuyo objeto sea extender el plazo de vigencia del contrato escapa a esta exigencia, es decir, sólo frente a un nuevo contrato **nace la exigencia de su inscripción**. Por ello, el aspecto cardinal de dicha jurisprudencia es la delimitación de las obligaciones impuestas por la ley n°22.426 y que únicamente sólo refieren a los nuevos contratos, y no a sus prórrogas, renovaciones y actos jurídicos de contenido similar, que no importen la

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

JUNIO 2012 – JUNE 2012

*Includes an International Law Section and an
International IP LAW Section in English*

incorporación de tecnología o marcas diferentes o adicionales al negocio jurídico original. Y agregó que no se trató, entonces, de un incumplimiento de la actora derivado de la inscripción tardía de un contrato nuevo, sino de una prórroga contractual (...). El vínculo jurídico entre las partes no se agota con el tiempo, renovándose anualmente salvo expresa decisión de una de ellas y en los términos de la condición fijada en la cláusula. En consecuencia, si de lo que se trata es de una prórroga del contrato -aún con la calificación de "reconducción tácita"- el INPI no puede desconocer y por tanto negar la emisión del certificado solicitado por la actora pues el contrato registrado originalmente no ha sufrido mutación esencial alguna. No se trata de un nuevo acuerdo entre par-

tes, sino de una prórroga de un contrato que se encontraba inscripto y gozando del beneficio impositivo respectivo. Fuente www.eldial.com.ar

III.-

**International IP Law
Section in English**

**Europa trata de apuntar a la
Patente Unica**

Contributed

by

Dott. José L. Niveló Neira

Legal Advisor

Studio Legale Associato

*Di Loreto Guardati &
Mensitieri*

ITALIA

Hasta el día de hoy no existe en Europa una Patente transfronteriza cuyos efectos puedan cubrir todo el territorio de la Unión con una única petición. Existe la patente Europea, la cual tiene efecto exclusivo sobre aquellos países firmantes del Convenio

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

JUNIO 2012 – JUNE 2012

*Includes an International Law Section and an
International IP LAW Section in English*

de Múnich de 1973¹, dicha patente opera solo si ha sido aprobado y si se procede a su posterior nacionalización. Es decir, los interesados pueden presentar una petición de registración indicando los países en donde se pretenda hacer valer la patente, siempre que sean firmantes de la Convención. La autoridad competente realiza una búsqueda centralizada relativa a la novedad del invento, examinan la petición y de ser válida emiten una patente, que después podrá ser nacionalizada a través de un proceso simplificado solo y exclusivamente en aquellos países que hayan sido

¹ Convenio sobre la Patente Europea, firmado el 5 de octubre de 1973, actualmente son 38 los países firmantes de este tratado.

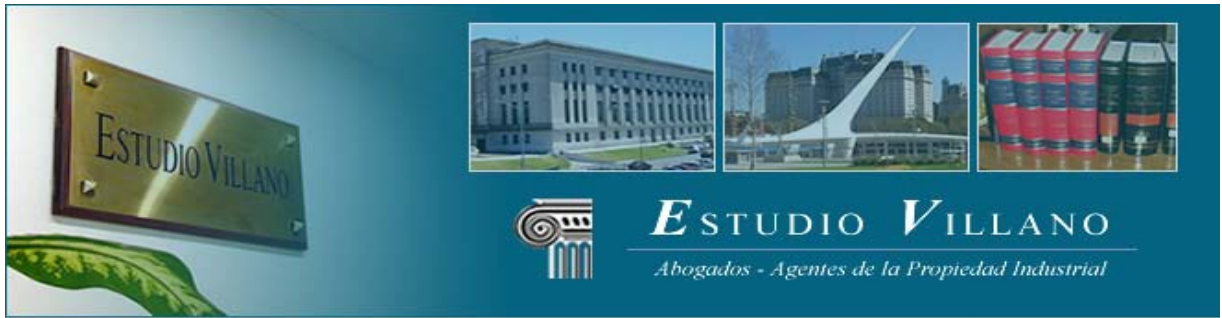
previamente indicados en la petición de Patente Europea. Este sistema a más de ser lento comporta un gran costo para las empresas, por lo que aprobar la Patente Única Europea significaría la reducción del 80% en los costos sostenidos por las empresas en prácticas administrativas, traducciones, etc., dándose a su vez una reducción en el tiempo de revisión y aprobación, que de acuerdo a las propuestas presentadas podría ser solo de un mes desde la presentación de la petición de patente, a más de la inmediata protección sobre todos los países adherentes. Sin embargo sobre este proyecto existen dos temas que se mantienen irresolubles:

- El idioma, que en un principio debía ser solo el

Inglés, luego Alemania y Francia hicieron que sus respectivos idiomas sean también incluidos, motivo por el cual Italia y España se han sentido agredidas al considerar la exclusión de sus respectivos idiomas de los módulos como perjudicial para la difusión de las mismas en el ámbito comercial así como una limitante para los usuarios que desarrollan sus actividades en Español e Italiano.

- La sede del Tribunal de Patentes, la cual está siendo debatida entre Gran Bretaña, Francia y Alemania, siendo en esta última la actual sede de la Oficina Europea de Patentes, desde diciembre del año anterior Italia ha solicitado también ser considerada entre las

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

JUNIO 2012 – JUNE 2012

*Includes an International Law Section and an
International IP LAW Section in English*

posibles sedes de dicho Tribunal.

La comisión Europea a través de su presidente ha expresado su compromiso con este proyecto y ha solicitado a los países mayor agilidad para su aprobación. Para mayor información sobre el tema tratado o contacto con el autor no dude en comunicarse al correo electrónico amministrazione@dgmlex.it.

© El autor de este artículo.

Estudio Villano agradece esta contribución al autor.

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.