

CCF 1789/2009/CA5 –SI– “ORGANIZACIÓN VERAZ SA C/ OPEN DISCOVERY SA S/ CESE DE USO DE MARCA”.

Juzgado N° 2

Secretaría N° 3

USO OFICIAL

En Buenos Aires, a los días del mes de junio de 2025, se reúnen en Acuerdo los jueces de la **Sala I** de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden de sorteo efectuado, el juez **Fernando A. Uriarte** dijo:

1. El fallo de la Sala III de esta Cámara Nacional de Apelaciones del 4/5/018 modificó la sentencia de primera instancia en los términos de los Considerandos V (en cuanto a que, “*además de haber cometido una infracción marcaria mediante el uso indebido de las marcas de la actora, la demandada ha incurrido en un acto de competencia desleal*”) y VI (elevando prudencialmente el monto de condena a la suma de \$3.336.468, con más los intereses desde el traslado de la demanda hasta su efectivo pago a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina), e impuso costas a la vencida en ambas instancias.

El 18/5/2018, la demandada Open Discovery S.A. (“Discovery”, en lo sucesivo) interpuso recurso extraordinario federal, el cual fuera denegado por la Sala III de la Cámara del Fuero el 14/11/2018. Por tal motivo, Discovery interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 23/11/2018.

El 19/12/2024, la Corte Suprema –por mayoría y con remisión al dictamen del Sr. Procurador Fiscal– declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario, descalificando la sentencia de la Sala III de esta Cámara, y ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas contenidas en su fallo.

En suma, los fundamentos del dictamen al que remitió la sentencia de la Corte Suprema (según la mayoría conformada por los



ministros Rosenkrantz y Maqueda, secundada por el Dr. Morán –que fuera desinsaculado para intervenir en la causa mediante acta del 7/11/2024, ver fs. 2613–) pueden resumirse en los siguientes, a saber:

a) inicialmente se rechazó el planteo vinculado al análisis de la notoriedad de las marcas de la actora, *“pues si bien este punto ha sido examinado por la cámara sobre la base del artículo 6 bis del Convenio de París –de carácter federal– los agravios buscan, en sentido estricto, la revisión de cuestiones fácticas y probatorias (Fallos: 324:951, “New Zealand Rugby Football Union Inc.”, cons. 14), que resultan, como regla, ajenas a la instancia extraordinaria, y han sido resueltas sin arbitrariedad”*. A lo que agregó que *“la determinación sobre si una marca es “notoria” o si perdió toda capacidad distintiva, convirtiéndose en una expresión genérica no protegible por la ley 22.362 (art. 2, inc. b), es una cuestión de hecho y prueba, que está sujeta a la demostración del grado de reconocimiento en el público, sea o no consumidor del producto”*. Reseñó que la Cámara había entendido que para que una marca sea considerada como notoria es necesario que sea conocida por casi la totalidad del público, que trascienda la rama comercial o industrial en la que se encuentra y que se la identifique con un producto o servicio determinado, por lo que su sola mención debe provocar esa inmediata asociación, concluyendo que el símbolo de la actora reúne esos requisitos, al entender que el público consumidor asocia inmediatamente el término “Veraz” con el servicio de informe crediticio o comercial que brinda la actora. El Dr. Abramovich observó que *“las publicaciones aludidas por la demandada que darían cuenta del reconocimiento del estatus genérico de la designación por parte de la actora, no tienen entidad suficiente para desvirtuar lo decidido por el tribunal toda vez que la discusión se circunscribe a una cuestión de hecho objetiva relacionada con la percepción del consumidor ante el signo”*, desestimando el recurso en este punto *“pues los planteos de la demandada se limitan a expresar una mera disconformidad con lo decidido, y no poseen virtualidad para modificar las premisas que sostienen la argumentación de la cámara”* (apartado IV).

b) El Procurador definió que la cuestión federal consistía en *“definir bajo qué extremos el uso de una marca notoria ajena como palabra clave en un servicio de enlaces patrocinados, por una empresa competidora,*



configura una infracción del derecho marcario” y que se buscaba “determinar si la sola utilización de la marca notoria como palabra clave configura un ilícito marcario, o bien es necesario para consumir el ilícito que se induzca a confusión o conexión entre ambas marcas, en los usuarios del servicio”. Además, señaló preliminarmente que “el sistema de enlaces patrocinados en Internet –Adwords– es una herramienta publicitaria ofrecida por la empresa Google Inc., para aumentar las visitas a los sitios web e incrementar las ventas de los productos y servicios allí anunciados”, y que “se requiere que el anunciante elija previamente una cantidad de “palabras clave” que sirven de vínculo con el interés del internauta, para que éste, al momento de ingresar en el motor de búsqueda esa determinada palabra clave, se encuentre con la publicidad del sitio web del anunciante, a la derecha o por encima de los mencionados resultados de búsqueda “orgánica” o “natural”, bajo la denominación de “enlaces patrocinados” (fs. 1691/1692, pericial informática)”. Por otra parte, destacó que no existía controversia en el caso en cuanto a que la demandada utilizó las denominaciones marcarias “veraz” y “organización veraz” de la actora como “palabras clave” en el servicio de enlaces patrocinados Adwords sin su autorización, como estrategia publicitaria para posicionarse en el mercado de informes crediticios en donde ambas son competidoras (apartado V).

c) El Sr. Procurador opinó que para que se configurase la transgresión del derecho marcario resultaba necesario que la utilización de las palabras clave en los enlaces patrocinados pudiese provocar confusión directa o indirecta, o bien, tratándose de una marca notoria, al menos algún grado de conexión o asociación con el titular marcario, y consideró que “En el examen de este requisito debe ponderarse especialmente la forma en que se presenta al usuario el anuncio que emerge como resultado de la búsqueda, aspecto que no fue adecuadamente considerado por la sentencia recurrida”. En esa línea, recordó que la protección jurídica de una marca busca en esencia preservar su función diferenciadora de productos y servicios, y se instrumenta mediante el requisito de “aptitud distintiva” necesaria para el registro de un signo como tal (artículos 1º, ley 22.362; y 15, inciso 1, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC–, aprobado por la ley 24.425) y agregó que, “si bien las marcas desempeñan



también otras funciones –por ejemplo, función publicitaria, de garantía de calidad, de identificación de origen, de competencia, de inversión–, éstas se subordinan al cumplimiento de esa función diferenciadora que surge desde la aptitud o carácter distintivo de la marca”. Destacó que el artículo 16, inciso 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, dispone que el titular de una marca tiene el derecho exclusivo “de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión (...)” y que, en ese sentido, la Corte señaló que “los principios y fundamentos de la legislación marcaría, apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora insita en el derecho” (según la doctrina de Fallos 324:951, “New Zealand Rugby Football Union Inc.”, considerando 16). Además, indicó que la Corte Suprema estableció que “una marca es el signo característico mediante el cual se distinguen los productos o servicios, y tiende a su identificación, propendiendo a la difusión entre el público consumidor y sirviendo, al mismo tiempo, de garantía sobre su procedencia u origen” y que “esos propósitos se cumplen con la obtención de la marca, lo cual confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de ella, lo que comprende el derecho de oponerse al registro o al uso que otros comerciantes quieran hacer de una marca que pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos o servicios (doctrina de Fallos: 211:559, “Café Bonafide Sociedad Anónima”)”. Definió la confusión directa como aquella en la cual el consumidor confunde un producto con otro de idéntica o similar clase, y la confusión indirecta como la que genera en el consumidor la convicción de que los productos o servicios en cuestión tienen el mismo origen. Recordó además que el artículo 6 bis del Convenio de París (aprobado por la ley 22.195) ampara a la marca “notoriamente conocida” respecto de productos, y que el Acuerdo sobre los ADPIC amplía el concepto y extiende la protección a los servicios (artículo 16, incisos 2 y 3, del Anexo 1C). En ese contexto, refirió que “en el artículo 16, inciso 3, del Acuerdo de los ADPIC, se establece que la protección jurídica de las marcas notorias



establecida en el artículo 6 bis del Convenio de París se extiende “a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada””. Y aunque consideró que esta última norma se refiere al caso de bienes o servicios que no sean similares a aquellos que motivaron el registro, entendió que comprende también a los bienes o servicios similares a los que ampara la marca (según doctrina del ap. 68, “Interflora”; ap. 22, “Adidas–Salomon AG y Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.”, Asunto C–408/01, del 23 de octubre de 2003; ap. 48, “Google France y Google”, Asuntos C-236/08 a C-238/08, del 23 de marzo de 2010). Bajo ese prisma, evaluó que “para recurrir a la protección de la marca notoria se requiere que en el caso se advierta, bajo la percepción del consumidor, una posible “conexión” entre los bienes o servicios comercializados y el titular de la marca, con probabilidad de lesionar sus intereses” y que en el mencionado precedente “Interflora” del TJUE (citado por la propia cámara), en el que se debatían aspectos vinculados específicamente al servicio de *Adwords*, se concluyó que “esa práctica resulta objetable en los casos en que se demostrara al menos “cierto grado de similitud” entre la marca notoria y el signo utilizado por el tercero (ap. 71) para un internauta normalmente informado y razonablemente atento (aps. 44, 45, 50– 53, 66, 81 y 83)”. Reseñó que el estándar de “cierto grado de similitud”, para el tribunal europeo, consistía en que aparecieran rasgos similares, desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual, entre la marca y el signo utilizado por terceros (ap. 28, “Adidas–Salomon AG y Adidas Benelux BV”). Analizó que, si bien no se requiere que ese “cierto grado de similitud” llegue al extremo de producir confusión directa o indirecta (ap. 71, “Interflora”), “para el TJUE resulta ineludible que, al menos, provoque que el público consumidor establezca un vínculo entre el signo utilizado por el tercero y la marca notoria (aps. 29 y 31, “Adidas–Salomon AG y Adidas Benelux BV”)”. De ese modo, manifestó que la pérdida de poder distintivo de una marca notoria (dilución) y el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno aparecían como efectos de



ese “vínculo” o conexión ilegítima que se provocare en el público consumidor. Añadió que *“la figura de “aprovechamiento indebido del prestigio ajeno” del ámbito marcario refiere a los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, exista una explotación manifiesta de ella (ap. 74, “Interflora”)*”, por lo que *“la utilización de una marca notoria ajena como palabra clave en el buscador, debe analizarse en relación a su efecto en la apreciación del usuario medio, normalmente informado, razonablemente atento, con cierta aptitud para interpretar la información que se le facilita (ap. 44, “Interflora”; ap. 84, “Google France y Google”)*”. A fin de establecer esa apreciación, tomó en consideración la estructura del anuncio patrocinado (ej. título, descripción y nombre de dominio utilizado), la posibilidad de distinción entre éste y los resultados orgánicos de la búsqueda, y otros componentes del diseño de la página de resultados del motor de búsqueda (*search engine results page*) que pudieran provocar la probabilidad de confusión o conexión.

En función de ello, sostuvo que *“para determinar la existencia de un peligro de dilución marcaría o bien de un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, corresponde examinar si este tipo de uso puede producir una confusión o, al menos, conducir a que se establezca una conexión o vínculo entre el anunciante (en el caso, Open Discovery S.A.) con el titular de la marca (Organización Veraz S.A.)”* y, por el contrario, que *“no se configura una infracción marcaría si el anuncio –resultado del enlace patrocinado– es reconocido por el público usuario sólo como una oferta alternativa a los productos o servicios de la marca notoria”*. Indicó que, en el precedente mencionado por la cámara en su sentencia (“*J.G. Wentworth, S.S.C. Limited Partnership v. Settlement Funding LLC d/b/a Peachtree Settlement Fundin*”, United States District Court, E.D. Pennsylvania, 4/1/2007), referido a un reclamo entre particulares por la utilización de marca ajena como palabra clave en los motores de búsqueda y, en otros casos similares (ej. “*Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation*”, 9th Cir., 22/04/1999; “*Bihari v. Gross*”, 119 F. Supp. 2d 309, S.D.N.Y.2000, 25/09/2000), así como en reclamos dirigidos contra los motores de búsqueda titulares de sistemas de enlaces patrocinados (“800–



Cigar Inc. vs. GoTo.com”, United States District Court, D. New Jersey, 13/07/2006; y “Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.”, 676 F.3d 144, 4th Cir. 9/04/2012), los tribunales impusieron como requisito para la procedencia de las acciones por infracciones marcarias *“un análisis fáctico similar al que aquí se propone, relativo a la percepción que produce el sistema en el usuario, esto es: si genera probabilidad de confusión o algún grado de conexión o vínculo con el titular de la marca”*. En esa inteligencia, opinó que *“la situación de competencia entre Organización Veraz S.A. y Open Discovery S.A. en el mercado de servicios de informes crediticios no constituye por sí sola un elemento determinante de la infracción marcaria, a diferencia de lo que concluye la cámara en el pronunciamiento recurrido, sino que representa un factor que debe ser tenido en cuenta junto con las otras circunstancias particulares del caso al momento de analizar la percepción de los consumidores frente al anuncio, como lo consideró el TJUE en el mencionado precedente “Interflora” (ap. 51)”*, examen que *“va a estar condicionado por la actividad probatoria que hayan desarrollado las partes a los fines de demostrar la percepción de los consumidores frente a los anuncios, en particular mediante prueba testimonial, pericial, o encuestas, tal como surge también de la jurisprudencia comparada (en Reino Unido, “Interflora Inc and another v. Marks & Spencer plc”, Court of Appeals, EWCA Civ 319, 5/04/2013; y en Estados Unidos, en el caso “Amazing Spaces, Inc. v. Metro Mini Storage”, Appeal from the United States District Court for the Southern District of Texas, No. 09–20702, 29/06/2010; y “1–800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.”, No. 2:07–cv–591 CW, United States District Court, D. Utah, Central Division, 14/12/2010, entre otros)”*. En virtud de lo expuesto, estimó que el Tribunal *“se apartó de la correcta interpretación del derecho federal que requiere verificar la probabilidad de confusión o, al menos, una conexión o vínculo con el titular de la marca”*, por lo que opinó que correspondía dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver la causa al Tribunal de origen para que examinara los hechos y valorase la prueba en base a la interpretación del derecho federal postulado (apartado VI).

d) A lo dicho, el Procurador agregó que *“los agravios referidos a la calificación de la conducta como desleal remiten inescindiblemente al análisis que corresponde realizar respecto de la infracción marcaria”*, pues



“la cámara en su razonamiento vinculó directamente ambas cuestiones”, y destacó que la Sala III mencionó de modo genérico que la conducta implicó una desviación de clientela, “pero como efecto de la práctica analizada, y sin exponer una base fáctica o normativa autónoma”, en función de lo cual consideró que correspondía que la cuestión fuese revisada en los términos expuestos. Entendió que la postura puesta de manifiesto en el dictamen lo eximía de abordar los restantes agravios presentados por la demandada, como los relativos a la valoración de los daños (apartado VII).

Asimismo, en el Considerando 10 del voto del Dr. Rosenkrantz (ampliando los fundamentos del dictamen del Procurador Fiscal) el mentado ministro ponderó que *“para que la utilización de una marca notoria ajena como “palabra clave” en los enlaces patrocinados configure una transgresión del derecho marcario o un acto de competencia desleal resulta necesario que, como sostiene el señor Procurador Fiscal en su dictamen, se demuestre que ello es susceptible de provocar confusión en un consumidor promedio –es decir, un usuario de Internet normalmente informado y razonablemente atento– respecto de los productos o servicios, o bien que sugiera algún grado de conexión o asociación con el titular de dicha marca”, a lo que se agregó que “En cambio, no se configura una infracción marcaria o un acto de competencia desleal si el anuncio, resultado del enlace patrocinado, es reconocido por el público usuario como una oferta alternativa a los productos o servicios identificados con la marca notoria”.*

Por su parte, el Dr. Lorenzetti planteó en su disidencia parcial que *“hay un aprovechamiento ilegítimo de la marca generando confusión en los consumidores” y “por ello (...) no caben dudas respecto a la responsabilidad que le cabe a la demandada, no solo por haber cometido una infracción marcaria mediante el uso indebido de las marcas de la actora sino también por haber incurrido en un acto de competencia desleal”, a lo que añadió que “la ley 22.362 prevé la tutela preventiva (artículo 35) que otorga la posibilidad de petitionar la cesación del uso de la marca lo que resulta coherente con lo previsto desde hace años por la doctrina, jurisprudencia y el actual Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la prevención y el resarcimiento” (ver Considerando 15 de la mentada disidencia). Concluyó el citado ministro que debía declararse admisible la queja y parcialmente*



procedente el recurso extraordinario deducido con el alcance indicado en su disidencia, y confirmarse la sentencia apelada, con costas.

2. Organización Veraz S.A. (“Organización Veraz”, en adelante) entabló demanda contra Open Discovery S.A. por el cese en el uso indebido de sus marcas “VERAZ” y “ORGANIZACIÓN VERAZ” (así como de otros signos distintivos confundibles con éstas, como “VERAS”, “BERAZ” o “BERAS”) y reclamó una indemnización integral por los daños y perjuicios ocasionados por dicho uso y por competencia desleal. Relató –en síntesis– que la accionada contrató con Google Inc. el sistema de enlaces patrocinados *Adwords* utilizando las marcas registradas y notorias de su propiedad como “palabras clave” para publicitar un servicio similar al propio y dentro del mismo mercado (ver fs. 366/394).

La sentencia de primera instancia de fs. 2214/2217 hizo lugar a la demanda entablada por Organización Veraz S.A. contra Open Discovery S.A. condenando a la accionada a cesar en el uso de las marcas “VERAZ”, “ORGANIZACIÓN VERAZ” y otros signos confundibles como “VERAS”, “BERAZ” o “BERAS” y a abonarle a la actora la suma de \$35.000 con más sus respectivos intereses.

Para fundar tal postura, el señor juez *a quo* consideró que las marcas de la actora “VERAZ” y “ORGANIZACIÓN VERAZ” eran marcas notorias, por ser conocidas más allá de la rama comercial en la que se desarrollan y son identificadas con un producto o servicio determinado. Al respecto, señaló que –cuando de marcas notorias se trata– debe realizarse un análisis riguroso del caso para evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno y hacer prevalecer la lealtad y la buena fe comercial conjurando confusiones que sólo benefician a sus transgresores.

A continuación, el magistrado de primera instancia tuvo por acreditado que la demandada contrató el servicio de enlaces patrocinados *Adwords* de Google, utilizando como palabra clave la marca de la actora “VERAZ” (conf. informe de fs. 1316/1321), y ponderó que del informe elaborado por el perito informático a fs. 1691/1711 surgía que al insertar en el buscador de Google las palabras “VERAZ”, “BERAZ” o “BERAS” aparecía la publicación de la accionada.

USO OFICIAL



En ese contexto, el juez de grado juzgó que Discovery utilizó los términos “VERAZ” y “ORGANIZACIÓN VERAZ” como palabras clave para derivar –en su búsqueda– a los usuarios de www.google.com.ar hacia su sitio *web*, con la finalidad de captar clientela para operar e interactuar en su propia plataforma *online*. Evaluó que la contratación de estos servicios de *keywords* o enlaces privilegiados revelaba una intencionalidad de la accionada de beneficiarse con la utilización de la marca ajena, produciendo así una asociación ideativa en los consumidores entre los servicios de Organización Veraz y de Open Discovery por la utilización como “palabra clave” de la marca notoria de la actora.

En consecuencia, el *a quo* determinó que esta asociación causaba un daño al titular de la marca en razón de la confusión provocada a través del signo notorio, por lo que tuvo por acreditado el uso indebido por parte de Discovery de las marcas de la actora y la condenó al cese de uso de las mismas. Ello sentado, luego de un análisis de los daños invocados por la accionante, ponderó que toda infracción marcaria produce un menoscabo que debe ser resarcido a fin de evitar que quien comete la conducta ilícita permanezca impune, y consideró que en el caso resultaba evidente la intención de la accionada de aprovechar el prestigio ajeno y la dilución de la marca y confusión en la clientela que tal conducta ilícita generaba. Por ende, en uso de la facultad que le otorga el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, estimó la indemnización por los daños ocasionados en la suma de \$35.000, con más sus intereses. Finalmente, impuso las costas del proceso a la demandada vencida.

3. Esta sentencia fue apelada por ambas partes.

Veraz lo hizo a fs. 2219, recurso concedido a fs. 2223, y presentó su memorial a fs. 2226/2233, el cual mereció la respuesta de la demandada de fs. 2270/2276.

A su turno, Discovery apeló a fs. 2221, recurso que fue concedido a fs. 2222. La demandada expresó agravios a fs. 2234/2248, replicados a fs. 2253/2267 por su contraria.

4. Organización Veraz S.A. se queja, en apretada síntesis:



a) del exiguo monto de la indemnización reconocida en el fallo de primera instancia por los daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria, teniendo en cuenta que de la prueba del expediente surge un monto que tiene como piso la suma de \$3.336.468 estimada por el perito contador designado en autos; y

b) de la omisión del *a quo* de considerar que la accionada incurrió en competencia desleal.

5. A su vez, Open Discovery S.A. se agravia –en resumidas cuentas– de lo siguiente:

a) la marca “VERAZ” adquirió un carácter genérico como sinónimo de “informe comercial”, lo que descarta que sea una marca notoria;

b) la marca de la accionante es un signo débil, pues se trata de una palabra de uso común altamente descriptiva del producto al cual se asocia;

c) no existe ningún producto, aviso o servicio en el cual se hubiere exhibido la marca de la actora, ni tampoco se produjo confusión alguna por parte del consumidor;

d) no hay infracción marcaria por la utilización de un registro ajeno como “palabra clave” en el sistema *Adwords* de Google, en la medida en que no se ofrecen meras imitaciones de productos y su uso no menoscaba las funciones de la marca del competidor; y, por último,

e) la sentencia es arbitraria.

6. Por último, cabe reseñar que el pronunciamiento de la Sala III de esta Cámara –revocado por la sentencia de la Corte Suprema– modificó parcialmente la sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda por competencia desleal e infracción marcaria, por la utilización no autorizada de las marcas notorias de la actora “ORGANIZACIÓN VERAZ” y “VERAZ” como palabras clave en el servicio publicitario de enlaces patrocinados *Adwords* de Google Inc., condenando a la demandada a abonar la suma de \$3.336.468, con más sus intereses (ver fs. 2278/2290 del expediente principal).

Para decidir de esa manera, el Tribunal consideró que no se hallaba controvertida la utilización por parte de la demandada de las



mencionadas denominaciones marcarias como palabras clave en el marco del citado servicio de enlaces patrocinados. En ese sentido, subrayó que la discusión en el caso se centraba en establecer si aquel empleo de marca ajena significaba una infracción marcaria en los términos de la ley 22.362 y un acto de competencia desleal.

Al respecto, la Sala III advirtió que existía una gran discrepancia en la doctrina nacional al momento de considerar si esa utilización de una marca ajena significaba una infracción marcaria. Por esa razón, y luego de resaltar la escasa jurisprudencia nacional sobre el tema, expuso que resultaba útil recurrir al análisis de precedentes de otros países. En ese contexto, señaló que, bajo la jurisprudencia norteamericana, esa práctica implicaba un uso comercial y que, por esa razón, el titular marcario se encontraba facultado para prohibir a su competidor dicha utilización, pues excedía el uso interno habilitado bajo la normativa aplicable en aquel país.

También puso de resalto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (también, TJUE), esa utilización de marca ajena implicaba un “uso en el tráfico económico”, por cuanto se realizaba en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro, ajeno a la esfera privada. Del mismo modo, apuntó que, según esa jurisprudencia, el titular de una marca se encontraba facultado para prohibir a su competidor su uso en tanto éste produjera un efecto adverso sobre algunas de las funciones de la marca. En el contexto de ese análisis, señaló que, de acuerdo con el TJUE, cuando se trataba de una utilización de marca notoria ajena, la facultad del titular marcario de impedir tal utilización se extendía a los casos en los cuales se realizara un uso que menoscabara su carácter distintivo o notorio, o que implicara un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.

Sobre esa base, analizó las denominaciones marcarias de la actora y las calificó como “marcas notorias”, al estimar el especial grado de aceptación y de asociación que gozaban ante el público consumidor. En función de ello, concluyó que la demandada había incurrido en una infracción marcaria, al apreciar que, siendo las partes competidoras en el mercado de informes crediticios, resultaba evidente que la demandada había utilizado las marcas notorias de la actora con el único fin de aprovecharse del prestigio y renombre de aquella. En ese sentido, dedujo que, mediante esa utilización, la



accionada se había garantizado el acceso a una cartera de clientes con un mínimo costo de inversión y esfuerzo comercial.

Del mismo modo, juzgó que aquella práctica implicaba un acto de competencia desleal dado que, como consecuencia de ella, la demandada había logrado captar y desviar clientes en favor suyo.

Por último, en relación a la valuación del daño, señaló que debía estarse al dictamen de la perita contable, quien había estimado el daño en la suma de \$3.336.468, basándose en los datos suministrados por Google sobre la cantidad de impresiones y *clicks*.

USO OFICIAL

7. En el contexto delineado en la reseña *supra* realizada, ha quedado establecido (en las sucesivas sentencias de grado y de Cámara, de conformidad con lo indicado en el dictamen del Procurador al que adhirió la mayoría de la Corte Suprema; ver, en particular, el apartado V del dictamen), y no existe controversia al respecto, que la demandada Open Discovery utilizó las denominaciones marcarias “veraz” y “organización veraz” de la actora Organización Veraz como “palabras clave” o *keywords* en el servicio de enlaces patrocinados *Adwords* de Google sin su autorización, como estrategia publicitaria para posicionarse en el mercado de informes crediticios en donde ambas son competidoras. Los hechos que animan el presente caso, por consiguiente, están fuera de toda discusión, y lo que se debate –en todo caso– son las consecuencias legales que de ellos se derivan o no, según la interpretación que se les dé a la luz del plexo normativo que les resulte aplicable.

Otra cuestión en la cual también son contestes las sentencias de primera instancia y de Alzada con el dictamen del Procurador al que adhirió la Corte (ver, en especial, el apartado IV) es la notoriedad de la marca “VERAZ” de la accionante. Y más allá de que las quejas de la accionada enderezadas contra tal calificación fueron descartadas de forma unánime en las 3 instancias en la que se dictaron los respectivos pronunciamientos –lo que me exime de ahondar en esta cuestión, por lo que remito a tal efecto a los argumentos vertidos en los sendos fallos reseñados–, me permito únicamente agregar que adhiero al criterio allí expuesto. Y así lo considero por el vasto conocimiento masivo y generalizado que posee la marca “VERAZ” en el país



–trascendiendo las fronteras del rubro propio en el que se desenvuelve la actividad de la actora– máxime cuando, en rigor de verdad, la notoriedad de una marca no requiere prueba, dado que es un hecho al alcance de todos, o de una buena mayoría (*Otamendi, J., “Derecho de Marcas”, 5ª. Ed., Cap. VIII, pág. 366 y fallos citados en nota 1339*).

Así las cosas, lo que corresponde determinar, en resumidas cuentas, es si el uso no autorizado de las marcas notorias “VERAZ”, “ORGANIZACIÓN VERAZ” de la actora (y de otras afines, como “beras”, “veras” y “beraz”) por parte de la la demandada como “palabras clave” en el servicio de enlaces patrocinados *Adwords* de Google, como estrategia publicitaria de posicionamiento en el rubro de los informes crediticios en donde las litigantes compiten, constituyó una infracción marcaria y/o un acto de competencia desleal que justifica una condena como la dictada en primera y segunda instancia; o si, por el contrario, no se configuraron en el caso tales infracciones –o, para justificarse, se omitió el análisis de cuestiones relevantes y conducentes, como pareciera indicar el dictamen del Procurador, en línea con el voto particular del ministro Rosenkrantz–.

A ello, pues, me abocaré en los Considerandos subsiguientes, sobre la base de los hechos y cuestiones ya confirmadas en triple instancia, y así establecidas o no controvertidas a esta altura.

8. Ante todo, me parece pertinente realizar aquí una breve descripción del funcionamiento del sistema de *Adwords* de Google por la relevancia que esta noción posee en conexión con la cuestión a resolver en autos, aunque el tema ha sido amplia y detalladamente explicado en el fallo dictado por la Sala III de esta Cámara (ver Considerando V), del que reproduciré un breve extracto, y a cuya lectura remito para mayor profundidad.

La búsqueda en internet a partir de una o varias palabras a través de un motor de búsqueda se ha convertido en parte de nuestra cultura. Sin embargo, resulta desconocido para la mayoría del público en general, el funcionamiento interno de cómo los resultados de estas búsqueda opera. Se



asume simplemente que si un usuario de internet teclea ciertas palabras que considera importantes para su búsqueda, aparecerá la información que desea.

Así, al aparecer los resultados de las búsquedas, nos encontramos también con pequeños anuncios en forma de ventanas que contienen publicidad y que son a su vez hipervínculos a las páginas *web* de los anunciantes, de manera tal que si el usuario hace clic en los mismos será llevado a estas páginas (enlaces patrocinados).

Cabe destacar que se advierten dos tipos de resultados en las búsquedas de los usuarios. Los primeros, son los denominados resultados “orgánicos” o “naturales”, que se originan cuando un usuario efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras y el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia en relación con la información solicitada. Los segundos, son aquéllos derivados de un servicio remunerado como es el caso de Google *Adwords* también denominado *Cost-Per-Click (CPC) Internet Advertising Model Like Adwords*. Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias *keywords* para que, en el caso de que coincidan con las palabras introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional de su sitio. Dicho enlace aparece bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”, que se muestra generalmente en la parte derecha de la pantalla, a un lado de los resultados naturales, o bien en la parte superior de la pantalla, justo encima de dichos resultados. De tal forma que el sistema, en su conjunto, funciona como mecanismo de promoción publicitaria, actuando los enlaces patrocinados como anuncios asociados a las palabras claves introducidas por los usuarios en el motor de búsqueda.

9. Hecha esta breve reseña, procederé –pues– a abordar la cuestión de fondo disputada en autos, según los lineamientos señalados en el dictamen del Sr. Procurador al que remitió la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como lo señaló el citado magistrado, la cuestión radica en “*definir bajo qué extremos el uso de una marca notoria ajena como palabra clave en un servicio de enlaces patrocinados, por una empresa competidora, configura una infracción del derecho marcario*” y, “*En particular, se busca*

USO OFICIAL



determinar si la sola utilización de la marca notoria como palabra clave configura un ilícito marcario, o bien es necesario para consumar el ilícito que se induzca a confusión o conexión entre ambas marcas, en los usuarios del servicio”.

Tras el análisis desplegado en el aludido dictamen, podríamos resumir la revocación del fallo de la Sala III de esta Cámara en los siguientes argumentos:

a) la utilización de una marca notoria como palabra clave en el sistema de publicidad de *Adwords* de Google no importa *per se* la existencia de una infracción marcaria;

b) para establecer si el uso alegado constituye una infracción, entonces, hay que ponderar la existencia de una probabilidad de confusión o asociación, en los términos del artículo 16.1 del ADPIC, análisis que se señala que fuera omitido por la Sala III del fuero;

c) el hecho de que las partes sean competidoras no es más que un elemento a considerar entre otros, por lo que corresponde evaluar las circunstancias particulares de cada caso; y

d) en la medida en que el consumidor perciba el aviso como una oferta alternativa al producto o servicio buscado, no existirá infracción, precisamente por la no configuración de confusión directa o indirecta o de asociación de algún tipo.

Desde una perspectiva preliminar de análisis, entonces, me parece pertinente destacar que –como reseñé *ut supra*– no está en discusión el uso por parte de la Discovery de la marca notoria registrada por Organización Veraz de su titularidad, como *keyword* en el sistema de enlaces patrocinados de referencia. Ello nos coloca, *prima facie*, en un escenario más que proclive a la configuración de la infracción marcaria que aquí se debate, puesto que la Ley de Marcas y Designaciones es clara en cuanto a que “*La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro*” (conf. artículo 4°; *CSJN, doctrina de Fallos 211:559, citado por el Procurador*). Dicho de otro modo, la actora, como titular del registro marcario en cuestión, poseía la exclusividad en el uso de su marca, por lo que su utilización no autorizada importaría una violación a este precepto esencial de la legislación que rige la materia y, por consiguiente, una infracción marcaria *lato sensu*.



Ahora bien, aunque lo apuntado reviste relevancia en tanto, a mi juicio, posiciona la controversia en un contexto que *a priori* parte de una trasgresión de la ley 22.362, no debe soslayarse tampoco que el caso presenta una serie de ribetes (como la novedad que revisten las circunstancias y modalidades de este uso en particular, o su interpretación armónica con otras normas como el ADPIC o el Convenio de París y criterios jurisprudenciales) que ameritan un examen más profundo del tópico. Lo cierto, no obstante, y lo que quiero dejar aquí sentado de manera preliminar, es que no caben dudas de que hay un uso no autorizado por parte de Discovery de una marca registrada y ajena, que además es una marca notoria. Hay uso por más que luego de *tippear* la denominación marcaria de Organización Veraz en la barra del buscador ésta permanezca oculta, implícita o tácita en los resultados patrocinados que arroja la búsqueda, y en el fallo de Corte no se ha establecido lo contrario, ni mucho menos, sino que parte de la base de la no controversia de aquella utilización. Y, asimismo, ese uso es un “uso en el tráfico económico”, o un uso en el comercio, según la doctrina de los precedentes internacionales citados en el dictamen del Procurador y analizados también en el fallo de la Sala III (v.gr., “Interflora Inc. Interflora British Unit vs. Marks & Spencer plc Flower Direct Online Limited”, del 22/9/2011, fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), definición que coincide con la del uso no consentido “*en el curso de operaciones comerciales*” brindada en el ADPIC (conf. artículo 16, inciso 1).

En lo atinente a esas exigencias particulares del presente supuesto a las que me refería, que demandan ahondar en las consideraciones para su adecuada solución, recordemos que el Sr. Procurador consideró que “*para que se configure la transgresión del derecho marcario resulta necesario que la utilización de las palabras clave en los enlaces patrocinados pueda provocar confusión directa o indirecta, o bien, tratándose aquí de una marca notoria, al menos algún grado de conexión o asociación con el titular marcario*”. Es decir que, según el criterio que se impuso por mayoría, la accionante debía probar “de mínima” que el uso de las marcas notorias de la actora como *keywords* en el sistema de *Adwords* de Google por parte de Discovery generó algún grado de conexión o asociación con aquélla.



Sobre este particular, advierto que ese cierto grado de conexión o asociación (requisito de menor calibre que la de la confusión directa o indirecta, no exigible en el caso por tratarse de una marca notoria, como señaló el Procurador) bien podría considerarse satisfecho por la propia esencia del servicio contratado por la accionada, que justamente importa –en este supuesto– asociar o vincular el sitio de la accionada al resultado de la búsqueda de la marca actora en el buscador de Google, ofreciéndolo como resultado “no orgánico”, en una posición privilegiada que favorece el acceso por parte del eventual internauta. De hecho, es precisamente esta asociación la que motivó a la accionada a utilizar la marca notoria ajena en el servicio de enlaces patrocinados contratado, pues sino carecería de interés o incentivo para hacerlo. Además es necesario, en estos casos, discernir que existen distintas etapas en las cuales puede producirse esa asociación, luego de ingresados los criterios de búsqueda, siendo claramente la primera y más inmediata de ellas la de la aparición del menú de resultados relevantes que ofrece el buscador (en donde lo esperable es que el o los más adecuados o afines se encuentren en los primeros sitios, pues no es habitual, salvo excepciones, que el internauta explore mucho más allá de los ubicados al inicio).

Sin embargo, se añade en el dictamen que *“En el examen de este requisito debe ponderarse especialmente la forma en que se presenta al usuario el anuncio que emerge como resultado de la búsqueda, aspecto que no fue adecuadamente considerado por la sentencia recurrida”*. He aquí, pues, la primera mención explícita a un aspecto soslayado en la sentencia dictada por la Sala III de esta Cámara. Para el Procurador, resultaba indispensable entonces analizar el modo en el cual el enlace patrocinado resultó exhibido entre los resultados de la búsqueda. Evaluemos entonces esta cuestión. El mentado magistrado amplió lo dicho en cuanto a que, a los efectos *“de establecer esa apreciación, se considerará, por ejemplo, la estructura del anuncio patrocinado (ej. título, descripción y nombre de dominio utilizado), la posibilidad de distinción entre éste y los resultados orgánicos de la búsqueda, así como otros componentes del diseño de la página de resultados del motor de búsqueda (search engine results page) que puedan provocar la probabilidad de confusión o conexión”*. Desde ya que este



enunciado tiene carácter ejemplificativo y no taxativo, como la propia redacción lo indica. A tal efecto, entonces, he de tomar en consideración las actas notariales de constatación incorporadas por la actora como Anexo 4 de la prueba documental adjunta a la demanda –en tanto no fueron redargüidas de falsedad por la accionada y, por ende, dan plena fe de los hechos allí verificados por la escribana que las suscribe–. Veamos.

*En el Acta N° 007985768 del 23/8/2007 la notaria informa que al ingresar las voces “organización veraz” en el buscador de Google, y se adjunta una impresión de pantalla del resultado. Allí se puede observar, en el margen superior derecho, y en primer lugar –aunque al costado de la columna principal–, un recuadro encabezado por la leyenda “Enlaces patrocinados” que, en la misma tipografía de los resultados orgánicos y con el mismo tamaño de letra figura el siguiente texto: el título “*Accedé a Datos Personales*” (subrayado, destacado y en letras grandes); luego, como descripción, “*Toda la información sobre cualquier persona en la República Argentina*” (en la misma tipografía, sin destacar y un poco más pequeña); y, finalmente, el *link* “www.globinfo.com.ar” (al final, en letra más pequeña y difuminada). También se agregan copias del contenido de la página de la accionada, al que se dirige el navegador luego de *clickear* el enlace patrocinado en cuestión. Para no extenderme en descripciones, lo que allí se aprecia podría dividirse en las siguientes partes: 1) la parte central y preponderante del sitio, en su parte superior, en donde en letras grandes, mayúsculas y destacadas figura la leyenda “*QUIERO SABER ACERCA DE...*”, debajo de la cual hay una serie de recuadros en blanco para completar (bajo los criterios “*Nombre/s*”, “*Apellido*”, y “*DNI (opcional)**”, en la parte superior, y otro recuadro dentro de un recuadro debajo de ellos y centrado en el que figura como concepto a completar “*Ingresá el e-mail donde deseás recibir el informe*”), y un gran rectángulo coloreado con caracteres grandes y en mayúsculas que rezan “*¡SOLICITAR INFORME AHORA!*”); 2) dos recuadros situados en la franja central, por debajo de lo anterior, con logotipos de cierto tamaño de “apg” y del “Registro Nacional de Bases de Datos”; 3) siempre en la parte central, luego de los logos mencionados, un texto en caracteres convencionales y pequeños que reza “*Nuestros investigadores trabajarán para obtener cuanto antes toda la información posible sobre la persona en cuestión, de acuerdo a*



la legislación sobre protección de datos personales. El precio es de sólo dieciocho pesos, pero sólo deberás abonarlo si te notificamos que el informe está a tu disposición y optás por recibirlo. El informe te será enviado a tu dirección de email”, debajo del cual figuran una serie de enlaces para ver informes modelo, informando los medios de pago y los tiempos de entrega; 3) en la columna central, en la parte inferior de la página, figura en letra grande y convencional el título “¿Por qué Globinfo Argentina es el informe de datos personales más completo de la República Argentina?”, debajo del cual, en tipografía de inferior tamaño, hay un breve párrafo descriptivo de la actividad y/o servicio ofrecido; y 4) el margen izquierdo (secundario en la ocupación de espacios de la pantalla y en la captación de la atención), en el cual bajo el título “¿Querés saber de alguien?”, consignado en caracteres grandes y destacados sobre la imagen de una lupa, hay una descripción a modo de listado de los datos que se pueden averiguar de una persona consignando su nombre completo, algunos pocos “temas relacionados” ligeramente separados de esa lista al final de esa columna, presumiblemente derivando a 3 artículos o enlaces sobre temas relacionados o de interés.

*En el Acta N° 007985770, también del 23/8/2007, la escribana realiza el mismo procedimiento, pero ingresando únicamente la palabra “veraz” en el buscador, adjuntando una impresión de pantalla tanto del mencionado resultado como de la página web a la que reenvía al hacer *click* en el enlace patrocinado en cuestión (que, por ser idéntico al anterior, omitiré describir). En cuanto al resultado de la búsqueda, la diferencia substancial que se advierte a simple vista es que el enlace patrocinado de la accionada aparece en primer lugar, con el mismo título y texto que el anteriormente detallado, en la misma tipografía y tonalidades, pero esta vez desplegado en la misma columna central en donde aparecen los “resultados orgánicos” (no en el margen derecho) y –por tanto– en primer lugar exclusivamente. También varía la distribución de las “partes”: el título está en el margen superior derecho –alineado con los demás resultados–; la leyenda “Enlace Patrocinado” está en el margen superior derecho, más difusa y fuera del eje promedio de los textos de la columna de resultados; bajo el título figura en primer lugar el *link* al sitio de la demandada a la izquierda en letra difuminada, y separado por una breve



sangría o unos pocos espacios, en la misma línea del enlace mencionado, el texto descriptivo ya transcripto.

Por razones prácticas y de brevedad, me eximo de detallar las restantes actas de constatación, ya que arrojan resultados similares y resultarían sobreabundantes a efectos del análisis requerido, puesto que sus conclusiones son análogas, y basta con las búsquedas mencionadas –las que coinciden exactamente con el nombre de la organización actora y su marca notoria registrada–. Solo mencionaré que hay algunas de fecha posterior y con otras variantes en los términos de la búsqueda o la ubicación del recuadro del enlace patrocinado (central o en el margen derecho, pero siempre en primer lugar), así como también en el título y texto descriptivo (“*Investigar Personas Aquí*”, “*Accedé a Toda la Información sobre Cualquier Persona en la Argentina*”).

De lo detallado se deduce que la asociación requerida entre la marca notoria de la actora y los servicios que ampara con los que promociona la accionada existe, y en grado considerable. Es que el enlace patrocinado no posee distintivos que pongan claramente sobre aviso al internauta acerca del carácter alternativo del servicio de Discovery en términos gráficos ni textuales, a excepción de la leyenda de “enlaces patrocinados” (que a mi juicio no gravita por su falta de preponderancia y detalle y la escasa atención que despierta) y del *link* de la página de la accionada (que tampoco destaca y puede ser fácilmente omitido por quien allí ingresa, o bien confundido con una de las tan habituales migraciones de sitios, mutaciones de marcas o fusiones de empresas, como ocurre por ejemplo con Flow, Personal, Fibertel, etc.).

Más aun, al ingresar al sitio en cuestión es destacable la ausencia de una referencia central, prístina y perceptible a la marca de la accionada, que tampoco resultaba ser conocida, ni se observa logo o diseño característico alguno, lo que podría servir para aventar en alguna medida la aproximación provocada por el uso no autorizado de la marca notoria ajena en las palabras clave de *Adwords*. De hecho, tampoco se advierten elementos de gran distintividad en su contenido, pues predominan en las posiciones destacadas de la página las descripciones genéricas y los recuadros a completar que bien podrían referir o pertenecer a la página y servicios de Organización Veraz –y



que *a priori* tampoco parecen ser las que interesarán a quien busca informes comerciales de este género—.

Incluso, dada la masividad del servicio ofrecido (empleado para una gran variedad de trámites cotidianos o al sólo título informativo), no puede descartarse el riesgo de asociación en todas las etapas del proceso de búsqueda y concreción del servicio deseado del consumidor (en los resultados mismos, en el ingreso al *link* —que también podría derivar en un uso no buscado inicialmente por la primera inadvertencia— e incluso en la etapa final, cuando se adquieren los servicios). Máxime cuando muchas veces —por la naturaleza del servicio ofrecido— el apremio, la necesidad de resolver un problema o de sortear un obstáculo pueden propender a un examen menos pausado y reflexivo o más superficial y pragmático de su potencial consumidor, y si el resultado obtenido es el deseado o resulta útil bien podría desinteresarse o desconocer su origen. Ello se ve potenciado por la confusión o asimilación inicial, que constituye una barrera de atención que, transgredida por la confianza errónea de estar ingresando al sitio deseado, disminuye o anula las defensas contra potenciales desvíos no intencionales.

Por esto mismo es que considero —además— que la referencia a ese supuesto “internauta promedio”, medianamente informado y atento (que surge de la jurisprudencia invocada en el dictamen de referencia), aunque pudiera resultar útil para definir un criterio abstracto, también debe ser abordada con prudencia y atendiendo a las particularidades de esta *litis*. Así pienso, puesto que esa entelequia no puede soslayar que en este caso concreto, más allá del promedio que se hiciere, muchos usuarios de un servicio tan masivo como el de la solicitud de informes comerciales, por su edad, educación, conocimientos tecnológicos, urgencia o falta de prevención, caerán efectivamente, o podrían caer probable y verosímilmente en el error de asociar indebidamente las marcas o servicios pretendidos. De esta hipótesis parece dar cuenta la gran cantidad de *clicks* obtenidos mediante esta estrategia por la demandada, siendo una competidora nueva y desconocida con mucho menor presencia y trayectoria en el mercado que Organización Veraz (ver, en ese sentido, peritaje informático, fs. 1696, cuadro de *clicks*).

A todo lo cual conviene agregar que los litigantes son competidores que ofrecen un servicio prácticamente idéntico en el mismo



rubro comercial, elemento que el Procurador consideró que no debía ser ponderado única y excluyentemente, pero que sí debía integrar el análisis junto con los demás elementos a evaluar –en criterio que comparto– (v.gr. “(...) *la situación de competencia entre Organización Veraz S.A. y Open Discovery S.A. en el mercado de servicios de informes crediticios no constituye por sí sola un elemento determinante de la infracción marcaria, (...) sino que representa un factor que debe ser tenido en cuenta junto con las otras circunstancias particulares del caso al momento de analizar la percepción de los consumidores frente al anuncio, como lo consideró el TJUE en el mencionado precedente “Interflora” (ap. 51)*”). Esta proximidad, naturalmente, incrementa de manera exponencial el peligro y probabilidad de asociación, aunada a todos los factores ya evaluados.

Sobre este particular, hay un punto interesante en la disidencia del ministro Lorenzetti, que no fue abordado en el dictamen al que remitió la mayoría. Es que, si bien se aludió a la primera parte de lo normado por el artículo 16, inciso 1, del ADPIC (“*El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión*”), la opinión prevalente no hizo mención de lo que surge a renglón seguido en el mismo artículo, en donde reza “*En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión*”. En este caso, de hecho, operaría esta presunción, pues el signo utilizado por la accionada es idéntico al registrado por la accionada (y también altamente similar, en sus variantes mal escritas), y también lo son los servicios ofrecidos por ambas partes (informes comerciales). Presunción que no fue desvirtuada por prueba alguna en contrario, antes bien aparece ratificada por todo lo anteriormente considerado.

10. Lo que hasta aquí llevo dicho compatibiliza de algún modo el voto disidente del Dr. Lorenzetti con el criterio del dictamen del Procurador, convalidado además por una mayoría circunstancial, teniendo en cuenta que



contó con las adhesiones del Dr. Maqueda –quien se jubiló a los pocos días de emitido su voto en esta causa, como es de público conocimiento– y el Dr. Morán –que fue desinsaculado al solo y único efecto de integrar el fallo en esta ocasión puntual–.

La mención de esta coyuntura no es ociosa, pues la mayoría o el criterio sustentado podrían variar en función de los argumentos aquí desplegados en sintonía con los lineamientos y observaciones que motivaron la revocación del fallo de la Sala III. Y más aun tratándose de una cuestión novedosa que no registra antecedentes en el máximo Tribunal, lo que acentúa la necesidad de extremar la cautela en el análisis y conclusiones a adoptar en este fallo, para evitar cristalizar una postura que podría ser tomada como pauta de resolución en casos análogos (que sin duda podrían presentarse en el actual estado del comercio electrónico y demás) mediante una interpretación inexacta o errada de su verdadero sentido.

En efecto, entiendo que la solución que aquí he de propiciar por los argumentos y análisis aportados en este voto, como dije, va precisamente en el mismo sentido que los parámetros delineados por la Corte en ambas posturas, tanto la de la mayoría como la de la disidencia –que, aunque arriban a conclusiones opuestas, no se contradicen, pues se sustentan en substancia, y salvo algunos matices, en los mismos principios jurídicos y jurisprudenciales, que son los que procederé a mencionar a continuación–.

De hecho, como mencioné, tanto la minoría (ver Considerando 9º) como la mayoría (ver apartado VI) fundan su decisión, entre otras normas, en lo establecido por el artículo 16, inciso 1 del ADPIC, que dispone que el titular de una marca tiene el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. La distinción agregada por el ministro en su voto disidente en modo alguno contradice esta primera parte del artículo, sino que la presupone, y añade una consideración extra que no fue mencionada en el dictamen pero, como dije, tampoco fue descartada.

En ambos casos, además, se hace mérito de la doctrina sentada por la Corte en Fallos 324:951 (“New Zealand Rugby Football Union Inc.”),



en cuanto a que “los principios y fundamentos de la legislación marcaria, apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como las buenas prácticas comerciales a efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora ínsita en el derecho” (ver Considerando 12 y Apartado VI del voto del Dr. Lorenzetti y el dictamen del Procurador, respectivamente).

El uso no autorizado de la accionada en el caso, y a la luz de la doctrina reseñada, importa un claro aprovechamiento del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora de la marca ínsita en el derecho, que es el que provoca entre otros perjuicios la dilución de su distintividad, sino –como lo señaló también el Procurador– “también otras funciones –por ejemplo, función publicitaria, de garantía de calidad, de identificación de origen, de competencia, de inversión–, [aunque] éstas se subordinan al cumplimiento de esa función diferenciadora que surge desde la aptitud o carácter distintivo de la marca”. Es importante aclarar que esta subordinación no anula sino que se integra con las demás funciones, que también fueran afectadas por el uso no autorizado e ilícito de la accionada de la marca notoria de la actora por las razones *supra* expresadas, y porque fue Veraz y no Discovery quien realizó la inversión para posicionar, publicitar y difundir su registro al punto que se adquirió el excepcional *status* de marca notoria.

En la mayoría y en la disidencia, asimismo, se invocó la doctrina de la Corte Suprema en Fallos 211:559 (“Café Bonafide Sociedad Anónima”), en cuanto a que una marca es el signo característico mediante el cual se distinguen los productos o servicios, y tiende a su identificación, propendiendo a la difusión entre el público consumidor y sirviendo, al mismo tiempo, de garantía sobre su procedencia u origen, lo que conlleva el derecho de oponerse al registro o al uso indebido que otros comerciantes quieran hacer de una marca, aunque en el dictamen se hizo foco en la confusión directa o indirecta entre los productos o servicios que se pudiere producir (Apartado VI), mientras que en el voto del Dr. Lorenzetti se destacó la necesidad de evitar dichos equívocos en los que el otro productor o comerciante “podría beneficiarse con la actividad y honestidad ajena”, y de “facilitar (...) a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia”



(Considerando 9°). Nuevamente, aquí la disidencia comparte el substrato y sólo agrega un énfasis complementario y no contradictorio con lo que el dictamen y el voto tienen en común, puesto en el aprovechamiento del prestigio y la actividad ajena, en sintonía con el precedente al cual aludí anteriormente.

Este principio de protección de la función distintiva, sobre todo, y del resto de sus subordinadas, se acentúa cuando esta dilución se produce en una marca notoria, cuya protección es más enfática en virtud de lo dispuesto por los artículos 6 *bis* del Convenio de París y el artículo 16 del ADPIC –en los que se sustentó el dictamen aludido–. El Procurador dictaminó que *“para recurrir a la protección de la marca notoria se requiere que en el caso se advierta, bajo la percepción del consumidor, una posible “conexión” entre los bienes o servicios comercializados y el titular de la marca, con probabilidad de lesionar sus intereses”*, lo que está esencialmente en línea con el criterio desarrollado en el voto disidente (aunque allí se agrega la presunción derivada de la identidad de las marcas y servicios en disputa), y debe leerse de acuerdo al análisis de la mentada conexión y la consecuente probabilidad de lesión de los intereses de la actora sobre la que me explayé en el Considerando precedente.

También surgen lineamientos en el mismo sentido en el precedente “Interflora” del Tribunal de Justicia Europeo citado en el fallo de la Sala III e invocado en el dictamen de referencia, que define los alcances de ese “cierto grado de similitud” según el tribunal europeo. Allí, cita el Procurador, se estableció que no se requiere que esa similitud llegue al extremo de producir confusión directa o indirecta” (ap. 71), pero *“resulta ineludible que, al menos, provoque que el público consumidor establezca un vínculo entre el signo utilizado por el tercero y la marca notoria”* (aps. 29 y 31 de Interflora). Como expliqué en el Considerando previo, en el caso se configura la vinculación exigida entre los signos. Añade que *“la pérdida de poder distintivo de una marca notoria (dilución) y el aprovechamiento indebido del prestigio ajeno aparecen como efectos de ese “vínculo” o conexión ilegítima que se provoque en el público consumidor”*, dilución y aprovechamiento que, como dije, también se dan en el caso de autos en función del análisis *supra* desplegado.



Por otra parte, aunque el voto del Dr. Lorenzetti no hace mención a la ausencia de infracción marcaria para el caso de que el anuncio resultado del enlace patrocinado pudiere ser reconocido por el público consumidor como una oferta alternativa a los productos o servicios de la marca notoria (argumento que forma parte del dictamen al que remitió la mayoría), concuerda con éste en esencia en cuanto a que *“para determinar la existencia de un peligro de dilución marcaria o bien de un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, corresponde examinar si este tipo de uso puede producir una confusión o, al menos, conducir a que se establezca una conexión o vínculo entre el anunciante (en el caso, Open Discovery S.A.) con el titular de la marca (Organización Veraz S.A.)”*. Por lo demás, la configuración de esa conexión descarta el agregado mencionado, pues si hay probabilidad de asociación es porque el enlace puede no ser reconocido por el público consumidor, o una parte más o menos considerable de éste, como una oferta alternativa, por las razones que ya expliqué.

A mayor abundamiento, el ministro Lorenzetti realiza en el Considerando 14 de su voto un análisis sobre cuestiones no abordadas por la mayoría (por los distintos enfoques de ambas posiciones, aunque, de nuevo, sin contraposición) que considero de sumo interés para la resolución del caso, y que –por lo demás– comparto. Procederé, pues, a su transcripción.

“Que desde el punto de vista del consumidor, es evidente que hay una publicidad comparativa, subliminal y adhesiva que genera una oferta confusa, lo que configura el elemento de tipicidad para la procedencia de la acción que pretende la actora.

La identificación clara de una marca depende de que sea fácilmente reconocible teniendo en cuenta la vulnerabilidad cognoscitiva del usuario.

La economía digital presenta un sistema de una complejidad incomprensible para quien desarrolla una diligencia razonable, y solo deja la posibilidad de confiar en la apariencia creada mediante algoritmos que usan la información de los propios usuarios, para presentarles un servicio a su medida.



En gran medida, es la oferta la que genera la demanda, porque no solo compara, sino que también influye en las decisiones mediante algoritmos, como se ha señalado en el considerando anterior.

La apariencia se basa en la publicidad que es persuasiva, porque crea fidelidad a la marca, y por ello no se dirige al intelecto, sino a los instintos, tratando de inducir, sugerir, que es lo que sucede con los enlaces referidos en este caso. En estos supuestos, la publicidad contiene “indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio” (artículo 1101 del Código Civil y Comercial de la Nación). Es subliminal porque posee aptitud para producir estímulos inconscientes (artículo 81, ley 26.522). También es clara la utilización de publicidad adhesiva porque el anunciante equipara las semejanzas de servicios propios a los del competidor, con el fin de aprovecharse del prestigio del que gozan.

Por estas razones, la oferta basada en la apariencia y la aceptación sustentada en la confianza son elementos de relevancia jurídica en el derecho del consumidor (Fallos: 329:646, voto del juez Lorenzetti)”.

En suma, teniendo en consideración todo lo hasta aquí ponderado, tengo por cierto que la demandada utilizó las denominaciones marcarias “veraz” y “organización veraz” de la actora como “palabras clave” en el servicio de enlaces patrocinados *Adwords* sin su autorización como estrategia publicitaria para posicionarse en el mercado de informes crediticios donde ambas son competidoras –lo que, reitero, está fuera de controversia–, y que ese uso configuró una infracción marcaria. Ello así, desde que generó –o es causa adecuada para generar– una probabilidad cierta de asociación o vinculación por parte del público consumidor de los servicios de Discovery con los que ampara la marca notoria de la actora, con la consecuente dilución de su distintividad y los demás perjuicios que ello conlleva. Lo que coloca a la estrategia comercial de la actora como un aprovechamiento ilícito del prestigio y esfuerzo ajeno, conclusión a la que arribo luego del análisis desplegado en sintonía con las pautas delineadas en el fallo de la Corte Suprema (tanto en la mayoría como en la minoría).



Por ello, voto por confirmar la sentencia de grado –en el mismo sentido que lo hiciera la Sala III de la Cámara–, en cuanto a que en autos se configuró una infracción marcaria por parte de Discovery quien, por consiguiente, resulta responsable.

11. A ello hay que agregar que –como también reconoce la Corte, según su inveterada jurisprudencia– los fines de la legislación marcaria no son sólo la protección del consumidor (más relacionada con la confundibilidad de las marcas, aunque obviamente proyecta un menoscabo en los derechos correlativos del titular marcario), sino de las sanas prácticas comerciales. Ahí entra a tallar la cuestión relativa a la competencia desleal, que importa –en esos términos– una práctica comercial no saludable. Sobre este punto la mayoría no se expide, ni a favor ni en contra, por entender que el asunto está vinculado con la existencia o no de la infracción marcaria.

Sí lo hace, en cambio, el Dr. Lorenzetti, quien concluye del mismo modo que la Sala III en el fallo revocado –por otras razones, ya zanjadas con anterioridad–. Por consiguiente, y compartiendo el análisis del referido ministro, remitiré a sus consideraciones en el punto (ver Considerando 10).

Al respecto, luego de precisar que el sólo uso de una marca ajena como palabra clave para obtener un mejor posicionamiento en los resultados del buscador no constituye *per se* un acto de competencia desleal, salvo que se induzca a error al consumidor sobre el origen, naturaleza o características del producto o servicio (lo cual, por lo ya analizado en este voto, juzgo que acontece en el caso), el voto de la minoría recordó que “*esta regla surge de la ley de lealtad comercial (artículo 9º de la ley 22.802) que prohíbe la realización de publicidad que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios*”, como sucede en las presentes.

En el mismo sentido, aludió a la regla vigente en el artículo 1101 del Código Civil y Comercial de la Nación –no aplicable al caso en virtud de la fecha de los hechos– y del artículo 10 *bis* del Convenio de París para la



Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por ley 22.195) que, en lo pertinente, establece que *“constituye un acto de competencia desleal todo aquel contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial, debiendo prohibirse principalmente cualquier acto de competencia que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”*, tal como ocurre en el caso.

Me permito agregar que *“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...). La confundibilidad (...) se concreta pues en un juicio equivocado del consumidor que recae sobre la empresa a la que cree comprar o sobre el producto que estima adquirir. En definitiva (...), la equivocación termina por concretarse en el producto mismo o en el servicio de que se trate. El comprador, inducido a error por la impresión de identidad o de semejanza entre los signos distintivos, cree que adquiere un producto cuando en realidad compra otro distinto del que quería adquirir. La imitación de signos distintivos confundibles es destacada con referencia específica a las marcas, que podrían defenderse mediando las normas de falsificación o de la competencia desleal. La confundibilidad halla en nuestro país su correspondiente normativa en la ley de marcas 22.362. Ciertamente es que los elementos fundamentales que hacen a la tipificación de la competencia desleal los constituyen aquellos actos de la competencia en que el delincuente tiende a beneficiarse con base en la identificación prestigiada por otro. No hace falta más que remitirse a la imitación para determinar la confusión, como instrumento para obtener, con fraude, clientela. Ello se produce en tanto se imiten características del producto o servicio llevando a la confusión o error al consumidor, mediando la utilización dolosa de marcas o nombres comerciales similares a los de otro competidor, probablemente con más éxito en productos similares –aunque no fueran idénticos–. La confusión para el consumidor del bien o del servicio se puede llevar a cabo no sólo por la identificación de la marca, sino mediante la forma de presentación del*



producto, etiquetas, etc.” (conf. Nazar Espeche, F.A., “Defensa de la Competencia”, 2º edición ampliada y actualizada, Ed. B de F, págs. 74 y ss.).

Considero que esta doctrina posee plena aplicación al caso, en concordancia con la anteriormente reseñada, desde que nos hallamos frente a una infracción marcaria que importa el uso de la marca notoria y ajena “VERAZ”, sin consentimiento de su titular, y en desmedro de sus intereses (equiparable, por ende, a una imitación lisa y llana), configurada por la utilización deliberada de su designación (en tanto estratégicamente concebida, y en ese sentido dolosa). Ello, con el objeto de obtener Discovery un beneficio económico (contrapartida de ese menoscabo que configura un enriquecimiento ilícito), parasitando el prestigio de un competidor (aprovechamiento) que ofrece los mismos servicios, mediante el error o asociación al que potencial y verosímilmente se puede inducir al mismo consumidor objetivo (que eso es ni más ni menos que lo que se persigue con la contratación onerosa del servicio de enlaces patrocinados y la utilización en él de esa marca notoria del competidor como palabra clave en el buscador masivo).

En consecuencia, propongo al Acuerdo modificar la sentencia de grado en el mismo sentido propuesto por el voto disidente del Dr. Lorenzetti (ver Considerando 15), concordante con el criterio adoptado en la sentencia de la Sala III, y establecer que –además de la infracción marcaria– la accionada incurrió en un acto de competencia desleal.

12. Así zanjadas las dos cuestiones medulares del caso, en lo que a la responsabilidad de la accionada se refiere, restaría abordar la pertinencia de la indemnización reclamada por Veraz. Aspecto sobre el cual no sólo el fallo de la Corte resulta prescindente –por obvias razones– sino que, una vez más, comparto el criterio sentado en la sentencia de la Sala III, tanto respecto de su admisibilidad como de su cuantificación.

Al respecto, debo recordar que reiteradamente se ha puesto de resalto la notoria dificultad que existe a la hora de establecer la relación causal entre el uso indebido de marcas ajenas y los daños derivados de esa conducta. Esto ha motivado que, tanto la doctrina más caracterizada, como la jurisprudencia de esta Cámara, se hayan inclinado por admitir una presunción del daño, a fin de que la conducta ilegítima no quede impune por las



dificultades en el ámbito de la prueba (*conf. esta Sala, causa 1132/01 del 11-7-06 y 1299/13 del 12-10-17 y sus citas, en particular la de la causa 624/99 del 8-11-05; esta Cámara, Sala 2, causa 6080/99 del 23-12-03 y 7972/91 del 3-9-96; id. Otamendi, J., "Derecho de Marcas", 9º edición, Abeledo Perrot, 2017, pp. 397 y ss.; Etcheverry, O., "La reparación de daños en infracciones de Nombres y Marcas", en "Derechos Intelectuales", Astrea, tomo 3, pp. 13/20).*

En efecto, una de las facetas insoslayables del daño sufrido por la actora, además del potencial desvío de clientela, tiene que ver con la efectiva dilución de la distintividad de su marca notoria. Al respecto, se ha sostenido que no existe una causal única de dilución (*conf. esta Cámara, Sala 2, causa 957/99 del 1-9-02*), y uno de estos fenómenos es el del debilitamiento de la marca registrada "VERAZ" pasible de provocar el envilecimiento de su poder de identificación. La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por ende, de su valor y su capacidad de venta. Se trata de una defensa que tiende a evitar que la repetición de la marca deje de evocar un único origen (*conf. Zuccherino-Mitelman, "Marcas y Patentes en el Gatt", Ed. Abeledo Perrot, 1997, pág. 135*). La pérdida gradual del poder identificatorio de una marca –ese valioso poder de asociación entre marca y producto– constituye un daño, puesto que no parece discutible que las marcas no son bienes desprovistos de valor económico (*conf. esta Cámara, Sala 2, causa 9283/93 del 25-11-97*), razón por la cual la jurisprudencia ha evitado la coexistencia de marcas idénticas o casi idénticas (*conf. esta Sala, causa 2797/99 del 13-7-04*).

Para adoptar ese temperamento no es necesaria la prueba de que se haya producido un daño específico, pues basta para cohibir la concurrencia de nombres, designaciones sociales y marcas confundibles el hecho de que puedan prestarse a equívocos, afectando los altos fines que persigue la ley de la materia, la que no sólo procura paliar daños consumados sino fundamentalmente evitar la producción de ellos en el futuro (*conf. esta Cámara, Sala 3, causa 3367/99 del 3-7-03*).

Por lo tanto, considero que la admisión de la indemnización reclamada en el fallo de grado que fuera confirmado por la Sala III de la Cámara del Fuero resultó acertada, al igual que el *quantum*, elevado en esta



Alzada a la suma de **\$3.336.468**, en uso de las facultades prudenciales de estimación que emanan del artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y con auxilio de las pautas objetivas que proporciona la prueba rendida en autos como parámetro (en virtud de los datos suministrados por Google sobre la cantidad de *clicks* e impresiones realizadas en el enlace patrocinado en cuestión; ver, en especial, peritaje contable de fs. 2020/2024 y ampliaciones de fs. 2035/2035 vta. y 2036).

Consecuentemente, voto por elevar el monto de condena a la suma de \$3.336.468, con más los intereses a calcularse a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de la notificación del traslado de la demanda (esto es, desde el 7/4/2005; ver fs. 403/404) hasta su efectivo pago, al igual que fuera resuelto sobre el punto por la Sala III.

En definitiva, propongo al Acuerdo modificar parcialmente el fallo de primera instancia, estableciendo que además de una infracción marcaría la demandada Open Discovery S.A. incurrió en un acto de competencia desleal, y elevando el *quantum* de la indemnización a la suma de **\$3.336.468** con más los accesorios, a calcularse de conformidad con las pautas establecidas en el Considerando 12 del presente voto. Con costas de Alzada a la demandada vencida, en atención al resultado de los recursos (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Los **Dres. Juan Perozziello Vizier y Florencia Nallar** adhieren al voto que antecede.

Por las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE:** modificar parcialmente el fallo de primera instancia, estableciendo que además de una infracción marcaría la demandada Open Discovery S.A. incurrió en un acto de competencia desleal, y elevando el *quantum* de la indemnización a la suma de **\$3.336.468** con más los accesorios, a calcularse de conformidad con las pautas establecidas en el Considerando 12 de la presente. Con costas de Alzada a la demandada vencida.

Los emolumentos correspondientes a los trabajos de Alzada se fijarán a pedido de parte una vez que este pronunciamiento se encuentre firme.



Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Florencia Nallar

Juan Perozziello Vizier

Fernando A. Uriarte

