



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa n° 1789/09. “Organización Veraz SA C/ Open Discovery SA S/ Cese de Uso de Marca”. Juzgado n°2 Secretaría. N° 3

En Buenos Aires, a los 4 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos **“Organización Veraz SA C/ Open Discovery SA S/ Cese de Uso de Marca”**, y de acuerdo al orden de sorteo **la doctora Graciela Medina** dijo:

I. Mediante el pronunciamiento dictado a fs. 2214/2217, el magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda entablada por Organización Veraz SA, y en consecuencia, condenó a Open Discovery SA”, a cesar en el uso de las marcas “VERAZ” y “ORGANIZACIÓN VERAZ” así como de otros signos confundibles con las marca de la actora como “VERAS”; “BERAZ” o “BERAS” y a pagarle a aquella en el plazo de diez días la suma de pesos treinta y cinco mil (\$35.000) con más los respectivos intereses. A su vez, le impuso a la vencida las costas del pleito y la publicación de la sentencia en los términos del artículo 34 de la ley 22.362.

Para así decidir, puso de resalto en primer término que las marcas de la actora “VERAZ” y “ORGANIZACIÓN VERAZ” son marcas notorias, toda vez que son conocidas más allá de la rama comercial en la que se desarrollan y son identificadas con un producto o servicio determinado. En tal sentido, señaló que cuando de marcas notorias se trata, debe hacerse un análisis riguroso del caso pues debe evitarse el aprovechamiento del prestigio ajeno y hacer prevalecer la lealtad y la buena fe comercial conjurando confusiones que sólo pueden beneficiar a quienes transgreden dichos principios.

Por otro lado, tuvo en cuenta que en las actuaciones quedó 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). También corroboró que del informe elaborado por el perito informático designado en autos (ver fs. 1691/1711) surgía que al insertar en el buscador de Google las palabras “VERAS”; “BERAZ” o “BERAS”, aparecía la publicación de la accionada.

Sentado ello, el juez consideró que esta última 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 comercial de captar clientela para operar e interactuar en su propia plataforma *on line*. Indicó que la contratación de estos servicios de “keywords” o enlaces privilegiados revela una intencionalidad de la accionada de beneficiarse con la utilización de la marca ajena. Sostuvo que se produce 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.

Concluyó que esta asociación causa un daño al titular de la marca en razón de la confusión provocada a través del signo notorio.

Así, tuvo por acreditado el uso indebido por parte de la demandada de las marcas de la actora y condenó a ésta última al cese de uso de las mismas.

Por último, formuló un análisis de los daños alegados por la accionante, ponderando que toda infracción marcaria produce un daño que debe ser resarcido a fin de evitar que quien comete la conducta ilícita permanezca impune y que, en el caso, resultaba evidente que la accionada quiso aprovechar el prestigio de la parte actora y que su conducta (ilícita) conduce a la dilución de la marca en cuestión y a la confusión de la clientela.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Teniendo en cuenta ello y haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 165 del Código Procesal, estimó los daños reclamados en la suma de \$35.000.

El fallo fue apelado por la parte actora a fs. 2219 (ver auto de concesión de fs. 2223) y por la demandada a fs. 2221 (ver auto de concesión de fs. 2222). Mediante presentación de fs. 2226/2233 vta. expresó agravios la accionante y, a fs. 2234/2248 vta., hizo lo propio la contraria. A fs. 2253/2267 vta. y a fs. 2270/2276 vta. lucen agregadas las respectivas contestaciones de traslado.

II. La parte actora se agravia por entender que la indemnización concedida por el *a quo* en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la infracción marcaria es muy exigua si se tiene en cuenta el monto que surge de la prueba producida en el expediente, que tiene como piso la suma de \$3.336.468 estimada por el perito contador designado en autos. También se queja porque -según sostiene- el juez omitió considerar que la demandada incurrió en competencia desleal.

La demandada se agravia de la sentencia apelada en los siguientes términos, a saber: 1) el carácter genérico en que habría decantado la marca “VERAZ” en tanto sinónimo de informe comercial, lo que descarta de plano que sea una marca notoria; 2) que la marca de la actora es un signo débil por cuanto se trata de una palabra de uso común altamente descriptiva del producto al que se la asocia; 3) la inexistencia absoluta de productos, avisos o servicios suyos en los que se haya exhibido la marca de la actora y la inexistencia de confusión por parte de los consumidores y 4) no existe infracción marcaria al utilizar una marca ajena como “palabra clave” en el sistema Adwords de Google, en la medida que no se ofrezcan meras imitaciones de productos y que dicho uso no menoscabe la funciones de la marca del competidor. Por último, tilda la sentencia de arbitraria.



III. Así reseñada la causa en los aspectos sustanciales que interesan en esta instancia, y antes de entrar al estudio de las cuestiones traídas a esta Alzada, que juzgo necesarias frente al tenor de los agravios; señalo que no he de seguir a las apelantes en todos y cada uno de sus planteamientos, limitándome en el caso, a tratar sólo aquéllas que son “conducentes” para la correcta adjudicación de los derechos que les asisten. Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha estimado razonable esta metodología de fundamentación de las decisiones judiciales (confr. doctrina de Fallos: 265:301; 278: 271; 287:230; 294:466, entre muchos precedentes).

A lo que debo añadir que: a) examinaré cada cuestión -hechos, pruebas y fundamentos- de manera que nada que sea sustancial quede sin tratar; b) intentaré ser concisa, por motivos de claridad para sustentar la decisión; bien entendido que he valorado todas las pruebas y reflexionado sobre todos los argumentos expuestos por las partes (Corte Suprema, en Fallos: 265: 301; 278:271; 287:230; 294:466, etc.).

IV. De manera liminar y previo a adentrarme en el análisis de las cuestiones que aquí se debaten me interesa explicar los motivos que justifican descartar el planteo formulado por la demandada mediante el cual tacha de arbitrario al fallo de la anterior instancia. Sobre el particular, cabe destacar que el juez debe dirimir el conflicto según su propio juicio, esto es, con independencia de las normas o el derecho invocado por las partes; facultad ésta que es resumida en el principio “*iura novit curia*” y cuyo ejercicio ha estimado correcto la Corte Suprema en múltiples ocasiones (Fallos: 261:193; 282:208; 300:1034) o aun, ante el silencio de éstas (Fallos: 211:54). De donde se sigue que la imputación que se le formula al *a quo*, de haber resuelto el caso con “fundamentos aparentes” o arbitrariamente no comporta agravio atendible, por cuanto ha tratado





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

los temas “conducentes” para la correcta dilucidación de la contienda y -en todo caso- cualquier defecto que se le pudiera achacar, es susceptible de ser superado por el examen amplio de todas las cuestiones por parte del Tribunal.

V. Despejado este aspecto tangencial del caso, vayamos pues al tema de fondo.

Lo que se discute en los presentes obrados es si la utilización por parte de la demandada de las marcas de la actora (ambos competidores) como palabra clave “keyword” en el sistema de enlaces patrocinados o “keyword advertising” de los distintos buscadores en internet -en el caso Google AdWords- constituye una infracción marcaria en los términos de la ley 22.362 y un acto de competencia desleal tal como lo plantea la actora en el escrito de inicio.

Teniendo en cuenta la novedad de la cuestión aquí planteada, resulta necesario explicar en qué consiste y cómo funciona dicho sistema.

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.

Las empresas con presencia en internet, en su intento por atraer visitas a sus páginas web, encuentran en este un atractivo medio publicitario, además de un fabuloso instrumento de atracción de clientela y una significativa fuente de ingresos, pues cuantas más visitas tenga una página web, más conocida será y más se pagará por espacio publicitario (Mónica Lastiri Santiago, “El tratamiento jurídico de las *Keywords Advertising* en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, IUS Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, ISSN: 1870-2147. Año VII N° 31, Enero-Junio de 2013, PP. 167-182).

Indudablemente, la aparición de internet en el mundo de los negocios ha cambiado la naturaleza de la publicidad. Hoy, las





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

empresas pueden dirigirse a audiencias específicas basándose en las *Keywords Advertising*.

Actualmente, es evidente que el servicio o motor de búsqueda de Google es el sistema de publicidad más popular en internet, y ofrece una serie de enlaces a sitios en línea a partir de uno o varios términos clave introducidos por el usuario del servicio denominado AdWords.

A través de su servicio de referenciación, Google comercializa palabras clave que pueden ser seleccionadas por varios operadores para después ofrecer un servicio de almacenamiento y puesta a disposición de enlaces patrocinados acompañados de un breve mensaje comercial elaborado e insertado en el sistema por el anunciante que “adquiere” la palabra clave de Google. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por click más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio. Vale destacar que el sistema funciona en forma automática, pues los anunciantes que se sirven de este servicio remunerado seleccionan las palabras clave, redactan la comunicación comercial e insertan el enlace (link) promocional a su sitio web.

Aunque suene redundante, conviene poner de resalto que las empresas interesadas en que su página aparezca en los primeros lugares de los enlaces patrocinados, y lograr de esta manera publicitar sus productos pueden -contratando con el buscador el programa AdWords- escoger una serie de palabras claves o *keywords* para que el link a su página web aparezca en los resultados de una búsqueda que incluyó todas o algunas de las palabras claves escogidas por el anunciante. El mayor o menor posicionamiento que logrará el anunciante en los resultados patrocinados estará dado por el precio que está dispuesto a pagar por cada click que recibe, mediante un sistema de subasta. De modo que, mientras más anunciantes están dispuestos a contratar esa palabra clave, más elevado será el costo por



click (Porthé, Luis Ignacio, “Referencias a marcas ajenas en las campañas publicitarias en buscadores de internet. Implicancias a la luz de las normas marcarias, de lealtad comercial, de defensa del consumidor y de defensa de la competencia, publicado en: DCCyE 2013 (octubre), 01/10/2013, 287, Cita Online: AR/DOC/1235/2013).

A modo de ejemplo, podríamos imaginar la situación en que Adidas elige como *keyword* o palabra clave el término “Nike” -una competidora- con el fin de publicitar un nuevo par de zapatillas que lanza al mercado. Así, sucedería que cada vez que un internauta ingresara el término “Nike” al motor de búsqueda, encontraría entre los primeros resultados de la búsqueda enlaces promocionales al sitio oficial de Adidas o de negocios que venden ese producto que la firma pretende publicitar.

Tal como ha sido dicho en el primero de los artículos que he citado en los párrafos precedentes, la publicidad contextual es una modalidad de alta segmentación que se considera poco intrusiva, pues se dirige a un público que se sabe, de antemano, está interesado en un producto o servicio determinado. Sin embargo, este tipo de publicidad representa uno de los muchos problemas que tienen los titulares de marcas en el entorno digital, pues desde la perspectiva del derecho de marcas, numerosos operadores económicos cuestionan la legalidad de la publicidad en los motores de búsqueda en internet utilizando determinadas palabras clave.

En tal contexto, surge como interrogante si bajo la sombra de nuestro ordenamiento marcario puede un anunciante basarse en una referencia a una marca ajena para promocionar sus productos, y si dado el caso, existe o no un uso indebido de marca.

Lo cierto es que resulta muy escasa la jurisprudencia de nuestros tribunales sobre este tema puntual y, tal como lo han manifestado las partes al expresar agravios, resulta útil recurrir a la lectura de los precedentes de otros países a fin de nutrir el análisis,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

aunque sin perder de vista que no existe en éstos uniformidad absoluta de criterios y que nuestra legislación sobre la cuestión difiere sustancialmente con la de otros países. No obstante ello -según mi criterio- la cuestión que aquí se discute encuentra acabada respuesta en la legislación actual de nuestro país.

En nuestra doctrina, están quienes sostienen que en lo referente a *keywords*, no hay uso que provoque confusión pues no hay ilegalidad en el uso de lo que no es visible para el público. Aducen que se utiliza la marca ajena como palabra clave con el único objeto de lograr el posicionamiento de su negocio en las redes pero sin la menor posibilidad de generar confusión en el público consumidor pues éste jamás se entera de dicha utilización. Por lo demás, señalan que los enlaces patrocinados aparecen en un sector determinado de la búsqueda, fácilmente distinguibles de los resultados “naturales” que arroja la misma y que en definitiva será el internauta quien libremente decida a qué sitio ingresar (ver “Ley de Marcas, Metatags y keywords”, Dr. Jorge Otamendi, publicado en La Ley el 17/04/2012, 1-La ley 2012-B, 1178-LLP 2013 (abril), 01/04/2013, Cita Online: AR/DOC/1117/2012; y artículo ya citado del Dr. Porthé, Luis Ignacio, entre otros).

Cabe destacar que en defensa de dicha tesis, se utiliza como ejemplo el caso de la publicidad por carteles en determinados lugares, indicando que más allá de la mecánica y el medio en que se hará la publicidad, se trata de adquirir presencia con publicidad paga o simplemente con el sitio en una página, y cerca de las marcas líderes. Sostienen que esto no tiene nada de ilegal y es lo que se conoce como competencia. Por otro lado, señalan que al realizar la búsqueda, el internauta tendrá ante sí una cantidad de vínculos y decidirá entre ellos en cuál hacer click y que tal situación resulta equiparable a la de quien ingresa a un supermercado con la idea fija de comprar un producto determinado pero cambia de opinión al encontrar en la



góndola otro producto de similares características y calidad pero con mejor precio. No existe en ello nada de ilegal.

En cambio, en la vereda de en frente, hay autores que sostienen que la selección por parte de un competidor de una marca ajena como palabra clave en un sistema de publicidad por enlaces patrocinados constituye una infracción marcaria (Papaño Javier “Usos de marcas como palabras clave (keywords)”, en XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Intelectual de la AAAPI, 26 y 27/8/2010, Buenos Aires, Argentina).

En defensa de su postura indican que la confusión y/o posibilidad de confusión en el consumidor es concreta y que una prueba fehaciente en este sentido puede ser la cantidad de clicks que registra el buscador luego de imprimir el aviso competidor que paga por usar la marca ajena. Otro indicio es que los programas de sugerencias de palabras incluidos en el sistema de publicidad se basan en identificar cuáles son las palabras más buscadas y elegidas, justamente, pues ello lleva a un mayor tráfico hacia el sitio del anunciante y contribuye al incremento de las ventas (Rizzo Jurado, Marco, “Uso de marcas ajenas en internet. Publicidad referencial y disparadores de nuevos desafíos”, Cita Online: AP/DOC/4358/2012).

Tal como mencioné, ambas partes han citado jurisprudencia internacional sobre el tema en discusión. Al respecto, y sólo a modo de soporte doctrinario, haré una veloz y breve reseña de los criterios que sobre el particular han vertido tanto la jurisprudencia norteamericana como la europea.

En Estados Unidos de América, la jurisprudencia sobre el uso de marcas en los buscadores se vio dividida en un principio pero hoy son mayoritarios los pronunciamientos que consideran el uso de una marca ajena como *keyword* como un “uso en el comercio”, considerando que tal conducta configura una posible infracción marcaria.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Así, en la causa “800-Cigar Inc. vs. GoTo.com” la Corte del distrito de New Jersey, con fecha 13.7.2006, concluyó que la demandada realizó un uso de marca ajena en el comercio. Fundamentó su posición en que GoTo obtuvo un beneficio sobre el valor de las marcas de la actora y que, mediante su programa de sugerencias de resultados de búsqueda (el cual listaba los términos más buscados), recomendó implícitamente a los anunciantes la elección de marcas del actor como *keywords*.

Me interesa destacar lo decidido en el caso “J.G. Wentworth, S.S.C. Limited Partnership vs. Settlement Funding LLC Peachtree Settlement Funding” (Caso 2:06-cv-00597/-TON, Corte del distrito de Pennsylvania, 1/42007). La actora demandó a la accionada por infracción a la Lanham Act y por competencia desleal, alegando el uso por parte de ésta de las marcas registradas “J.G. Wentworth” y “JG Wentworth” como *keywords* en el sistema de Google Adwords (ambas empresas prestaban el mismo tipo de servicio). En este caso, la Corte rechazó la defensa de la demandada y concluyó que el uso de una marca ajena como *keyword* es un uso “en el comercio” que implica un ilícito marcario, conforme los términos del artículo 32 de la Lanham Act. En tal sentido, sostuvo que dicho uso no es análogo al uso interno alegado por el demandado y que se había cruzado la línea del uso interno al uso en el comercio bajo los términos de la Lanham Act.

Respecto de los precedentes en Europa, cabe destacar que si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya se ha expedido en varios casos sobre esta cuestión (Google France vs. Louis Vuitton Malletier SA y expedientes acumulados, asuntos C-236/08, C-237/08 y C-238/08, con fecha 23/10/2010, entre otros), me interesa apuntar las conclusiones a las que arribó en el caso “Interflora Inc. Interflora British Unit vs. Marks & Spencer plc Flower Direct Online Limited” del 22/9/2011. Aquí, el TJUE reafirmó que la selección de



una marca ajena como palabra clave por un competidor en el marco de un servicio remunerado de referenciación constituye “uso en el tráfico económico” por parte del anunciante en los términos de la normativa comunitaria. Ello, por cuanto este uso se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. Recordó que existe un uso para “productos o servicios” incluso cuando el signo elegido como palabra clave no sea visible, es decir, aun cuando no aparezca en el anuncio patrocinado (tanto en el enlace como en el mensaje comercial).

Aquí, el TJUE mantuvo la posición adoptada en otros fallos (“Google France”, “BergSpechte”, “Portakabin” y “L’oreal, entre otros) en cuanto a que el titular de la marca estará facultado a prohibir a su competidor dicho uso en tanto éste pueda producir un efecto adverso en alguna de las funciones de la marca.

La novedad de en este fallo y que resulta útil para el análisis del presente, reside en el tratamiento jurídico de las *Keywords Advertising* que da el TJUE en lo referido al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre. Al respecto, brinda dos elementos que habrán de tomarse en cuenta para conocer en qué circunstancias procede considerar que un anunciante que haga aparecer un vínculo promocional hacia su sitio web a partir de un signo idéntico a una marca de renombre que ha seleccionado sin el consentimiento del titular de esta marca en el marco de un servicio de referenciación en internet es un uso que menoscaba el carácter distintivo o notoriedad de la marca, o se aprovecha indebidamente de ese carácter distintivo o notoriedad de la marca. Dichos elementos son la dilución de la marca y el parasitismo. La dilución, consiste en la disminución de la capacidad distintiva de una marca notoria para distinguir productos o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: 1) competencia entre el propietario de una marca notoria y otros terceros, y 2) probabilidad de confusión, error o engaño. El TJUE





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

define el parasitismo como el provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca. Esta noción no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar a la marca (ver artículos ya citados de Mónica Lastiri Santiago y Rizzo Jurado, Marco).

Ahora bien, hecho ya el recorrido por la jurisprudencia de Estado Unidos de América y Europa, considero necesario expedirme respecto de una cuestión que -con alguna confusión- plantea la demandada en su expresión de agravios, a saber: ¿Es la marca de la actora una marca notoria o es una marca genérica?

Por designación genérica se tiene a aquéllas marcas que resultan irregistrables pues se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría la especie o el género, a los que pertenece ese objeto. Es el caso de palabras tales como “Automotor”, “Motor”, “Máquina”, “Mueble”, “Asiento”, entre tantos. No puede pretenderse un privilegio sobre estas palabras (Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, Novena edición actualizada y ampliada, Ed. Abeledo Perrot, pág. 75).

¿Puede alguien razonablemente creer que las marcas “Organización Veraz” o “Veraz” son marcas genéricas? La respuesta es obvia: NO. De hecho es evidente que ambas son marcas notorias.

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese *status* implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. Respecto de la notoriedad de una marca, corresponde señalar que la misma funciona como factor de distinción. Cabe recordar que para que exista, la marca debe ser reconocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del



público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta el segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Novena edición actualizada y ampliada, Capítulo VIII, págs. 443 y sigs., Ed. Abeledo Perrot).

Sin lugar a dudas, el símbolo de la actora reúne los requisitos apuntados en el párrafo precedente ya que el público consumidor asocia el término “VERAZ” al famoso informe crediticio.

Nótese que según la accionada la marca de la actora habría decantado en designación genérica en tanto “VERAZ” es sinónimo de informe comercial. Se advierte en dicha aseveración la confusión propia de quien navega sin brújula por las aguas del derecho marcario. En efecto, si la marca “VERAZ” se ha transformado hoy en sinónimo de informe comercial o crediticio, lo es por haber adquirido luego de muchos años el carácter de marca notoria. En tal sentido, considero importante resaltar que la designación “VERAZ” no remite a la idea de informe comercial o crediticio en general sino puntualmente y especialmente al servicio que presta la aquí actora, vale decir que la asociación es inmediata.

Pues bien, es sabido que las marcas notorias deben ser protegidas de la dilución y del parasitismo y al respecto me remito -por razones e brevedad- a la definición brindada por el TJUE en el caso “Interflora” ya citado, que además, es conteste con lo que sostiene desde hace años la doctrina y jurisprudencia de nuestro país.

Ahora bien, luego de un análisis concienzudo del tema y de una valoración atenta de la prueba producida en la causa, resulta a todas luces evidente que la demandada ha utilizado la marca de la actora como palabra clave (*keyword*) en el sistema Adwords de Google, con el único fin de aprovecharse del prestigio y renombre de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

aquella. En efecto, mediante este sistema la accionada se ha garantizado el acceso a una cartera de clientes con un mínimo costo de inversión y esfuerzo comercial.

Me interesa volver al ejemplo que plantea cierto sector de la doctrina referido al consumidor que va al supermercado en procura de un determinado producto pero que al advertir en la góndola varias opciones similares, se inclina por aquella que le brinda mejor precio. Entiendo que tal supuesto no se adecúa a la realidad de las *keyword advertising* pues sabido es que quien pretenda colocar su producto en la góndola de un supermercado deberá efectuar una fuerte inversión. Dicho en otros términos, no cualquiera puede colocar sus productos en la góndola de un supermercado y mucho menos en un sector preferencial de la misma.

Siguiendo con el ejemplo, es evidente que la utilización de la marca de la actora es lo que le ha permitido a la demandada acceder y posicionarse en esa “góndola” y no se ha producido ninguna prueba tendiente a demostrar lo contrario.

Por otro lado, no comparto el argumento mediante el cual algunos sostienen que limitar la utilización de *keywords* redundaría en un retraso en el avance del comercio electrónico, pues acotaría las posibilidades de elección de los internautas. Sostener esto es como aseverar que la exigencia de alcohol cero en los conductores y la imposición de velocidades máximas con el fin de evitar muertes por accidentes de tránsito perjudicarían gravemente la economía de la industria automotriz pues los potenciales compradores de autos dudarían mucho respecto de la conveniencia de comprar uno frente tales exigencias.

De las probanzas arrojadas a la causa surge con palmaria claridad que la demandada presta un servicio similar al de la actora lo cual la convierte en potencial competidora, y también se encuentra acreditado que ingresó al mercado con bastante posterioridad a ésta



(ver informes comerciales de fs. 320/420 del incidente de medidas cautelares y estatuto agregado a fs. 1721 del presente).

En tales condiciones, y ponderando lo dicho en los párrafos que anteceden, no puede negarse que la accionada se ha aprovechado indebidamente del prestigio ajeno con el objeto de posicionarse en el mercado, incurriendo así en una infracción marcaria y en un acto de competencia desleal.

No es cierto que el internauta o potencial consumidor no vea la marca utilizada como palabra clave, de hecho, la teclea al efectuar la búsqueda y la ingresa porque es eso precisamente lo que busca. Podría alguien alegar alegremente que tal vez, lo que busca el internauta es el significado de la palabra “VERAZ” pero tal argumento se rebate fácilmente con la prueba pericial por cuanto allí puede comprobarse con absoluta precisión cuántas veces se clikea el link de cualquiera de las partes una vez que apareció en el resultado luego de ingresado dicho término en el motor de búsqueda (ver prueba pericial informática de fs. 1691/1711, en especial punto 13).

Nada impide a un comerciante utilizar el sistema Adwords de Google (o cualquier otro) para promocionar sus productos y colocarlos como enlaces patrocinados cerca los resultados naturales de las búsquedas en los que aparecen sus competidores, pudiendo para ello elegir entre cientos de palabras clave o *keywords*, pero otra cosa muy distinta es montarse sobre la marca de una competidora y aprovecharse del envión que su notoriedad brinda. Esto último es absolutamente desleal y contrario a la buena fe comercial.

No resulta ocioso remarcar que este tipo de publicidad sólo aparece en el momento oportuno en que una persona está buscando en internet algo específico y utilizando un término concreto y no cualquier otro. A modo de ejemplo, quien venda mamaderas, seguramente utilizará como palabras clave los términos: mamadera,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

leche, bebé, etc. Quien publicita paga por el click que hace el usuario en su link y no por la visualización del aviso.

Remitiéndome de los criterios esbozados por la jurisprudencia norteamericana y del TJUE, considero evidente que la utilización de la marca ajena como *keyword* (y en especial la de una competidora) configura un “uso en el comercio” o un “uso en el tráfico económico”. Me valgo de estos conceptos porque la ley 22.362 ha sido dictada cuando estas cuestiones estaban más cerca de la ciencia ficción que de la realidad y para contrarrestar la opinión de aquéllos que pretenden imponer la idea de que se trata de un simple uso interno y absolutamente inocuo para la competencia.

Otro punto insoslayable en este conflicto es que la demandada ha incurrido en competencia desleal por cuanto mediante la utilización de la marca notoria de la actora ha procurado captar clientes y desviarlos en favor suyo. Insisto con remarcar que ambas compiten en el mismo mercado y que esta circunstancia es fundamental para resolver el caso. También insisto en remarcar que el link de la accionada aparecía en los primeros lugares de la búsqueda (como enlace patrocinado) justo cuando los usuarios de internet realizaban la búsqueda insertando la marca notoria de la actora.

Considero importante poner de resalto que la demandada intentó eludir de manera aviesa el cumplimiento de la medida cautelar dictada en su oportunidad mediante la utilización de las mentadas *keywords* en el sitio www.dateas.com, el cual, a la luz de las pruebas acompañadas por la actora, se encuentra íntimamente ligado a globinfo (ver fs. 285/287 vta. del expediente de medidas cautelares n° 12.603/07, el cual tengo a la vista; ver respuesta de Google obrante a fs. 1320/1321; informe de fs. 1736 y pericial informática de fs. 1691/1721).

El principio de buena fe y lealtad comercial le imponía a ésta, cumplir acabadamente y en forma diligente con la cautelar



dictada en su oportunidad por el Juez de primera instancia (art. 902 del Cod. Civil) para evitar las violaciones marcarias y los daños que ellas producen al titular de una marca notoria.

Lo dicho anteriormente tiene su razón de ser en el deber de prevención que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional y del principio de buena fe que obliga no solo a reparar el daño sino a prevenirlo.

Sobre este tema quiero aclarar que estoy convencida que la responsabilidad civil tiene dos funciones: prevención y reparación. Si bien la función preventiva no está explícitamente reconocida en el Código de Vélez se deriva del principio de buena fe y ha sido aceptada por la jurisprudencia (CSJN, 6/3/2007, RCyS, 2007- 344; LA LEY, 2007-B, 363; RCyS, 2007-344) y receptada expresamente en el Código Civil y Comercial en su artículo 1708, que dice: *Funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este Título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación.*

En virtud del deber de prevenir el daño que se deriva del artículo 19 de la Constitución Nacional y del principio de buena fe toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud (conf. art. 1710 del CC y C ley 26.994)

Así las cosas, no quedan dudas respecto de la responsabilidad que le cabe a la demandada

El fundamento de esta responsabilidad radica en las siguientes circunstancias probadas a lo largo del procedimiento:

(i) La utilización de las marcas de la actora como *keywords* para montarse sobre su prestigio y trayectoria y posicionarse así en los primeros resultados de la búsqueda (como enlace patrocinado).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

(ii) La demandada no fue diligente en el cumplimiento de la medida cautelar oportunamente dictada y continuó con el uso de las marcas de la actora o similares.

(iii) De la prueba pericial informática obrante en autos surge de manera palmaria que la accionada se benefició utilizando las marcas notorias de la actora.

En definitiva, lo que aquí se está protegiendo es la marca notoria en sí misma, su capacidad distintiva y su unicidad y no el castigo de conductas ilícitas de terceros involucrados. En un breve paréntesis recuerdo, que esta Cámara ha mencionado, en múltiples precedentes, el efecto dañino que produce la dilución de la marca notoria; esto es la gradual disminución o dispersión en cuanto al valor indicativo de la marca y demostrativa de una calidad característica (ver Sala II, causa 957/99 de septiembre 2002).

Por otro lado y a mayor abundamiento, cabe recordar que cada vez que se comete una infracción marcaria se produce el primer daño cierto al titular de la marca. Se ha dicho que en la mayoría de los casos es imposible probar que las ventas del producto original disminuyeron o que éstas dejaron de aumentar por causa de la aparición en el mercado del producto o servicio con marca en infracción. Puede haber dudas respecto de estas cuestiones, pero tal como señala Callman, *“las más elementales concepciones de justicia y orden público requieren que quien actúa indebidamente correrá con el riesgo de la incertidumbre que su propio acto indebido ha creado”*. Una posición contraria contribuiría a la creación de un halo de impunidad alrededor de las infracciones marcarias, penales o civiles. (Conf. Jorge Otamendi, *“Derecho de Marcas”*, Novena ed. actualizada y ampliada, Abeledo Perrot).

No obstante lo dicho hasta aquí, me interesa poner de resalto una vez más que lo que valoro especialmente en este caso en particular es el hecho de que ambas partes prestan un servicio similar,



lo que transforma a ambas partes en competidoras, y es en tal contexto que considero inaceptable y desleal el uso de un marca ajena como *keyword*.

En función de lo expuesto, considero que corresponde modificar este aspecto del fallo por cuanto corresponde agregar 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.

VI. El señor Magistrado, como vimos, hizo lugar al reclamo de la indemnización de los daños y perjuicios incoada por la actora por la cantidad de \$35.000, que motiva -en sentido contrario- las quejas de la demandada y de la actora.

Tal como he dicho en el considerando anterior, la marca de la actora es una marca notoria o de alto renombre y muy difundida, que a la fecha de la iniciación de la demanda llevaba varios años de efectivo uso en nuestro mercado. Tal antigüedad, su explotación continuada y su difusión y propaganda justifican otorgarle una protección concorde con dichas circunstancias, particularmente expuesta a usurpaciones y en definitiva al indebido aprovechamiento de su prestigio -ganado con esfuerzo- y a su poder de convocatoria. Este tipo de marcas se encuentran contempladas en el artículo 6 bis del Convenio de París (ley 17.011).

Sobre este aspecto del litigio, cabe señalar que, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción en el ámbito de la propiedad industrial, la más moderna doctrina se ha inclinado -no sin sólidos fundamentos- por sostener que, como regla, toda infracción marcaria provoca un daño. Y como éste en general, es de difícil prueba, y la notoria dificultad que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella, los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces, para superar los problemas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

probatorios y evitar que éstos obren como vehículos de la impunidad, recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código de rito, en función de una cautelosa apreciación de las circunstancias de cada causa (confr. J. Otamendi, “derecho de Marcas” 2ª. Ed. Bs. As. 1995, esta Sala III, causa 3.323/06 del 26.4.2011; Sala II, causa 50903/95 del 2.4.96; 5515/98 del 18.3.2003 y mi voto de esa Sala causa 11675/07 del 10.12.2014).

La ilegítima conducta de quien utiliza una marca ajena para comercializar su servicio no se puede amparar en la dificultad de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles. Por ello, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daños -en favor del titular del derecho conculcado- como fruto causal eficiente del ilícito, aunque de difícil prueba, pues el infractor ha causado daños ciertos y no meramente conjeturales.

Lo cierto es que en el *sub examen* la actora se ha preocupado por producir prueba concreta tendiente a demostrar el daño alegado. La demandada, en cambio, optó por negar todo de manera sistemática, formulando alegaciones genéricas, sin brindar herramientas concretas que permitan sostener su postura.

Sobre este aspecto, es importante remarcar la labor de la perito contadora designada de oficio, Ana María Banko, quien estimó la valuación del daño en la suma de \$3.336.468, basándose para ello en los datos suministrados por Google sobre la cantidad de impresiones y clicks (ver fs. 2020/2024, fs. 2035/2035vta. y fs. 2036).

Por su parte, la actora estimó la valuación del daño en la suma de \$5.951.836.

Tal como he señalado en otra ocasión, el magistrado no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión del experto, debiendo en todos los supuestos fundar su discrepancia en elementos de juicio que permitan desvirtuar el informe, concluyendo fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiera



hecho de los conocimientos científicos de que su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponerse dotado. Es que entiendo que si el órgano judicial ha considerado que para llegar a resolver el caso controvertido eran necesarios conocimientos técnicos científicos o artísticos determinados, no puede con posterioridad hacer caso omiso al dictamen pericial, salvo que en la sentencia haga una valoración adecuada de la prueba razonando la ineficacia de la misma, la insuficiencia del razonamiento o la falta de claridad en las conclusiones ofrecidas. (conf. esta Sala en la causa N°45.424/95 de fecha 01.09.2005).

En tales condiciones, por los motivos apuntados en el párrafo que antecede, dentro del marco de dificultades que es propio del tema y valorando en conjunto las circunstancias de la causa, considero prudente modificar este aspecto de la sentencia y fijar la valuación del daño en la suma de \$ 3.336.468 estimada por la perito contadora designada en autos (conf. artículo 165, última parte del Código Procesal).

La suma indicada, devengará intereses desde el traslado de la demanda hasta el efectivo pago. La tasa será la activa vencida en que en descuentos a treinta días aplica el Banco de la Nación Argentina (Conf. esta Cámara, Sala II, plenario de hecho en la causa 6.378/92 del 08/08/95).

VII. Por último y según lo dispuesto por el art. 34, última parte, de la ley de marcas corresponde confirmar la orden dispuesta por el *a quo* respecto de publicar la parte dispositiva de esta sentencia por un día y a costa de la demandada en el diario La Nación

VIII. Voto porque se modifique la sentencia de primera instancia en los términos de los considerandos V y VI, con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68, primer párrafo, y 279 del Código Procesal).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Así voto.

El doctor **Gustavo R. Recondo** dijo:

I. Adhiero y comparto la solución propuesta por mi colega doctora Graciela Medina en su voto en cuanto modificó la sentencia de primera instancia en los términos de los Considerandos V y VI con costas a la vencida.

II. Sin perjuicio de lo cual me permito una aclaración.

Lo que aquí se discute es si la utilización por parte de la demandada de las marcas de la actora como palabra clave “keyword” en el sistema de enlaces patrocinados de los distintos buscadores de internet constituye una infracción marcaria. Sobre este punto, comparto la opinión de mi colega en el sentido de que estando acreditado que ambas partes son competidoras no cabe duda que la accionada se ha aprovechado indebidamente del prestigio ajeno para posicionarse en el mercado, incurriendo así en una infracción marcaria y en un acto de competencia desleal. Para resolver de este modo, observo que no debe influir en la decisión del presente la invocación que efectuó la demandada en su expresión de agravios respecto del carácter notorio del signo ORGANIZACIÓN VERAZ ya que -como expresé- ambos participan del mismo mercado.

Al respecto cabe remitir a las consideraciones emitidas por mí al fallar en la causa “MD Distribuciones SA c/ Quick Foods SA s/ cese de oposición al registro de marca” del 17-9-02. Allí señale que las características que debe reunir una marca para ser notoria se refieren a: a) el grado de capacidad distintiva que tenga, ya sea por ser inherente al signo o ya sea por adquisición; b) la extensión geográfica del área comercial en la que la marca es usada; c) como consecuencia de "a" el grado de reconocimiento que tenga la marca notoria en el área comercial en la que está compitiendo con la marca joven o en todo el mercado. Este último ítem, torna importante la diferenciación



que alguna doctrina y legislación efectúan entre marca notoria y marca de gran renombre: En el primer caso, la dilución puede producirse en el universo de un determinado tipo de comprador, pero no en otro, como por ejemplo si se tratare de la caracterización de un producto sólo adquirido por la gran industria pero no por el consumidor medio. En este caso, la protección -siempre excepcional y por tanto de aplicación restringida en materia de marcas notorias- debe efectuarse respecto del mercado en donde la dilución puede producirse. Por lo contrario, si se tratare de una marca de gran renombre (es decir, conocida aún en los sectores en donde el producto muy improbablemente vaya a ser adquirido: Rolex y Ferrari) la dilución podrá producirse también en los lugares en los que la competencia comercial no exista. Es por este último motivo, que también discrepo en la categorización de Dassas en punto a que si la casi totalidad de los compradores potenciales a los que una marca esta destinada, conocen esta marca, se puede hablar de notoria; porque, salvo, si se aplicare la doble categoría a la que me vengo refiriendo, quedarían afuera las marcas de renombre que, estimo, deben ser protegidas aún con mayor razón que las que limitan su fama casi exclusivamente al sector de los eventuales compradores del producto.

Con respecto a la indemnización de daños y perjuicios comparto la solución propuesta por mi colega doctora Graciela Medina en su voto.

Por ello voto porque se modifique la sentencia apelada en los términos de los considerandos V y VI del voto de la doctora Graciela Medina, con costas de ambas instancias a la vencida.

ASI VOTO

Con lo que terminó el acto de lo que doy fe.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Buenos Aires, 4 de mayo de 2018.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE:** modificar la sentencia de primera instancia en los términos que surgen de los considerandos V y VI, con costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68, primera parte, y 279 del Código Procesal).

Una vez que se encuentre firme el presente pronunciamiento y a pedido de las partes, se procederá a la regulación de los honorarios.

El doctor Guillermo A. Antelo no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Graciela Medina

Ricardo Gustavo Recondo

