



CCF 1789/2009/3/RH1

Organización Veraz S.A. c/ Open
Discovery S.A. s/ cese de uso de marca.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2024

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ cese de uso de marca", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios de la apelante han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen del señor Procurador Fiscal, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite por razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara parcialmente admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

VOTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS
FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando:

1º) Que la actora —empresa dedicada a brindar informes crediticios— demandó a Open Discovery S.A. por cese en el uso indebido de sus marcas notorias “VERAZ” y “ORGANIZACIÓN VERAZ” (así como de otros signos distintivos confundibles con estas como “Veras”, “Beraz” o “Beras”) y por indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por dicho uso.

Señaló que la demandada, para publicitar un servicio similar al suyo en el mismo mercado, contrató con Google Inc. el sistema de enlaces patrocinados “Adwords” utilizando marcas registradas de propiedad de la actora como “palabra clave”. Expresó que, como consecuencia de ello, cada vez que un usuario de Internet escribe en el buscador de Google las palabras “Veraz” u “Organización Veraz” (y los términos confundibles con estas como “Veras”, “Beraz” o “Beras”), el anuncio publicitario de la demandada aparece entre los primeros resultados de búsqueda.

Sostuvo que ese uso de sus marcas, sin su consentimiento, constituye una infracción al artículo 4º de la ley 22.362 de Marcas y Designaciones y, además, un acto de competencia desleal, violatorio del artículo 10 bis del Convenio de París y del artículo 953 del Código Civil —por entonces vigente—, en tanto desvía en forma ilícita la clientela y se aprovecha del prestigio de marcas ajenas.

2º) Que la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la acción de cese de uso indebido de las marcas —y de otros signos confundibles— y de



Corte Suprema de Justicia de la Nación

reparación de daños por infracción a la ley marcaria. Asimismo, consideró que la demandada también incurrió en un acto de competencia desleal.

Para decidir así, en primer lugar, calificó de “notorias” a las marcas registradas de la actora. En segundo lugar, aludió a las distintas posturas doctrinarias y a la jurisprudencia extranjera sobre el uso de la marca notoria ajena como “palabra clave” o “keyword” en el sistema de enlaces patrocinados. Para fundar que dicha práctica constituye una infracción marcaria y un acto de competencia desleal, la cámara mencionó el efecto dañino de dilución de la marca notoria en cuanto a su capacidad distintiva que produce el sistema de publicidad aquí analizado, como así también que por ser las partes competidoras en el mercado de informes crediticios y haber la demandada ingresado en el mercado con bastante posterioridad, resultaba evidente que esta última había utilizado las marcas de la actora con el único fin de aprovecharse de su prestigio, de posicionarse en el mercado y de desviar la clientela con un mínimo costo de inversión y esfuerzo comercial.

La cámara consideró que “[n]ada 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”. De acuerdo con la cámara, esto último “es absolutamente desleal y contrario a la buena fe comercial”.

Por último, elevó la condena a \$ 3.336.468, más intereses, sobre la base de la valuación efectuada en la pericia contable a partir de los datos suministrados por Google sobre la cantidad de impresiones y clics.

3°) Que, contra esta decisión, la demandada interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la presente queja.

Se agravia de que el *a quo* fijó una condena desmesurada al interpretar incorrectamente el dictamen pericial contable bajo la absurda suposición de que todos aquellos que hicieron clic en sus anuncios contrataron su servicio.

Por otra parte, sostiene que “veraz” se convirtió en una denominación genérica para los servicios de informes crediticios y cuestiona la sentencia por haber omitido valorar la prueba aportada en tal sentido. Asimismo, señala que la cámara ignoró su defensa relativa a la debilidad de la marca y arguye que, en función de las características del signo y el ámbito limitado de su uso (una plataforma interna de una campaña publicitaria), la actora debe tolerar su utilización.

Además, cuestiona la interpretación de la normativa federal que la cámara efectuó sobre la base de la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Alega, en tal sentido, que el titular de una marca no tiene derecho a prohibir cualquier uso por terceros, sino solo cuando implique un ofrecimiento de imitaciones de los productos del titular de la marca o cuando un usuario de Internet normalmente informado y razonablemente atento no pueda captar que el servicio prestado por el anunciante es independiente del competidor, lo que —afirma— no sucede en este caso. Destaca que las palabras coincidentes con las marcas de la actora no fueron utilizadas en los anuncios ni en el contenido mostrado al público, sino internamente —como “palabra clave” no visible para el usuario de Internet—, sin posibilidad de provocar una confusión en el consumidor.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sostiene que, en tal escenario, la utilización en el servicio de publicidad “Adwords” de palabras clave coincidentes con marcas de la competencia, no infringe la normativa marcaria ni resulta un acto de competencia desleal. Alega que dicho uso se inscribe en los derechos a ejercer la industria lícita, a comerciar y expresarse libremente (artículo 14 de la Constitución Nacional), y que está amparado por el principio de reserva y la esfera de la libertad (artículo 19 de la Constitución Nacional).

Agrega que el criterio prohibitivo y sin base legal adoptado en la sentencia confronta con los artículos 42 y 75, inciso 18, de la Constitución Nacional que defienden el progreso de la industria, la innovación, la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores.

Por último, manifiesta que la decisión se aparta de la más prestigiosa doctrina nacional y de la jurisprudencia comparada más relevante.

4°) Que los planteos referidos al examen de la notoriedad de las marcas resultan inadmisibles (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El agravio vinculado al monto de la condena, en cambio, se torna inoficioso resolverlo atento al modo en que se decide a continuación la cuestión federal planteada.

5°) Que el recurso extraordinario resulta admisible en cuanto pone en tela de juicio la interpretación de disposiciones de índole federal (Ley de Marcas y Designaciones 22.362 y Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisión de Estocolmo de 1967, aprobado por la ley 22.195 y ratificado el 8 de julio de 1980), y la decisión es contraria al derecho que en ellas funda la apelante (artículo 14, inciso 3°, de la ley 48 y doctrina de Fallos: 310:712; 324:951 y 326:1572, entre otros).

Asimismo, corresponde recordar que cuando se encuentra en debate la interpretación de normas de tal naturaleza, la Corte Suprema no está limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la anterior instancia, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (conf. Fallos: 342:584; 343:1434 y 344:1388, entre muchos otros).

6°) Que la cuestión federal a resolver consiste en determinar si la utilización de las marcas notorias de la actora, como “palabra clave” (“keyword”) en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados “Adwords” de Google Inc. (actualmente denominado “Google Ads”), constituye una infracción marcaria y/o un acto de competencia desleal.

Los enlaces patrocinados son —explicado de modo simple— anuncios publicitarios pagos que aparecen en los primeros resultados de una búsqueda realizada en la “web” a través de un “buscador” como Google. Quienes quieren que sus productos o servicios aparezcan en esos anuncios, contratan el sistema de publicidad de enlaces patrocinados que ofrecen los buscadores. En este sistema el interesado en publicitar sus productos o servicios elige términos o frases específicas que se denominan “palabra clave” o “keyword” para que, si alguien las escribe en la ventana del “buscador”, su anuncio publicitario aparezca en los primeros resultados de búsqueda —con la etiqueta “Anuncio” o “Patrocinado”—, antes de los orgánicos o naturales, que son los resultados no pagos y que se ordenan según ciertos factores predeterminados. En los casos en que varios anunciantes seleccionen idéntica “palabra clave”, la posición privilegiada de los anuncios en los resultados de las búsquedas se logra mediante una “subasta” en la que dichos anunciantes compiten.

Ahora bien, el sistema de enlaces patrocinados ofrece la posibilidad de que los anunciantes utilicen como “palabra clave” marcas



Corte Suprema de Justicia de la Nación

registradas de terceros. Esta situación es la que se presenta en el caso bajo examen pues no se encuentra controvertido que la demandada utilizó las marcas registradas de la actora como “palabra clave” en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados “Adwords” de Google Inc. para ofrecer un servicio similar al que ofrece la actora. En ese marco, lo que esta Corte debe resolver, como se dijo, es si ello constituye una infracción marcaria y/o un acto de competencia desleal.

7°) Que para decidir si el uso de la marca notoria ajena como “palabra clave” configura una infracción marcaria, es importante comenzar por señalar que el derecho de exclusividad de una marca (artículos 4° y 31 de la ley 22.362) implica que solo el titular de la marca pueda utilizarla para identificar sus productos o servicios para los cuales está registrada. La marca, como cualquier otra propiedad, tiene en nuestro sistema jurídico la protección que brinda el artículo 17 de la Constitución Nacional. No obstante, los derechos del titular marcario reconocidos en las normas legales pertinentes, si bien es amplio, no faculta al titular de una marca a impedir cualquier uso que haga de ella un tercero. Ello es así, pues el derecho del titular de una marca de prohibir su uso por terceros y, por lo tanto, el contenido del derecho de exclusividad que le concede la propiedad de sus marcas, está relacionado con la necesidad de conservar su poder distintivo. Así, por ejemplo, el derecho de exclusividad no impide que la marca sea mencionada con fines periodísticos pues dicho uso no altera las funciones propias de la marca. Lo prohibido por la ley es el uso de la marca ajena de un modo que pueda crear confusión respecto de los productos o servicios identificados con ella.

En efecto, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por la ley 24.425 y ratificado el 29 de diciembre de 1994, sustenta la protección

jurídica de la marca en su **aptitud distintiva** (artículo 15.1) y dispone que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que 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 da lugar a **probabilidad de confusión** (artículo 16.1); asimismo, dispone que el artículo 6 bis del Convenio de París —sobre protección de la marca notoria— se aplicará *mutatis mutandis* 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 (artículo 16.3).

Esta Corte Suprema ha destacado que el derecho de identificar y proteger un producto o mercancía mediante una marca responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlo de otros similares a fin de evitar **confusiones** con los productos de otro productor o comerciante que podría beneficiarse con la actividad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia (doctrina de Fallos: 211:559). La protección que brinda una marca, de acuerdo con nuestro derecho, no es absoluta pues no cabe extenderla a casos en que la utilización de la marca no lesiona los intereses del propietario porque identifica a otro producto que no se **confunde** con los que aquella tiende a distinguir (doctrina de Fallos: 269:80).

En virtud de que la protección que brinda la propiedad de una marca no es absoluta, la utilización de la marca notoria ajena como “palabra clave” en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados y al solo efecto de



Corte Suprema de Justicia de la Nación

ofrecer una alternativa de productos o servicios, no debe verse necesariamente y en sí misma como una infracción al derecho de exclusividad establecido en las normas federales mencionadas. Puede tratarse de una práctica lícita en la medida en que el anuncio no menoscabe la aptitud distintiva de la marca al generar una probable confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios que identifica la marca o indicar una conexión entre los bienes o servicios ofrecidos por el anunciante y el titular de dicha marca con probabilidad de lesionar sus intereses.

Por lo expuesto, no puede sostenerse que el uso de una marca notoria como “palabra clave” provoque *per se* una dilución reprochable de la marca de acuerdo con el ordenamiento jurídico mencionado. Para que la pérdida del poder distintivo de la marca notoria sea pasible de reproche legal, esto es, para que la dilución de la marca sea reprochable, debe ser consecuencia de la existencia del vínculo o conexión ilegítima mencionada en el párrafo anterior, tal como lo precisó el señor Procurador Fiscal en su dictamen.

8º) Que, por otra parte, para determinar si la utilización de la marca de propiedad de otro como “palabra clave” es un acto de competencia desleal, es preciso recordar que el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece que constituye un acto de competencia desleal “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” y que debe prohibirse, en particular, “cualquier acto capaz de crear una **confusión**, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor” (puntos 2 y 3.1) (el destacado no corresponde al original).

Por lo tanto, en los términos del Convenio de París, el solo uso de una marca notoria ajena como “palabra clave” en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados no constituye en sí mismo un acto de competencia desleal.

Para considerar ilícita esta práctica debe concurrir alguno de los supuestos previstos en la citada norma. A dichos efectos es relevante determinar si quien usa la marca como “palabra clave” anuncia productos o servicios como una oferta alternativa a los del propietario de la marca sin generar confusión en el usuario de Internet que busca información. Así pues, resultará necesario examinar distintos factores de probabilidad de confusión o conexión, como, por ejemplo y entre muchos otros, el diseño de la página de resultados del motor de búsqueda o la estructura del anuncio patrocinado.

Otras normas vigentes al momento en que se planteó y se decidió la cuestión por el *a quo*, relacionadas con la búsqueda de información y la publicidad —actividades que son inherentes a la competencia en todo mercado— corroboran la conclusión precedente. En efecto, el artículo 9° de la ley 22.802 de Lealtad Comercial —derogada con el alcance dispuesto en el artículo 72 del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274/2019— 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 (el referido DNU incorpora una disposición idéntica en el Título II “De la Publicidad y Promociones”, artículo 11 “Publicidad engañosa”). Asimismo, el artículo 159 del Código Penal reprime con multa a quien, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

Con posterioridad al momento en que se inició la demanda se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación que en su artículo 1101 prohíbe toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que



Corte Suprema de Justicia de la Nación

induzcan o puedan **inducir a error** al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio (inciso a) o efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que **conduzcan a error al consumidor** (inciso b). Después de la sentencia recurrida, se dictó el DNU 274/2019 —que tiene por objeto asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados en el país a través de canales físicos o digitales, en interés de todos los participantes del mercado (artículo 1°)— cuyo artículo 10 dispone que son actos de competencia desleal, entre otros, los **actos de confusión**, que define como aquellos que **inducen a error** respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, los bienes o servicios propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen distinto al que les corresponde (inciso b), y los **actos de explotación indebida de la reputación ajena**, que define como aquellos que **aprovechen indebidamente** la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro, **induciendo a confundir** los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro (inciso g).

9°) Que, como consecuencia de las normas referidas precedentemente, tampoco se puede inferir del ordenamiento jurídico vigente que la utilización de la marca ajena como “palabra clave” sea ilícita por el mero hecho de importar un aprovechamiento del prestigio ajeno o un desvío de la clientela. Para que tal práctica sea considerada una infracción marcaria o un acto de competencia desleal, no basta invocar el aprovechamiento del prestigio ajeno, pues dicho aprovechamiento debe ser, además, indebido o ilegítimo, lo que sucede cuando, de acuerdo con las normas precedentemente citadas, ocasiona la confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios que identifica la marca, o cuando dicho consumidor realiza una conexión entre los bienes o

servicios ofrecidos por el anunciante y el titular de la marca. Tal como se precisa en el dictamen de la Procuración General de la Nación, el aprovechamiento **indebido** del prestigio ajeno acontece si es una consecuencia del referido vínculo o conexión ilegítima que se provoque en el público consumidor y, por ello, resulta pasible de reproche legal.

El carácter necesario de la existencia de confusión en los consumidores para que la práctica comercial aquí analizada sea considerada legalmente reprochable es consistente con lo decidido por esta Corte que sostuvo que el fundamento de la legislación marcaria apunta 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 de marcas (doctrina de Fallos: 324:951, considerando 16).

Por otro lado, en un sistema económico basado en la libre competencia los competidores deben tener el derecho de atraer a potenciales clientes hacia sus productos o servicios mediante la publicidad, más aún cuando ella posibilita que el consumidor tenga más información y opciones de compra, en la medida en que no se incurra en la violación de las normas legales referidas en los anteriores considerandos.

10) Que, en síntesis, 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. En

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

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 ello, oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara parcialmente admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

DISIDENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON HORACIO
ROSATTI

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisibile (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se desestima la presentación directa. Declárase perdido el depósito. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese.

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS
LORENZETTI

Considerando:

1°) Que la actora –empresa dedicada a brindar informes crediticios- demandó a Open Discovery S.A. por el i) cese en el uso indebido de sus marcas “VERAZ” y “ORGANIZACIÓN VERAZ”, (así como de otros signos distintivos confundibles con estas como “Veras”, “Beraz” o “Beras”); ii) reclamó indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por dicho uso; y iii) por competencia desleal.

Señaló que la demandada, para publicitar un servicio similar al suyo en el mismo mercado, contrató con Google Inc. el sistema de enlaces patrocinados *Adwords* utilizando sus marcas registradas como “palabra clave”. Expresó que como consecuencia de ello, cada vez que un usuario de internet escribe en el buscador de Google las palabras “Veraz” u “Organización Veraz” (y los términos confundibles con estas como “Veras”, “Beraz” o “Beras”), el anuncio publicitario de la demandada aparece entre los primeros resultados de búsqueda.

Sostuvo que ese uso de sus marcas, sin su consentimiento, constituye una infracción al artículo 4° de la ley 22.362 de Marcas y Designaciones y, además, un acto de competencia desleal, violatorio del artículo 10 bis del Convenio de París y del artículo 953 del Código Civil –por entonces vigente-, en tanto intenta desviar la clientela aprovechándose del prestigio de las marcas ajenas.

2°) Que la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia, en cuanto hizo lugar a la acción de cese de uso indebido de las marcas –y de otros signos confundibles- y de

reparación de daños por infracción a la ley marcaria. Asimismo, la modificó admitiendo también el reclamo por competencia desleal y elevando el monto de la indemnización.

Para decidir así, en primer lugar, calificó de “notorias” a las marcas registradas de la actora. En segundo lugar, consideró que en el caso, tratándose las partes de competidoras en el mercado de informes crediticios y habiendo la demandada ingresado en el mercado con bastante posterioridad, resultaba evidente que había utilizado las marcas de la actora con el único fin de aprovecharse de su prestigio, de posicionarse en el mercado y de desviar la clientela con un mínimo costo de inversión y esfuerzo comercial. En función de ello, juzgó que la demandada había incurrido en una infracción marcaria y en un acto de competencia desleal.

3°) Que contra esa decisión, la demandada interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la presente queja.

Sostiene que “veraz” se convirtió en una denominación genérica para los servicios de informes crediticios; señala que en función de las características del signo, la actora debe tolerar su utilización. Afirma que el titular de una marca no tiene derecho a prohibir cualquier uso de la misma y que, en el caso, no hay posibilidad de provocar una confusión en el consumidor.

Expresa que la utilización en el servicio de publicidad *Adwords* de palabras clave coincidentes con marcas de la competencia, no infringe la normativa marcaria, ni resulta un acto de competencia desleal. Alega que dicho uso se inscribe en los derechos a ejercer la industria lícita, a comerciar y expresarse libremente (artículo 14 de la Constitución Nacional), y es amparado por el principio de reserva y la esfera de la libertad (artículo 19 de la Constitución Nacional).



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Asimismo, en cuanto a la valuación del daño sostiene que el *a quo* estableció una condena excesiva, interpretando incorrectamente el dictamen pericial contable bajo la “absurda” suposición de que todos aquellos que hicieron clicks en sus anuncios contrataron su servicio.

4°) Que el recurso extraordinario resulta admisible en cuanto cuestiona la interpretación de leyes federales (ley 22.362 de Marcas y Designaciones, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC-, aprobado por la ley 24.425, la ley 22.802 de Lealtad Comercial y el Convenio de París aprobado por la ley 22.195), y la decisión es contraria al derecho que en ellas se funda la apelante (artículo 14, inciso 3°, de la ley 48; y Fallos: 328:2870; 330:642; 335:1136; 335:2307; 341:1733, entre otros).

5°) Que la cuestión federal a resolver consiste en determinar si la utilización de las marcas de la actora, como “palabra clave” (*keyword*) en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados *Adwords* de Google Inc. (actualmente denominado *Ads.*), constituye una infracción marcaría y/o un acto de competencia desleal.

6°) Que, con relación a la actora, es claro que hay un valor económico en el esfuerzo de lograr una marca notoria.

Que, desde el punto de vista del recurso extraordinario, esta cuestión es inadmisibile, porque se refiere a la prueba de hechos, y por lo tanto, queda firme la decisión de la cámara (doctrina de Fallos: 310:735). Sin embargo, resulta relevante aclarar este aspecto para definir los hechos con claridad.

La marca es notoria cuando ha logrado un nivel de aceptación por parte del público que es consecuencia del éxito que ha tenido el servicio, y aunque puede llegar a trascender el área comercial en que se inició, mantiene un

efecto de identificación con el servicio. Esto es lo que sucede con las marcas “Organización Veraz” o “Veraz”, que son notorias porque son conocidas, pero siempre se relacionan con el servicio que les dio origen.

Las marcas genéricas, en cambio, son aquellas que no se registran porque se refieren a una especie o género, sin identificación específica, como sucede con “informe crediticio”.

En concreto, la marca “Veraz”, no es genérica en cuanto no se refiere al género de “informes crediticios”, sino a uno identificado con la empresa que le dio origen.

El logro de la notoriedad es un esfuerzo comercial que tiene un valor y que merece tutela jurídica frente a los intentos de diluirla o aprovecharse de ella, porque, en definitiva, se utiliza una inversión realizada por otro en provecho propio.

7°) Que, con relación a la demandada, cabe afirmar que celebró un contrato oneroso de publicidad para promocionar su servicio, utilizando enlaces patrocinados en un motor de búsqueda.

El sistema de publicidad de enlaces patrocinados que ofrecen los buscadores permite que el interesado en publicitar sus productos o servicios elige términos o frases específicas que se denominan “palabras claves”, de manera que la persona que escribe una palabra en el buscador, recibirá también los enlaces vinculados. Es el caso de *Adwords* de Google Inc. hoy denominada Google Ads, que constituye un método de pago por publicidad dinámica para el usuario.

A los efectos de decidir el caso, es preciso señalar que no se trata del enlace que se origina habitualmente mediante el motor de búsqueda cuando un usuario efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras y se muestran



Corte Suprema de Justicia de la Nación

los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia en relación con la información solicitada.

En el presente conflicto, se trata de un contrato oneroso entre la empresa que busca publicidad y el motor de búsqueda, que en este caso es, como se señaló, Google Adwords también denominado Cost-Per-Click (CPC) Internet Advertising Model Like Adwords.

Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras 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 en la pantalla.

8°) Que la delimitación de la controversia permite afirmar que es un conflicto económico.

Desde el punto de vista de la actora, consiste en determinar si quien ha invertido esfuerzos y dinero en lograr la notoriedad de su marca tiene derecho a que se mantenga esa identidad y no sea aprovechada por terceros.

La afirmación de este derecho se relaciona con la tutela de la propiedad en sentido amplio, que comprende “todos los intereses apreciables que un ser humano puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones privadas sea que nazca de actos administrativos, integra el concepto constitucional de propiedad” (Fallos: 330:3725; 330:3483; 330:855, votos del juez Lorenzetti).

Esta protección constitucional de los derechos contractuales ha sido receptada en el artículo 965 del actual Código Civil y Comercial de la Nación.

La demandada, en cambio, afirma que el ejercicio de este derecho, sin límites, colisiona con la libertad de comercio y la organización del mercado. Ello plantea un aspecto que excede el conflicto entre las partes, porque se refiere, en definitiva, al límite del ejercicio de un derecho individual respecto de derechos de incidencia colectiva (artículo 14 del Código Civil y Comercial de la Nación).

En relación a la demandada, cabe precisar si es legítimo utilizar como enlaces marcas notorias con la finalidad de promocionar a la propia. Este aspecto requiere examinar hasta qué punto esa utilización puede ser lícita, y cuándo implica un aprovechamiento que lleva a un enriquecimiento que no tiene una causa, porque no ha pagado por ello.

9º) Que la utilización de la marca ajena como “palabra clave” es lícita excepto que el anuncio confunda al consumidor con los productos o servicios de la marca ajena, o indique una conexión entre los bienes o servicios ofrecidos por el anunciante y los del titular de la marca registrada.

Esta regla surge de manera clara del ordenamiento jurídico, y asimismo, ha sido respaldada en precedentes de este Tribunal.

La ley 22.362 considera ilícita la utilización de una marca sin la autorización de su titular (artículo 31, inciso b).

El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por la ley 24.425, restringe el derecho del titular de la marca registrada de impedir su uso a terceros sin su consentimiento, a supuestos en que ese uso dé lugar a probabilidad de confusión; o indique una conexión entre los bienes o servicios ofrecidos por el anunciante y el titular de la marca registrada (artículo 16).



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Esta Corte Suprema ha dicho que el derecho del industrial o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica, responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlos de otros similares a fin de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia (Fallos: 211:559, “Café Bonafide S.A.”).

10) Que, con relación a la competencia desleal, el solo uso de una marca ajena como “palabra clave” para obtener un mejor posicionamiento en los resultados de búsqueda no constituye un acto de competencia desleal, excepto que induzca a error al consumidor sobre el origen, naturaleza o características del producto o servicio.

Que esta regla surge de la ley de lealtad comercial (artículo 9° 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.

Es también la regla vigente en el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 1101).

A su vez, el artículo 10 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por la ley 22.195, 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.

En esta perspectiva, adquiere relevancia que el enlace patrocinado sea claramente diferenciable de los enlaces del competidor, presentando los productos o servicios como una oferta alternativa.

11) Que, de todo ello se deduce que el derecho de la demandada a utilizar otra marca notoria como enlace, encuentra su límite cuando conduce a confusión al consumidor. Asimismo, cuando este hecho se configura, el titular tiene una acción legal para prevenir o bien, obtener un resarcimiento.

Que es en este aspecto donde se configura la controversia, ya que la sentencia en recurso considera que hay confusión, y que, por lo tanto, el titular de la marca notoria tiene una acción preventiva y resarcitoria contra el demandado.

Que, por el contrario, la recurrente entiende que no hay ninguna confusión.

Asimismo, el señor Procurador Fiscal en su dictamen sostiene 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. 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”.

12) Que corresponde examinar en qué supuestos hay confusión al consumidor, si es una cuestión de hecho y prueba ajena al recurso extraordinario o bien si se trata de una cuestión que integra el derecho federal cuestionado.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

La ley señala claramente que 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. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso (artículo 16 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC-, aprobado por la ley 24.425).

En línea con ello, esta Corte señaló 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” (doctrina de Fallos: 324:951, “New Zealand Rugby Football Union Inc.”, considerando 16).

En el presente caso no hay duda alguna que, por un lado, se trata de signos idénticos a un servicio ofrecido por el titular de la marca porque se utilizaron las palabras “Veraz” u “Organización Veraz” y también similares, como lo son “Veras”, “Beraz” o “Beras” y, por el otro, de que esa utilización genera confusión en el consumidor pues, como se verá en los considerandos siguientes, se trata de un hecho notorio que no necesita una prueba específica, y como lo dice la ley, se presume.

Por lo tanto, el titular de la marca tiene una tutela preventiva y resarcitoria para proteger su derecho subjetivo.

13) Que, corresponde examinar la utilización de los enlaces referidos desde el punto de vista de quien ha contratado el servicio de búsqueda.

Es evidente que el servicio fue contratado, precisamente, porque esas marcas causan confusión, porque de lo contrario no tendría ningún sentido pagar un precio para que exista un enlace. El buscador ofrece enlaces normales, como se mencionó anteriormente, y si se celebra un contrato oneroso para que aparezcan enlaces especiales, vinculados a una marca de una empresa competidora, es porque se pretende una confusión de identidades, o al menos, una asociación que permita aprovechar su notoriedad.

No hay incentivos para celebrar un contrato de publicidad para que el enlace se produzca con marcas que no tienen ninguna similitud con la del contratante.

El contrato del servicio de enlaces de marcas permite lograr una publicidad especial mediante la cual el consumidor puede entender que ofrecen servicios similares.

Es correcto que, en un sistema de libre competencia, cada oferente puede hacer publicidad y, en ese caso, contratar un servicio de enlace normal.

En cambio, cuando contrata un servicio de enlaces especiales, vinculando con la marca de la competencia, hay un propósito de aprovechar el esfuerzo de quien logró la notoriedad.

Uno de los argumentos defensivos sostiene que en los supermercados, también se paga para ubicar un producto en una góndola donde se exhiben otros similares de marcas notorias, y es legítimo.

Esta comparación ignora las diferencias que existen con el ámbito digital, en el que no se trata solo de comparaciones, sino de la actuación de



Corte Suprema de Justicia de la Nación

algoritmos que detectan las preferencias del usuario y, de modo usual, le ofrecen lo que presuntamente le interesa influyendo decisivamente en su elección.

De este modo, la demandada no solo contrata comparaciones, sino también influencia.

14) 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).

15) Que de los considerandos anteriores surge que hay un aprovechamiento ilegítimo de la marca generando confusión en los consumidores. Es por ello que 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.

En ese marco, la ley 22.362 prevé la tutela preventiva (artículo 35) que otorga la posibilidad de peticionar 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.

16) Que, por último, el agravio referido al monto de la condena resulta inadmisibles (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Que "*...cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida...*"(conf. causa "Vidal", Fallos: 344:3156, suscripta por los jueces Rosatti, Maqueda, Highton de Nolasco y Lorenzetti).



CCF 1789/2009/3/RH1

Organización Veraz S.A. c/ Open
Discovery S.A. s/ cese de uso de marca.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se declara admisible la queja y parcialmente procedente el recurso extraordinario deducido y, con el alcance que surge de los considerandos precedentes, se confirma la sentencia apelada. Con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, remítase.

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos

Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Firmado Digitalmente por JORGE EDUARDO Moran

Recurso de queja interpuesto por **Open Discovery S.A.**, representada por la **Dra. Marcela M. Josseume**, con el patrocinio letrado del **Dr. Daniel A. Sabsay**.

Tribunal de origen: **Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III**.

Tribunal que intervino con anterioridad: **Juzgado Nacional Civil y Comercial Federal n° 2**.

Suprema Corte:

–I–

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal 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., y condenó a la demandada a abonar la suma de \$3.336.468, más intereses (fs. 2214/2217 y 2278/2290 del expediente principal, al que me referiré salvo aclaración en contrario).

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 de Marcas y un acto de competencia desleal.

Al respecto, la cámara 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, 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*.

–II–

Contra ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario (fs. 2292/2323) que, una vez contestado (fs. 2325/2334), fue denegado (fs. 2340), lo que dio lugar al presente recurso de hecho (fs. 50/55 del cuaderno respectivo).

La recurrente indica que existe cuestión federal con sustento en que la cámara interpretó incorrectamente la ley 22.362 de carácter federal (art. 14, inc. 3º, ley 48). Del mismo modo, considera que la sentencia es arbitraria en tanto estima que se apartó de las constancias de la causa y el derecho aplicable, con afectación a los derechos de propiedad, debido proceso y defensa en juicio (arts. 17 y 18, Constitución Nacional).

Alega que la denominación “veraz” perdió poder distintivo y se convirtió en una denominación genérica del servicio de informes crediticios. Por esa razón, estima que no debe ser considerada como marca notoria. Sostiene que esa situación fue reconocida por la actora en publicidades gráficas, acompañadas como prueba documental.

Aduce que la cámara interpretó incorrectamente la jurisprudencia comparada. En particular, expresa que se prescindió del análisis de las conclusiones del caso “Orona” de la Sala Civil del Tribunal Supremo español (STS 541/2017), del 15 de febrero de 2017; y del precedente “Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd.” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-323/2009), del 22 de septiembre de 2011.

En ese sentido, arguye que el empleo de las marcas de la actora en el sistema Adwords, no representa un uso indebido en los términos de la

ley 22.362, ni un acto de competencia desleal. Por el contrario, considera que la práctica se encuentra protegida por el derecho a ejercer la industria lícita y comerciar libremente, y el principio de reserva (arts. 14 y 19, Constitución Nacional), por cuanto consistió en un uso interno, sin posibilidad de provocar confusión en el público consumidor.

En cuanto a la valuación del daño, manifiesta que el tribunal interpretó incorrectamente el dictamen pericial contable. Sostiene que, en esa oportunidad, la especialista no realizó una valuación del daño, sino que respondió a una pregunta de la actora que partía del supuesto de que cada persona que ingresó a su página durante el período en cuestión, contrató finalmente sus servicios, lo cual –sostiene– resultaba en los hechos imposible. Al respecto, advierte que su parte acompañó un estudio académico imparcial que indica que la probabilidad real de desvío de clientela por medio de esta práctica es bastante modesta –publicado en la revista Forbes de Eric Goldman– (fs. 588/671).

De igual modo, remarca que la valuación del daño dio como resultado un monto absurdo, pues el beneficio obtenido por la demandada sería mayor que la totalidad de sus ingresos brutos, que ascendían a esa fecha a \$2.424.475. Concluye que ello significó un apartamiento del margen de razonabilidad previsto en el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como así también la afectación del principio de congruencia, dado que la actora no había planteado en su demanda el hecho que todos los *clicks* recibidos en los anuncios publicitarios se tradujeran en ventas.

–III–

Entiendo que el recurso extraordinario fue mal denegado pues se controvierte la inteligencia que el tribunal apelado ha dado a la ley 22.362 –de carácter federal–, y la resolución apelada es contraria al derecho que la recurrente fundó en ella (art. 14, inc. 3, ley 48; dictamen de esta Procuración

General al que se remitió esa Corte Suprema en Fallos: 338:1331, “Pizzo”). En ese marco, corresponde a esa Corte realizar una declaratoria sobre el punto disputado (dictamen de esta Procuración General, al que remitió esa Corte Suprema en Fallos: 330:2286, “Pluspetrol Energy S.A.”).

–IV–

Estimo que corresponde inicialmente rechazar 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.

En efecto, 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.

Cabe señalar que la cámara entendió 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 sea identificada con un producto o servicio determinado, por lo que su sola mención debe provocar esa inmediata asociación. Sobre esa base, concluyó 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.

Al respecto, observo 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.

Sobre la base de lo expuesto, corresponde desestimar 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.

–V–

Sentado ello, la cuestión federal consiste 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.

En particular, se busca 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.

Para estudiar la cuestión, cabe señalar 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. En ese marco, 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, en el caso, no existe controversia 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 donde ambas son competidoras.

–VI–

En ese marco, anticipo que en mi entender, 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. 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.

Cabe recordar 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 (arts. 1º, ley 22.362; y 15, inc. 1, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC–, aprobado por la ley 24.425). En ese sentido, 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.

Por su parte, 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 [...]”.

En línea con ello, la Corte señaló 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” (doctrina de Fallos: 324:951, “New Zealand Rugby Football Union Inc.”, cons. 16).

Además, esa Corte aclaró 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. También expuso 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”).

Se entiende por confusión directa cuando el consumidor confunde un producto con otro de idéntica o similar clase. Asimismo, existe confusión indirecta cuando se genera en el consumidor la convicción de que los productos o servicios en cuestión tienen el mismo origen.

Por otra parte, el artículo 6 bis del Convenio de París (aprobado por la ley 22.195) ampara a la marca “notoriamente conocida” respecto de productos. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC amplía el concepto y extiende la protección a los servicios (art. 16, incs. 2 y 3, del Anexo 1C).

En ese contexto, 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.*” (el resaltado me pertenece).

Si bien esa última norma se refiere al caso de bienes o servicios que no sean similares a aquellos que motivaron el registro, comprende también a los bienes o servicios similares a los que ampara la marca (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, observo 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.

En línea con lo anterior, en el mencionado precedente “Interflora” del TJUE, citado por la propia cámara, en el que se debatían aspectos vinculados específicamente al servicio de Adword, 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).

El estándar de “cierto grado de similitud”, para el tribunal europeo consiste en que aparezcan 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”). En ese sentido, si bien no 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, 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.

En particular, 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”).

En esta perspectiva, 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, 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.

En función de ello, 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 el contrario, no se configura una infracción marcaria 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.

Incluso 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, 04/01/2007), 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 imponen 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 ese sentido, 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).

Ese tipo de examen, naturalmente, 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, estimo 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.

En tales condiciones, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, y devolver la causa al tribunal de origen para que examine los hechos y valore la prueba en base a la interpretación del derecho federal que aquí se postula.

–VII–

Así ubicado el tratamiento del caso, resta señalar que los agravios referidos a la calificación de la conducta como desleal remiten inescindiblemente al análisis que corresponde realizar respecto de la infracción

marcaria. En efecto, la cámara en su razonamiento vinculó directamente ambas cuestiones.

En tal sentido, es importante destacar que el tribunal menciona 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 ello, corresponde que la cuestión sea revisada en los términos expuestos.

La solución propuesta, me exime de abordar los restantes agravios presentados por la demandada, entre ellos los relativos a la valoración de los daños.

–VIII–

Por lo expuesto, estimo que corresponde declarar procedente el recurso federal, dejar sin efecto la sentencia impugnada –con el alcance expuesto en los apartados VI y VII–, a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva conforme a derecho.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2022.

ABRAMOVIC
H COSARIN
Victor
Ernesto

Firmado digitalmente
por ABRAMOVICH
COSARIN Victor
Ernesto
Fecha: 2022.09.13
11:11:08 -03'00'