

S u p r e m a C o r t e:

-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 marcas, 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 discrepancia 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 marcas “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 marcas 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 marcas. 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 anunciantre (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.