



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2

Buenos Aires, 16 de junio de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados "ORGANIZACIÓN VERAZ SA C/ OPEN DISCOVERY SA S/ CESE DE USO DE MARCAS" (Expte. N° 1789/2009), para dictar sentencia, de cuyas constancias

RESULTA:

1. Que a fs. 366/394 comparece Organización Veraz SA Comercial de Mandatos e Informes por su propio derecho, promoviendo demanda contra Open Discovery SA, a fin de que se la condene al cese en el uso indebido de las marcas "VERAZ" y "ORGANIZACIÓN VERAZ" así como de otros signos distintivos confundibles con su marca como "VERAS"; "BERAZ" o "BERAS", en la publicidad que realiza en internet a través del sistema Google Adwords y/o por cualquier otro medio que fuere; indemnización por los daños y perjuicios ocasionados; a la publicación de la sentencia condenatoria a su cargo y al pago de las costas del juicio.

Para fundar la pretensión, la parte actora hace referencia a la actividad comercial desplegada consistente en la elaboración y comercialización de informes crediticios que contienen datos personales sobre solvencia patrimonial y sus registros marcarios "VERAZ" y "ORGANIZACIÓN VERAZ" en las clases 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41 y 42.

Expone que su marca "VERAZ" es una marca notoria en el país en el rubro de informes comerciales. Sostiene que la demandada se dedica a la venta de





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2

informes comerciales y crediticios por lo que su actividad se encuentra en directa competencia.

Relata que la demandada decidió usar la marca notoria de la actora para poder tener una presencia más visible en internet, para que cada vez que un usuario escribiera en el buscador de google las palabras "VERAZ" u "ORGANIZACIÓN VERAZ" se encontrara con su sitio donde vendía los mismos productos que la actora.

Por último, realiza una fórmula para calcular la indemnización por medio de la cantidad de clicks que recibió en sus páginas la demandada mediante el uso de su marca, funda su pretensión en derecho y hace reserva del caso federal.

2. Que a fs. 428/441 comparece la accionada a contestar la demanda.

Realiza una negativa pormenorizada de los hechos afirmados en la demanda.

Subraya que las marcas de la actora son marcas débiles por lo cual no puede pretender el monopolio sobre las mismas. Asimismo, que las marcas no están registradas en la clase 45 que sería la adecuada para sus especialidades.

Manifiesta que no es contraria a derecho la utilización de marcas de terceros para publicidad en plataformas internas como las de Google Adwords.

Sostiene que la actora no sufrió perjuicio alguno ya que sus ventas no se vieron afectadas.

Impugna la metodología utilizada por la actora para el cálculo de la indemnización.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2

Por último ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita el rechazo de la demandada con costas a la actora.

3. Que a fs. 449 se fijó el plazo de pruebas, y producidas las mismas, a fs. 998 quedaron los autos para alegar. Habiendo hecho uso de tal derecho la parte actora a fs. 2097/2129 y la demandada a fs. 2131/2141, a fs. 2213 se llamaron autos para sentencia, providencia que se encuentra consentida; y

CONSIDERANDO:

I. Que en primer lugar, cabe señalar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que resultan conducentes y posean relevancia para decidir el caso (conf. CSJN, fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225 entre muchos otros).

II. Que en atención a los términos en que se encuentra trabada la litis, se tiene por acreditado que el actor es titular de las marcas "VERAZ" u "ORGANIZACIÓN VERAZ" en diferentes clases (Conf. fs. 1351/1522).

Sentado ello, como punto de partida corresponde puntualizar que la actora ha invocado que su marca es una marca notoria y si tenemos en cuenta que se entiende por tal la conocida más allá de la rama comercial o industrial en la que se encuentra y debe ser identificada con un producto o servicio determinado, corresponde admitir tal carácter a la marca de la actora.

Más allá del rango de protección fijado en los tratados internacionales, la jurisprudencia y la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2

doctrina han establecido pautas especiales a considerar en conflictos marcarios cuando una de las marcas es notoria. Entre ellas se encuentra la del rigor con que el juez debe apreciar los signos ya que, cuanto más reconocido es uno de ellos entre el público, más poder evocativo tiene. Consecuentemente, hay que evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno y hacer prevalecer la lealtad y la buena fe conjurando confusiones que sólo pueden beneficiar a quien trasgrede esos principios (Conf. CNCCFed. Sala III, causa 7537/2008 del 06/03/13).

Asimismo, ha quedado acreditado mediante la contestación de oficio de Google obrante a fs. 1316/1321 que la demandada contrató el servicio de enlaces patrocinados "Adwords" para utilizar como una de las claves la palabra "VERAZ". Asimismo, esto no ha sido negado por la demandada quien manifiesta en su escrito de contestación demanda y en sus alegatos que ha utilizado la palabra "VERAS" por considerar que es un signo carente de distintividad.

Asimismo, mediante el informe realizado por el perito informático obrante a fs. 1691/1711 ha quedado acreditado que al utilizar en el buscador de GOOGLE las palabras "VERAS"; "BERAZ" o "BERAS" surgía al publicidad de la demandada.

Es decir, que la demandada ha utilizado los términos "VERAZ" y "ORGANIZACIÓN VERAZ" como palabras claves 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*. La contratación de estos servicios de "key words" o enlaces privilegiados





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2

revela una intencionalidad de la demandada de beneficiarse con la utilización de la marca ajena. Se produce así una asociación ideativa -en los consumidores- entre los servicios de Organización Veraz y de Open Discovery por la utilización de palabra clave de la marca notoria de la actora. Esta asociación causa daño al titular de la marca en razón de la confusión provocado a través del signo notorio (Conf. Arg. CNCCFed, Sala I, causa 2060/2008 del 05/05/2015).

En atención a lo antedicho, ha quedado demostrado el uso indebido por parte de la demandada de las marcas de la actora. Por consiguiente, corresponde hacer lugar al pedido de cese de uso solicitado por Organización Veraz SA de sus marcas "VERAZ" y "ORGANIZACIÓN VERAZ" así como de otros signos confundibles con su marca como "VERAS"; "BERAZ" o "BERAS" debido a la proximidad entre estos signos y los registros de la actora.

III. Sentado lo expuesto, corresponde analizar los daños alegados por las actoras.

Si bien por imperio de lo establecido por el art. 377 de CPCCN, la carga de la prueba pesa sustancialmente sobre quien invoca. Por lo que el incumplimiento del aporte probatorio opera en su contra, ya que cada parte, en el proceso, debe probar el estado de las cosas del cual extrae los presupuestos del precepto jurídico aplicable a cada especie, ya que caso contrario, es lo mismo no probar que no existir (conf., CNCCFed, Sala II, causa N° 5689/99 del 21.06.06). En nuevo análisis de la cuestión y conforme la jurisprudencia de la Excma.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2

Cámara del Fuero, entiendo que toda infracción marcaria produce un daño que debe ser resarcido, a fin de evitar que quien comete la conducta ilícita permanezca impune; resulta evidente que el demandado quiso aprovechar el prestigio de la parte actora. Sin duda, la conducta ilícita conduce a la dilución de la marca y a la confusión de la clientela (Conf. CNCCFed. Sala I, causa N° 8879/2009 del 15/12/14).

Asimismo, la notoria dificultad que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños que de ella se derivan, no puede constituir un obstáculo rígido que favorezca la impunidad de quienes han cometido a sabiendas las conductas ilegítimas (Conf. CNCCFed. Sala I, causa n° 1889/97 del 12/10/2000; causa n° 1748/05 del 14/10/2010; Sala 3, causa 7698/92 del 16/11/2004; Sala 2, causa n° 8749/99 del 15/3/2010, entre otras).

Valorando la situación precedentemente descripta, cabe otorgar una indemnización resarcitoria en los términos del art. 165 del CPCCN.

Analizadas las constancias agregadas en la etapa probatoria: informe de Google; pericial informática obrante a fs. 1691/1711 y pericial contable de fs. 2022/2024, tomo como base para el cálculo de la indemnización la cantidad de clicks realizados por los usuarios en los anuncios al utilizar como palabra clave las marcas de la actora -teniendo en cuenta que sólo un porcentaje de aquellos contrataran el servicio.

En suma, considero que el resarcimiento puede razonablemente ser fijado en la suma de \$ 35.000, suma





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2

que llevará intereses a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días (tasa vencida) desde el traslado de la demanda hasta el efectivo pago.

IV. En cuanto al pedido de publicación de la sentencia (pto. II, 3) de fs. 366vta.), cabe acceder al pedido formulado conforme lo previsto por el segundo párrafo del art. 34 de la ley 22.362 y las conclusiones aquí arribadas. Por ello, dispongo que la parte resolutive de esta sentencia deberá ser publicada por el término de un día en el diario La Nación a costas de la demandada vencida.

Por las consideraciones vertidas, FALLO: I. Haciendo lugar a la demanda deducida por Organización Veraz SA contra Open Discovery SA. En consecuencia, condeno a ésta última a cesar en el uso las marcas "VERAZ" y "ORGANIZACIÓN VERAZ" así como de otros signos confundibles con las marcas de la actora como "VERAS"; "BERAZ" o "BERAS" y a pagarle a aquella en el plazo de DIEZ DIAS la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL (\$35.000) con más los intereses indicados en el Considerando III de la presente. II. Imponiendo las costas y la publicación ordenada en el Considerando IV a la demandada vencida. Difiriendo la regulación de los honorarios para el momento en que se encuentre aprobada la liquidación definitiva. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, ARCHÍVESE.- Fdo. Horacio C. Alfonso. Juez Federal.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 2

Fecha de firma: 16/06/2017

Firmado por: HORACIO CECILIO ALFONSO, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA



#16193289#180330948#20170616110437068