Causa n° 1950/2018/CA2 Datco S.A c/ HSBC Group Management Service Limited y otro s/ Cese de uso de marca. Daños y perjuicios. Juzgado n°1, Secretaría n.º 1.

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 2026, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala III de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe; de conformidad con el orden definido en el sorteo, el juez ***Fernando A. Uriarte*** dijo:

I. Datco S.A. promovió demanda contra HSBC Group Management Services Limited (en Adelante HSBC Group) y HSBC Bank Argentina S.A.(en Adelante HSBC Bank) —hoy Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.— con el objeto de que se ordenara el cese de uso de las denominaciones “Smart Time”, “Smarttime” y “Smartime”, por estimarlas en infracción a sus marcas “Smartime” registradas en la clase 9 (acta n° 3.605.945, reg. n° 2.925.650), en la clase 37 (acta n° 3.168.868, reg. n° 2.597.797), en la clase 38 (acta n° 3.168.869, reg. n° 2.597.799) y en la clase 42 (acta n° 3.168.870, reg. n° 2.597.801), como así también respecto de los dominios web “www.smartime.com.ar” y “www.smarttime.com.ar”. Asimismo, reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido, integrado con los rubros de daño patrimonial —comprensivo de la restitución de utilidades y del enriquecimiento sin causa derivado del aprovechamiento del signo— y daño moral, que en conjunto estimó en la suma de US$ 25.000 o en lo que en más o en menos resultara de la prueba a producirse.

Fundó su pretensión en la superposición de los signos en los planos gráfico, fonético e ideológico, y alegó que las demandadas emplearon la denominación para promocionar una aplicación móvil, una tarjeta de beneficios y redes de conexión inalámbrica (ver escrito de demanda y ampliación de fs. 10/12 y 19/37).

HSBC Group solicitó el rechazo de la acción. Precisó que su parte peticionó el registro de marcas en las clases 35 y 36 para

identificar un producto bancario orientado al público joven, mientras que la actora explota un programa informático de control de horario corporativo (ver fs. 96/120).

Por su parte, HSBC Bank adhirió a los argumentos antedichos y dedujo reconvención contra la accionante por la suma de $7.822.743, con más sus intereses y costas, en concepto de los daños materiales derivados del cumplimiento de la medida precautoria trabada en las actuaciones conexas caratuladas “Datco S.A. c/ HSBC Group Management Services Limited y otro s/ medidas cautelares” (expte. n° 8104/17), dictada el 3 de noviembre de 2017 y revocada por esta Sala el 17 de mayo de 2018. Fundó ese reclamo en los gastos e inversiones publicitarias frustrados tras el retiro del producto del mercado, en la cancelación anticipada de campañas en medios masivos y en los costos que debió afrontar para concretar el posterior *rebranding* del paquete de servicios financieros.

Los restantes antecedentes de la causa fueron debidamente reseñados por la magistrada en las resultas de su sentencia, a los que me remito *brevitatis causae.*

II. La magistrada declaró abstracta la cuestión relativa al cese de uso respecto de los registros correspondientes a las clases 37, 38 y 42, al considerar extinguido el derecho de la actora por vencimiento de las marcas; rechazó la demanda de cese de uso y de daños respecto de la clase 9 restante, con sustento en la aplicación del principio de especialidad marcaria, en la disparidad de las actividades y del público consumidor, en el empleo conjunto de la denominación con el nombre y el diseño “HSBC” y en el carácter de uso común de las expresiones “Smart” y “Time”; admitió la reconvención planteada por la entidad bancaria y condenó a Datco a abonar la suma de $3.887.456,54, con más los intereses calculados conforme a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días desde el 4 de noviembre de 2017; y, por último, impuso las costas del proceso a la actora en su condición de vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y reguló honorarios.

Contra ese pronunciamiento se alzó la parte actora (ver apelación del 19/11/25, auto de concesión del 2/12/25, agravios del 20/5/26 y contestación del 19/6/26).

Los agravios pueden sintetizarse en los siguientes puntos: a) cuestiona que se haya considerado abstracto el reclamo sustentado en las marcas de las clases 37, 38 y 42, toda vez que los informes en los que se apoya la sentencia datan del año 2019, siendo que los registros vencían en 2023 y fueron renovados en tiempo y forma; b) critica la aplicación del principio de especialidad marcaria y sostiene que existió una incursión real de las demandadas en las clases 9 y 38 al valerse de una aplicación descargable y de redes wifi; c) se queja del cotejo marcario practicado en la sentencia y afirma que los signos enfrentados resultan manifiestamente confundibles; d) se opone al rechazo fundado en el uso común de los términos “Smart” y “Time”, y alega que “Smartime” es un vocablo de fantasía dotado de singularidad e inventiva; e) impugna la procedencia de la reconvención por daños y aduce que tuvo motivos legítimos para solicitar la medida cautelar; f) se agravia por la desestimación de los rubros indemnizatorios reclamados en la demanda; y g) cuestiona la imposición de costas a su cargo y solicita su distribución en el orden causado.

Median, asimismo, recursos de apelación por los honorarios regulados en la instancia de grado, los que serán tratados por la Sala al finalizar el presente Acuerdo.

III. Corresponde recordar que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el juez no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presentan, bastando las conducentes para resolver el conflicto (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre muchos otros). Siguiendo esa doctrina, y sin sujetarme al orden asignado a las quejas en el memorial, analizaré los elementos de juicio que considero relevantes para la solución del pleito.

Ante todo, cabe desestimar el pedido de deserción del recurso formulado por la codemandada HSBC Bank. Si bien el memorial reitera en buena medida los argumentos ya expuestos en la instancia

de grado, individualiza los capítulos de la sentencia que reputa equivocados y expone las razones de su disconformidad, de modo que satisface el estándar mínimo de suficiencia técnica. En la duda acerca del cumplimiento de esa carga procesal corresponde estar por el criterio amplio, que resguarda la garantía constitucional de la defensa en juicio y privilegia el tratamiento sustancial de las cuestiones sometidas a conocimiento del Tribunal (conf. esta Sala, causa n° 1667/16 del 20/11/25 y sus citas).

IV. En primer término, la recurrente se agravia de que se haya considerado abstracto el reclamo relativo a las marcas registradas en las clases 37, 38 y 42, por entender la magistrada que los registros se encontraban vencidos.

En este aspecto le asiste razón. En efecto, de la vista pública del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (https://portaltramites.inpi.gob.ar/marcasconsultas/busqueda) correspondiente a las actas n° 3.168.868, n° 3.168.869 y n° 3.168.870 surge que el vencimiento de los registros operaba el 15 de octubre de 2023; que Datco solicitó su renovación el 12 de octubre de ese año; y que ella fue concedida el 21 de noviembre de 2023, extendiéndose su vigencia hasta el 15 de octubre de 2033.

En esas condiciones, el informe de marcas del año 2019 —anterior al vencimiento y a la posterior renovación de los títulos— no resultaba idóneo para establecer su falta de vigencia al tiempo de dictarse la sentencia. Por consiguiente, el reclamo conserva actualidad y corresponde examinar los agravios vinculados con su procedencia sustancial.

V. A fin de tratar adecuadamente las restantes quejas, cabe efectuar una breve reseña de la actividad de los litigantes según surge de las constancias de autos.

Datco desarrolla y comercializa “Smartime”, un programa corporativo destinado a registrar y administrar los horarios, la asistencia y el presentismo del personal, que vuelca esa información a la liquidación de haberes y provee credenciales de acceso. Se trata de una solución informática ofrecida a organizaciones, cuya contratación

presupone una decisión empresarial, la evaluación técnica del producto y, según el caso, su implementación en los sistemas del cliente (ver https://grupodatco.com/quienes-somos, demanda y peritaje fs. 1203/1215)

Las demandadas, en cambio, emplearon "Smart Time" para presentar un paquete de servicios bancarios y beneficios dirigido a un segmento joven del público consumidor —de veinticinco a treinta y cinco años—, en proceso de bancarización, integrado por caja de ahorro en pesos y en dólares, tarjeta de crédito Visa Internacional, tarjeta de débito y un programa de recompensas asociado a la operatoria digital. Su prestación consiste, sustancialmente, en productos financieros y crediticios brindados por una entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina para operar como banco comercial, cuyo objeto social se circunscribe a la actividad comprendida en la clase 36 del Nomenclador Internacional.

Corresponde precisar, asimismo, que el 23 de enero de 2017 la entidad solicitó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el registro de las marcas "Smart Time" (actas n° 3.575.529 en la clase 35 y n° 3.575.530 en la clase 36) y "HSBC Smart Time" (actas n° 3.575.531 en la clase 35 y n° 3.575.532 en la clase 36), solicitudes a las que la actora dedujo oposición. La denominación efectivamente empleada en la comunicación comercial, en las piezas gráficas y en los plásticos de las tarjetas fue "Smart Time", insertada en el contexto identificatorio del banco.

VI. Sentado ello, corresponde destacar que los conflictos marcarios deben resolverse con especial apego a las circunstancias particulares de cada caso, puesto que es necesario apreciar la totalidad de los elementos a fin de adoptar decisiones que contemplen los principios fundamentales de la legislación marcaria, en especial la buena fe, la protección del público consumidor frente a los riesgos de confusión, las sanas prácticas mercantiles y la libre competencia (conf. CSJN, Fallos: 237:299 y 272:290; esta Sala, causas n° 3367/99 del 3/7/03 y n° 2560/01 del 10/2/05; Sala I, causas n° 3660/12 del 15/5/18, n° 8123/09 del 15/5/25 y n° 17.640/24 del 5/8/25; Otamendi, J., Derecho de Marcas, 9ª edición actualizada, 2017, págs. 216/217;

Sánchez Herrero, Andrés, Confusión de marcas, Buenos Aires, La Ley S.A.E. e I., 2013, págs. 42 y 470/478).

El principio de especialidad constituye uno de los pilares del sistema: el derecho de exclusividad derivado del registro se encuentra delimitado por los productos o servicios para los cuales la marca fue concedida y no importa, como regla, un monopolio del signo respecto de todo el Nomenclador (arts. 1, 3 incs. a y b, 4 y 10 de la ley 22.362; arts. 1, 11, 12, 24 y 28 del decreto 558/81). Las distintas clases previstas por la reglamentación representan el límite que hace a la buena organización del Registro; tal división no es rígida, pues fue concebida para sentar parámetros relativamente objetivos que sirvan a los propósitos de la ley, de modo que nada obsta a que en determinados supuestos pueda ser dejada de lado si su acatamiento los contradice (Bertone, Luis Eduardo – Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de marcas, Editorial Heliasta S.R.L., 2003, Tomo II, pág. 84 y ss.; esta Sala, causas n° 3871/98 del 13/5/04, n° 14984/03 del 7/8/07 y n° 15406/25 del 25/6/26).

Ese apartamiento, sin embargo, reviste carácter excepcional y debe ser apreciado con criterio restrictivo y de prudente razonabilidad (conf. esta Sala, causa n° 18436/25 del 4/8/26; Sala I, causas n° 127 del 16/6/89 y n° 16416/24 del 31/10/24; Sala II, causa n° 4679 del 11/11/86), pues de otro modo el registro en una clase equivaldría a la apropiación del signo en todas las categorías. De allí que quien pretende extender la protección más allá de los productos o servicios específicamente amparados deba acreditar su afinidad mediante circunstancias concretas, sin que basten las vinculaciones formuladas en términos generales ni pueda presumirse la interferencia por la sola extensión de las clases involucradas. Aun los servicios comprendidos en una misma clase pueden coexistir cuando, considerados en su efectiva realidad comercial, presentan distinta naturaleza, finalidad y destinatarios (conf. esta Sala, causa n° 4969/12 del 16/4/24; Sala I, causas n° 16416/24 citada y n° 7790/17 del 16/4/24). El análisis debe atender, por tanto, a la función de las prestaciones, al público al cual se dirigen y a sus modalidades y canales de comercialización.

VII. Bajo esas pautas, la prueba producida revela dos realidades comerciales completamente diferentes, en los términos reseñados en el considerando V.

Esta conclusión se encuentra corroborada por los informes de estudio de admisión y clasificación de productos y servicios elaborados por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en Adelante INPI), obrantes a fojas 508/510 (ver escrito del 27/8/19). Ante consultas específicamente referidas a servicios bancarios que brindan información y permiten realizar transacciones mediante una aplicación descargable de internet (fs. 508), que se promocionan ofreciendo acceso gratuito a wifi en determinados lugares (fs. 509), o que posibilitan aquellas operaciones a través de una página web (fs. 510), el organismo informó que todos ellos correspondían a la clase 36, por tratarse, en todos los casos, de servicios bancarios.

De ello se sigue que la utilización de una aplicación móvil, de una página web o de una red wifi no modifica la naturaleza del servicio ni lo convierte en una prestación de software o de telecomunicaciones. Se trata, en cambio, de medios instrumentales empleados para acceder al producto bancario, realizar operaciones o promocionarlo, que no determinan una incursión en las clases protegidas por los registros de la actora. Es la misma conclusión a la que arribó esta Sala al revocar la medida cautelar el 17 de mayo de 2018, oportunidad en la que se señaló que los soportes tecnológicos empleados por la accionada —sea la aplicación descargable para el teléfono celular o bien la red de wifi— surgen como canales para utilizar el producto bancario, sin alterar *prima facie* su naturaleza financiera.

Una conclusión distinta conduciría a extender la clase 9 a toda actividad que emplee un programa informático y la clase 38 a cualquier prestación que se sirva de internet o de medios de conectividad, resultado incompatible con la función delimitadora del principio de especialidad y con la propia economía del Nomenclador.

Tampoco se acreditó que las partes compitan por los mismos clientes, que sus servicios sean afines, que se contraten a través de los mismos intermediarios o que el público pueda suponer

razonablemente que el banco desarrolla un sistema empresarial de control de asistencia provisto por Datco. Las afirmaciones generales de la recurrente acerca de la aplicación descargable y de la conectividad no suplen esa falta de demostración. La eventual relación tecnológica es remota y, por tanto, no configura afinidad marcaria. En consecuencia, el agravio no puede prosperar.

La aplicación del principio de especialidad basta, entonces, para desestimar la acción. Esta solución evita una protección excesiva del registro, pues el sistema marcario procura impedir la confusión acerca del origen de los productos o servicios y no reservar una expresión para todos los mercados. El ordenamiento no puede convalidar un monopolio absoluto sobre un término denominativo en desmedro de la libre concurrencia (Sánchez Herrero, Andrés, cit., págs. 340/344), ni consentir que la prerrogativa legal se transforme en un obstáculo irrazonable para el tráfico mercantil (Otamendi, Jorge, cit., págs. 215/218; Sala I, causas n° 3380/13 del 26/12/17).

VIII. Aunque lo expuesto es suficiente para decidir, el resultado no varía si se practica el cotejo de los signos, cuyo tratamiento reclama la recurrente en su tercer agravio.

A esos efectos, lo pertinente es que el juez se sitúe en el lugar del público consumidor y se deje llevar, ante todo, por la impresión de conjunto de un consumidor medio, mediante la aprehensión espontánea de las marcas enfrentadas, sin desmenuzarlas, examinándolas globalmente y en forma sucesiva (conf. esta Sala, causa n° 10530/02 del 5/11/08; Sala I, causas n° 587/97 del 14/3/00, n° 1961/06 del 25/3/10 y n° 5302/10 del 4/4/13). No corresponde fraccionar artificialmente los signos ni comparar las expresiones en un vacío comercial: la apreciación debe ser concreta y circunstanciada, atendiendo al modo en que los productos o servicios se presentan en el mercado, a quiénes los adquieren y al grado de atención normalmente comprometido en la elección (conf. CSJN, Fallos: 237:299).

Es cierto que “Smartime” y “Smart Time” presentan proximidad denominativa. Pero ese dato no agota el análisis. La marca de la actora está formada por la unión de dos voces inglesas de

uso extenso —“Smart” y “Time”— cuyo significado corriente es conocido por el público. La originalidad que pueda reconocerse a su contracción en un único vocablo no transforma a cada componente en una expresión apropiable con alcance absoluto. Se trata, a lo sumo, de un conjunto de fuerza distintiva acotada, cuyo titular debe tolerar una mayor aproximación de terceros cuando éstos incorporan elementos eficaces de diferenciación y actúan en ámbitos no relacionados.

La jurisprudencia del fuero es conteste en aplicar ese criterio respecto de las partículas evocativas o de uso común. Es posible registrar y usar marcas que coincidan con algún componente del signo ajeno sin que ello provoque necesariamente confundibilidad, en tanto se adicionen ingredientes que permitan distinguir el conjunto formado de otros que lo han precedido; no es atendiendo de manera exclusiva a la coparticipación de vocales o raíces que puede arriesgarse la conclusión de similitud, pues las estructuras deben ser consideradas como totalidades. Quien integra su marca con una raíz o desinencia de tales características no puede invocar privilegio o exclusividad alguna sobre la expresión, y está constreñido a tolerar que concurran al mercado otros signos que coparticipen de ese elemento común (conf. esta Sala, causas n° 4969/12 y n° 12834/24 del 23/12/25; Sala I, causas n° 2800/97 del 5/10/99, n° 8230/01 del 30/8/05, n° 1736/09 del 22/3/16, n° 6166/08 del 28/6/16 y n° 16416/24 citada; Sala II, causa n° 9717/03 del 14/2/06; Bertone – Cabanellas de las Cuevas, cit., Tomo II, págs. 78/79; Sánchez Herrero, Andrés, cit., pág. 345).

El informe del INPI obrante en autos y la consulta pública filtrada por denominación dan cuenta de numerosos signos formados con aquellas voces en las más variadas clases, lo que confirma que el campo denominativo se encuentra poblado y que la capacidad individualizadora de los elementos comunes es reducida. No cabe calificarlos aquí como genéricos en sentido técnico; basta señalar su carácter usual o evocativo y, por consiguiente, la estrechez del ámbito de exclusión que generan. La objeción de la recurrente, según la cual ninguno de los registros relevados reproduce el vocablo “Smartime”, es insustancial: lo que el informe demuestra no es la existencia de un

signo idéntico, sino la difusión de sus componentes, extremo que determina precisamente la debilidad del conjunto.

A ello se suma que la expresión controvertida no fue presentada al público de manera aislada. La magistrada tuvo por acreditado que la entidad comercializó el producto acompañando en forma constante la denominación "Smart Time" con el término y el logotipo hexagonal "HSBC" y sus colores institucionales rojo y blanco, extremo que se corresponde con la solicitud simultánea de la marca "HSBC Smart Time" en las clases 35 y 36 y con las piezas publicitarias y gráficas agregadas a la causa. Frente a ello, Datco utiliza "Smartime" en un diseño de color azul, con tipografía y contexto empresarial distintos. La recurrente no rebate esa conclusión mediante prueba concreta que demuestre un empleo desnudo del signo, disociado de la identificación del banco. La marca de la casa no funciona en el *sub examine* como un mero añadido incapaz de neutralizar una imitación: acompaña de modo estable la presentación comercial, coincide con la identidad pública del proveedor —cuya actividad se encuentra sujeta a autorización estatal— y refuerza una separación que ya resulta de la disparidad de los servicios.

También es relevante el grado de atención del público. La adquisición e implementación de un sistema corporativo de control de asistencia es una decisión especializada, normalmente precedida por consultas técnicas y comerciales, y adoptada por un consumidor de perfil empresarial que pone particular cuidado al contratar. La contratación de servicios financieros exige, a su vez, identificar a la entidad sometida a regulación que los presta. En ninguno de los dos circuitos aparece verosímil que el destinatario atribuya el producto de HSBC a Datco, o que suponga entre ambas empresas una vinculación jurídica o económica.

Corrobora esa conclusión la circunstancia de que, a lo largo de todo el proceso, no se haya acreditado un solo episodio concreto de confusión en el público consumidor durante el tiempo en que ambos signos convivieron en el mercado.

En suma, aun admitiendo la semejanza fonética y gráfica de la porción “Smart Time”, la debilidad de sus componentes, la presencia

destacada de “HSBC”, la diferente presentación visual, la ausencia de relación competitiva y las características de los destinatarios excluyen tanto la confusión directa como la indirecta. No existe base objetiva para concluir que el público pueda tomar un servicio por otro o atribuirles un origen empresarial común. Los agravios tercero y cuarto, por ello, no pueden prosperar.

Por estas razones corresponde confirmar el rechazo de la pretensión de cese de uso respecto de todas las clases invocadas, aunque por los fundamentos aquí expuestos, que presuponen la vigencia de los registros de las clases 37, 38 y 42.

Lo hasta aquí resuelto torna abstracto el tratamiento del agravio relativo a la reparación de los daños que Datco dice haber sufrido. Descartada la infracción por aplicación del principio de especialidad y por ausencia de confundibilidad, no existe consecuencia patrimonial ni aprovechamiento indebido que deba ser resarcido.

A mayor abundamiento, la queja tampoco se hace cargo de que el reclamo carecía de sustento probatorio propio. La actora no individualizó un solo cliente perdido, no demostró disminución alguna de sus ingresos atribuible al empleo del signo por las demandadas y no acreditó el empobrecimiento que constituye presupuesto ineludible del enriquecimiento sin causa que invocó; antes bien, el informe pericial contable da cuenta de un incremento de su facturación en el período examinado. El daño resarcible debe ser cierto, esto es, real y efectivo, y no meramente conjetural o hipotético, extremo que aquí no se verifica.

IX. Resta examinar los agravios respecto de la reconvención admitida por la magistrada.

El artículo 208 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no establece una responsabilidad objetiva derivada automáticamente del levantamiento de la medida o del rechazo posterior de la demanda. La condena exige que el requirente haya abusado o se haya excedido en el derecho que la ley le reconoce para obtener tutela provisional y que, además, concurran un daño cierto y una relación causal adecuada. La sola revocación no basta: deben

verificarse dolo, culpa o exceso en el obrar del peticionario (conf. CSJN, Fallos: 308:1061 y 327:2746).

Ese criterio no conduce, sin embargo, a eximir a Datco. La responsabilidad no se funda aquí únicamente en la revocación de la medida cautelar o en el rechazo de la acción. Surge de un conjunto de circunstancias objetivas, apreciables al tiempo en que la medida fue solicitada, que revelan un ejercicio imprudente y excesivo de la tutela precautoria.

En efecto, Datco pidió que se ordenara el cese inmediato de una campaña y de un producto bancario identificado como HSBC "Smart Time", pese a que su propia explotación se hallaba concentrada en un sistema informático de control de asistencia para empresas. La pretensión cautelar asimiló el uso de una aplicación y de conectividad a la prestación de software y de telecomunicaciones, sin acompañar elementos concretos que acreditaran competencia, coincidencia de clientela, confusión efectiva o siquiera una probabilidad seria de atribución de origen común. A la vez, procuró una protección amplia sobre palabras de uso frecuente o evocativo, soslayando la presencia prominente de la marca institucional HSBC y la completa diversidad del contexto comercial.

La extensión de la tutela pretendida también resulta relevante. No se solicitó una medida meramente conservatoria dirigida a preservar prueba o a evitar una modificación puntual mientras se sustanciaba el proceso, sino una orden innovativa que anticipó, en los hechos, el objeto de la demanda: obligó a retirar la comunicación comercial, a discontinuar el uso del nombre y a reorganizar una campaña ya implementada. Por sus consecuencias y por el carácter provisional del conocimiento en que se dicta, esa clase de medida imponía a la peticionaria un deber agravado de prudencia y una valoración seria de la proporcionalidad entre la apariencia de su derecho y el perjuicio previsible para la contraparte.

La circunstancia de que la cautelar haya sido inicialmente concedida no excluye el examen de la conducta de quien la pidió. La decisión se adopta inaudita parte, con la premura propia del instituto y sobre la base exclusiva de los hechos y documentos aportados por



#31445325#513647836#20260825101936971

el requirente; no constituye, por ello, una garantía de indemnidad frente al artículo 208 cuando, apreciado el cuadro completo, se demuestra que aquél presentó como superpuestos servicios materialmente diferentes y obtuvo una restricción desproporcionada.

El exceso queda configurado, pues, no por el mero error en la interpretación del alcance de una marca, sino por haber obtenido una cautelar de amplio impacto sin contar con base objetiva suficiente acerca de la afinidad de los servicios o del riesgo de confusión. Ese obrar, valorado conforme al deber de buena fe y de prudencia exigible a quien activa una tutela excepcional susceptible de causar efectos inmediatos (arts. 9, 10 y 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación), satisface el factor de atribución requerido por el artículo 208 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El quinto agravio, en consecuencia, no puede prosperar.

X. También se encuentran acreditados el daño y la relación causal.

La prueba documental y la pericia contable (ver facturas y fs. 1767/1778 y 1796/1797) dan cuenta de los gastos que HSBC Bank debió afrontar para cumplir la orden: retiro y cancelación de piezas y espacios publicitarios, adecuación de materiales y soportes, y tareas necesarias para sustituir la identidad de la campaña y relanzar el producto. No se trata de erogaciones hipotéticas ni de una estimación genérica de ganancias frustradas, sino de desembolsos individualizados y verificados mediante la documentación respaldatoria y los dictámenes periciales producidos en la causa, valorados conforme a las reglas de la sana crítica (art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

La relación de causalidad es directa. Antes de la orden, la campaña se encontraba implementada bajo la denominación (logo) HSBC “Smart Time”; a partir de su notificación, el banco debió retirarla y encarar el cambio de nombre y de piezas; una vez revocada la medida, quedaron consumados los costos de cancelación, adaptación y relanzamiento. La secuencia temporal, la correspondencia entre cada gasto admitido y las tareas exigidas por el cumplimiento, y la ausencia de una causa alternativa idónea permiten

atribuir esas erogaciones a la cautelar con el grado de certeza requerido (art. 1726 del Código Civil y Comercial de la Nación).

La recurrente no demuestra un error concreto en la valoración de las pericias ni individualiza partidas reconocidas por la magistrada que sean ajenas al cumplimiento de la orden. Su defensa se concentra en la supuesta legitimidad de haber solicitado la medida; pero esa alegación, además de resultar insuficiente por las razones expuestas en el considerando anterior, no desvirtúa la existencia ni la cuantificación de los desembolsos comprobados.

Refuerza esa conclusión el temperamento restrictivo adoptado por la magistrada al cuantificar el perjuicio. La reconvención fue promovida por $7.822.743 y prosperó por $3.887.456,54, pues la juez excluyó las partidas que no guardaban vínculo causal con el cumplimiento de la manda, entre ellas la reimpresión de los plásticos de las tarjetas de crédito, al ponderar que la medida no impedía su utilización por los usuarios, que no se acreditó que hubieran debido ser recuperados y destruidos y que el levantamiento se produjo pocos meses después, lo que permitía continuar empleando los ya emitidos. La condena se ciñe, por tanto, a los desembolsos efectivamente demostrados.

Corresponde, por ello, confirmar la admisión de la reconvención. La solución respeta el límite del daño causalmente acreditado, no sanciona a la actora por haber litigado, sino que repara las consecuencias patrimoniales comprobadas de una cautelar solicitada en exceso.

XI. En materia de costas, la modificación relativa a la vigencia de tres registros no altera la condición sustancial de vencida de Datco. Su pretensión de cese de uso es rechazada en su totalidad, se desestiman los daños que reclamó y prospera la reconvención deducida en su contra. La invocación de haberse creído con derecho a litigar no configura, por sí sola, el supuesto de excepción que autoriza a apartarse del principio objetivo de la derrota, máxime cuando el propio obrar de la accionante fue calificado como excesivo en los términos del artículo 208 del ordenamiento ritual. No concurren, por ello, razones que justifiquen distribuir las costas en el orden causado

(art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

XII. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo admitir parcialmente el recurso de Datco, únicamente en cuanto cuestiona que se haya considerado abstracto el reclamo sustentado en los registros correspondientes a las clases 37, 38 y 42, y modificar la sentencia apelada en ese aspecto; rechazar la pretensión de cese de uso respecto de tales registros por los fundamentos desarrollados en los considerandos precedentes; y confirmarla en todo lo demás que fue materia de agravios. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora, por haber resultado sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Así voto.

La doctora **Florencia Nallar** por análogos fundamentos, adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Julio César García Villalonga
Secretario de Cámara

Buenos Aires, 25 agosto de 2026.-

VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE:** admitir parcialmente el recurso de Datco S.A. y modificar la sentencia apelada en cuanto declaró abstracto el reclamo sustentado en los registros de las clases 37, 38 y 42; rechazar la pretensión de cese de uso respecto de tales registros por los fundamentos del Acuerdo que antecede; y confirmarla en todo lo demás que fue materia de agravios. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora sustancialmente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Teniendo en cuenta el mérito, la eficacia y extensión de los trabajos realizados, las etapas cumplidas, el carácter invocado, el resultado obtenido, así como también al monto por el que prospero la

reconvención –con más sus intereses- (ver Sala I causas n° 4806/2014 del 03/11/2020, n° 6715/2015 del 04/02/2021 y n° 4211/09 del 04 /03/2021, entre otras; y, Sala II causas n° 4309/2015 del 29/6/22, n° 7897/10 del 13/10/22; y, n°5088/11 del 4/4/23, entre otras), se reducen los honorarios regulados a favor de la dirección letrada y representación de Banco GGAL S.A. —ex HSBC Bank Argentina S.A.—, doctores Marcos María Santivañez Vieyra, en la cantidad de 20 UMAs (equivalentes hoy a $2.084.400), Leandro Javier Caputo, en la cantidad de 33 UMAs (equivalentes hoy a $3.439.260), Lucía Suyai Mendiberri, en la cantidad de 12 UMAs (equivalentes hoy a $1.250.640) y Martín Beretervide, en la cantidad de 77 UMAs (equivalentes hoy a $8.024.940); los correspondientes a la dirección letrada de HSBC Group Management Services Limited, doctores Bernard William Malone, en la cantidad de 48 UMAs (equivalentes hoy a $5.002.560), María Paula Bassi, en la cantidad de 1 UMAs (equivalentes hoy a $104.220), María Alicia Nájera, en la cantidad de 6 UMAs (equivalentes hoy a $625.320) y Brígida Verónica Kapovic, en la cantidad de 17 UMAs (equivalentes hoy a $1.771.740; arts. 16, 20, 21, 29, 51 y 58 de la ley 27.423 y Res. SGA 1930/26, CSJN).

Asimismo se reducen los honorarios fijados a favor de la representación letrada de la actora reconvenida, doctoras Carla Andrea Traut, en la cantidad de 40 UMAs (equivalentes hoy a $4.168.800), doctora Alejandra Fabiana Aoun, en la cantidad de 54 UMAs (equivalentes hoy a $5.627.880) y Gladys Ester Veliz, en la cantidad de 3 UMAs (equivalentes hoy a $312.600; arts. 16, 20, 21, 29, 51 y 58 de la ley 27.423 y Res. SGA 1930/26, CSJN).

Atendiendo al resultado del recurso y a la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establece a favor del letrado apoderado de la demandada reconviniente Banco GGAL S.A. —ex HSBC Bank Argentina S.A.—, doctor Martín Beretervide, la cantidad de 27 UMAs —equivalentes a $2.813.940— y a favor de las letradas de la actora, doctoras Alejandra Fabiana Aoun y Carla Andrea Traut, en conjunto, la cantidad de 19 UMAs —equivalentes a $1.980.180— (artículo 30 de la ley 27.423 y CSJN Res. SGA 1930/26).

El Juez Juan Perozziello Vizier no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Florencia Nallar **Fernando A. Uriarte**

Fecha de firma: 25/08/2026
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FERNANDO ALCIDES URIARTE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIO C GARCIA VILLALONGA, SECRETARIO DE CAMARA

#31445325#513647836#20260825101936971