

El uso de marca ajena en enlaces patrocinados en buscadores de Internet

Publicado en Derechos Intelectuales n. 16, pags. 39/71, Legis, 2011.

Por: Pablo A. Palazzi*

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace unos años los motores de búsqueda¹ en Internet forman parte de las herramientas indispensables para encontrar contenidos disponibles online. El crecimiento de los buscadores les ha permitido cumplir una importante función económica e informacional en el mundo contemporáneo². Los buscadores han creado nuevas formas de encontrar y mostrar información, han desplazado a numerosos actores en la industria de las tecnologías de la información, de la edición, de la publicación y de la publicidad, han creado un nuevo mercado virtual sobre la información y han generado nuevas oportunidades para el comercio electrónico tradicional. Con un largo listado de tareas que se realizan junto a la búsqueda de información en Internet, es entendible que a los buscadores les haya sido difícil mantener la calificación de meros intermediarios en las comunicaciones de Internet, y que hayan comenzado a tener problemas legales con el derecho de autor, la privacidad, las marcas ajenas que terceros usan para generar avisos y la información que recopilan y hacen accesible a terceros.

* Abogado. Agente de la Propiedad Industrial. Profesor de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, Facultad de Derecho de la Universidad de San Andrés. www.palazzi.com.ar. Estudio Allende & Brea.

¹ En este trabajo se hace referencia, de manera indistinta, a buscadores, motores de búsqueda o *search engines* para identificar los sitios de Internet que ofrecen el servicio de búsqueda. Los buscadores más importantes y difundidos son “Google”, “Yahoo!” y “Bing”.

² Para una historia de los buscadores de Internet ver Mark Condit, *The History of the Internet Search Engine Navigation and* identificar los sitios de Internet que ofrecen el servicio de búsqueda. Los buscadores más importantes y difundidos son “Google”, “Yahoo!” y “Bing”.

² Para una historia de los buscadores ver Van Couvering, E. “The history of the Internet search Engine: Navigational media and the traffic commodity”, en *Web Search: Multidisciplinary Perspectives*, Amanda Spink y Michael Zimmer, (comps.), colección Information Science and Knowledge Management, Springer, 2008, p. 177; Vise, D. y Malseed, M., *The Google Story*, Delta Books, pp. 10-58, y Stross, R., *Planet Google*, Free Press, 2008.

El presente trabajo busca ilustrar al lector sobre las cuestiones legales que se originan en el uso de una marca ajena en buscadores en Internet con la finalidad de generar publicidad patrocinada por competidores del titular marcario.

II. LA PUBLICIDAD EN BUSCADORES DE INTERNET

Durante muchos años la publicidad en la web funcionaba mediante avisos (generalmente *banners* gráficos), que aparecían arriba, al costado o debajo de los sitios de Internet. Esta publicidad permitía subvencionar el funcionamiento de muchos de los contenidos a los que se accedía online en forma gratuita en portales y sitios de Internet.

Recordamos que inicialmente las búsquedas en Internet no tenían publicidad. Los creadores de Google comenzaron su modelo de negocios con una actitud de desconfianza hacia el modelo publicitario de Internet pues consideraban que cualquier publicidad opacaba la exactitud de las búsquedas *online*, que era lo que justamente el buscador estaba orientado a lograr. Consideraban que un motor de búsqueda que privilegiara la publicidad y no al consumidor, no podía ser transparente al usuario³. De hecho, la misión corporativa de Google hace eco de esa finalidad: “*Google’s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful*”⁴.

³ En su tesis doctoral, que fue la base del motor de búsqueda Google, se puede leer de parte de Larry Page y Seregy Brin lo siguiente: “*We expect that advertising funded search engines will be inherently biased towards the advertisers and away from the needs of the consumers*”. Ver Brin, S. y Page, L., *The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine*, Computer Science Department, Stanford University, Stanford, disponible en Web: <<http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html>>.

⁴ Ver <<http://www.google.com/corporate/>>. Asimismo en la carta de los fundadores de Google Inc., presentada ante la SEC antes de la Opción Pública de Venta (OPV, o IPO, por su sigla en inglés), se puede leer: “*Google is not a conventional company. We do not intend to become one. Throughout Google’s evolution as a privately held company, we have managed Google differently. We have also emphasized an atmosphere of creativity and challenge, which has helped us provide unbiased, accurate and free access to information for those who rely on us around the world*”.

La importancia económica de la publicidad hizo insostenible esta situación. Entonces se decidió añadir al resultado de las búsquedas la publicidad online a través de un programa llamado Adwords⁵ basado en avisos generados por las palabras de búsqueda. De esta forma, Google comenzó a insertar publicidad mediante “enlaces patrocinados”⁶ (así denominados para diferenciarlos de los enlaces naturales, orgánicos o no pagos producto del resultado de una búsqueda en Internet), es decir, publicidad basada en las palabras ingresadas por el usuario al formular una búsqueda. Para ello el programa Adwords utiliza el sistema “coste por clic” (CPC). Con este método, el anunciante solamente paga cuando un usuario de Internet se interesa en la publicidad (básicamente cuando hace clic en el anuncio, independientemente del número de veces que éste aparezca en la web de Google). Este servicio ofrecido por Google se convirtió rápidamente en un éxito, y hoy en día es la principal fuente de sus millonarios ingresos⁷. Los anuncios de Adwords se muestran junto a los resultados de las búsquedas de Google (a la derecha o bien arriba en la pantalla de búsquedas), y solamente aparecen para determinadas palabras que el anunciante elige. El anunciante también especifica el importe máximo que está dispuesto a pagar por cada clic de una determinada palabra, ya que no todas las palabras tienen el mismo precio⁸. El resultado es que esta forma de

⁵ Google no inventó este sistema sino que usó una versión propia pero adaptando la idea del *pay-per-click* del buscador que había desarrollado la empresa Overture con su sitio <www.GoTo.com>. Esto hizo que Overture iniciara un juicio contra Google por infracción a la patente que Overture tenía sobre el sistema de publicidad *online* en el año 2001. El juicio tramitó durante varios años hasta que Yahoo! compró Overture. Google quería cerrar a toda costa este juicio antes de su OPV, y efectivamente las partes llegaron a un acuerdo antes de la OPV de Google. Yahoo! recibió 2.7 millones de acciones a cambio de una licencia perpetua por el uso de la patente. El modelo de GoTo.com era diametralmente opuesto al de Google. GoTo.com era un buscador de avisos pagos, que vendía sus espacios a publicitarios o redes de publicidad, al mejor postor. Es decir, existía una subasta de cada palabra o término, y el que más pagaba se quedaba con el derecho a tener la mejor posición para el aviso relacionado con esos términos. La publicidad se pagaba sólo cuando el usuario hacía clic en el aviso. Ver Olsen, S. y Gwendolyn, M., *Overture sues Google over search patent*, CNET News. Sobre este caso ver también Battelle, J., *The Search*, Penguin Group, 2005, p. 116 y Geddes, Brad, *Advanced Google Adwords*, Sybex, 2010, p. 2.

⁶ También conocidos como hipervínculos patrocinados (*sponsored links*) o publicidad por palabra clave (*keyword advertising*).

⁷ En el año 2010 el 96% de los ingresos de Google provino de la publicidad online. En el Reino Unido los ingresos de Google por publicidad fueron de 803 millones de dólares en los primeros tres meses del año 2008. Ver Cellan-Jones, R., “Google about to overtake TV”, en *BBC*, 17 de abril de 2008, <http://www.bbc.co.uk/blogs/technology/2008/04/google_how_big_is_too_big.html>.

⁸ Para una explicación detallada ver Lastowka, G., “Google’s Law”, 73 *Brook. L. Rev.* 1327 (2008).

publicidad es muy eficiente porque genera un retorno más adecuado a la inversión realizada⁹.

Desde siempre los competidores han intentado captar la atención de potenciales clientes en Internet. Primero usaron *metatags* o palabras ocultas en sus sitios que contenían términos coincidentes con las marcas de la competencia. Otra forma más reciente fue el pago a un buscador de una suma de dinero para usar las palabras clave (*keywords*) coincidentes con marcas de la competencia en avisos patrocinados, y de esa manera lograr aparecer en forma prominente dentro del buscador cada vez que alguien busca esos términos marcarios. A continuación se examina el tratamiento de estos temas por la jurisprudencia comparada.

III. JURISPRUDENCIA SOBRE EL USO DE MARCAS AJENAS COMO *METATAGS*

Resulta necesario tratar brevemente los casos de uso de marcas como *metatags* y de generación de ventanas de publicidad pues éstos constituyen el antecedente para el análisis del uso de marcas en publicidad de buscadores.

Cuando Internet dejó de ser una red académica para transformarse en escenario del comercio electrónico, resultó muy tentador usar marcas ajenas para atraer clientela. Fue así como aparecieron los problemas del uso de un signo distintivo ajeno como *metatag*, y del uso de signos como forma de generar publicidad en ventanas que mediante un programa (instalado generalmente sin consentimiento del usuario) detectaban el término de búsqueda y aparecían por encima del contenido del navegador. Ninguna de estas

⁹ La publicidad sólo aparece en el momento en que una persona está buscando determinado término y no otro en Internet. Y además quien publicita paga por el clic que lleva al usuario a su sitio, y no por quien visualiza el aviso. Si la misma publicidad se publicara en un diario, el precio sería mucho más alto e ineficiente pues el anuncio sería leído por cientos de personas que no tienen interés en ese él; en cambio, con el sistema de palabra clave el anuncio sólo se muestra a quien posiblemente esté interesado en verlo.

formas de publicidad o marketing tuvo un éxito definitivo, pero duraron lo suficiente como para generar problemas legales¹⁰.

A. El uso de marca como *metatag* es una infracción marcaria

Respecto a los *metatags*, para que sus páginas pudieran ser localizadas de manera más fácil, los creadores de sitios de Internet comenzaron a incluir palabras clave¹¹ en el texto en formato HTML de sus páginas web. Estos textos –al igual que el código HTML– no son visibles para los usuarios pero sí para los motores de búsqueda que pueden obtener de ellos el contenido relevante de las páginas e indexarlos en forma rápida¹².

Este tipo de práctica desleal fue reconocida inicialmente por la doctrina con el nombre de *meta-tagging*¹³, y tiene el propósito de captar la atención de los usuarios de Internet mediante un sutil empleo de marcas ajenas. Este uso sería ilegal en Argentina porque, como sostuvimos en otra oportunidad¹⁴, implica un uso marcario sin autorización de su titular. La totalidad de la doctrina ha concluido en forma unánime que el uso de una marca ajena como un *metatag* sin autorización constituye violación del derecho marcario¹⁵. Los tribunales también han considerado ilegal esta práctica en numerosas

¹⁰ Los casos que se mencionan en este apartado son estadounidenses o europeos pues son las jurisdicciones donde más se han litigado estas cuestiones.

¹¹ Denominados *meta keyword tags* o *metatags*.

¹² Por ejemplo, un sitio de venta de zapatos incluiría los *metatags* “calzado-zapatos-zapatillas”. De esa forma se logra mejorar el tráfico de usuarios a la página, ya que cuando un usuario busca alguno de estos términos el buscador lista la página en una posición prominente asumiendo que el contenido de esa página guarda relación con esos términos. Como todo recurso gratuito, fue objeto de abuso: muchos *webmasters* incluyeron términos muy comunes y requeridos asiduamente por usuarios de Internet repetidos numerosas veces, para lograr relevancia, aunque su contenido no tuviera nada que ver con esos términos. También como forma de atraer a clientes de la competencia, comenzaron a insertarse marcas ajenas como *metatags*, usando signos distintivos de terceros sin autorización de su titular.

¹³ Massaguer, J., “Las marcas en Internet”, en *Derecho de Internet*, Cabanellas De Las Cuevas (dir.), Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2004, pp. 236-240; Woods, N.R., “Initial Interest Confusion in Metatag Cases: The Move From Confusion to Diversion”, 22 *Berkeley Tech. L.J.* 393 (2007).

¹⁴ Cabanellas, G. Palazzi, P., “Derecho de Internet en Argentina”, en *Derecho de Internet*, Cabanellas de las Cuevas (dir.), obra colectiva, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2004, pp. 236-240,

¹⁵ Marzorati, O., “Los problemas de Internet y la franquicia comercial”, *R.D.C.O.* 2001-433; Mercuriali, Carlos, “El desafío de las marcas en Internet”, *LL 2000-C*, 1351; Lorenzetti, Ricardo, “Comercio electrónico y defensa del

oportunidades¹⁶.

La decisión norteamericana más importante en materia de *metatags* ha sido la del caso *Brookfield v. West Coast Entertainment Group*¹⁷, donde se desarrolló la teoría de la confusión inicial (“*initial interest confusion*”) aplicada a Internet. El caso es importante porque en este supuesto las marcas eran solamente usadas como *metatags* y no aparecían en ningún otro lugar del sitio o del nombre de dominio. Ambas partes eran usuarias de la marca “Movie Buff”. Aplicando el análisis tradicional de confusión marcaría el tribunal concluyó que sería difícil fallar a favor de la actora pues no resultaba razonable que un usuario creyera que el sitio de West Coast estaba patrocinado por la actora Brookfield sólo porque aparecía en los resultados luego de una búsqueda del término “movie buff”. En cambio, al aplicar la doctrina de la confusión inicial o “*initial interest confusion*”¹⁸ el resultado del tribunal era otro: el uso no autorizado del *metatag* “*desviaba inicialmente la atención*” de los consumidores que buscaban los productos de Brookfield hacia los productos de West Coast.

El tribunal comparó el uso del *metatag* en este caso con un letrero falso puesto al costado de la ruta que en forma engañosa sugiere a los consumidores que salgan de la ruta para llegar a un determinado lugar, arribando a un destino distinto. Una vez allí, y superada la “confusión inicial”, el consumidor comprará el producto de la competencia, pero el desvío de clientela tendrá lugar igualmente. Con esto concluyó que existía una infracción marcaría. Luego la jurisprudencia norteamericana se consolidó basando todas

consumidor”, *LL 2000-D*, 1003, y Cabanellas, “Derecho de Internet en Argentina”, en *Derecho de Internet, op. cit.*, pp. 236-240.

¹⁶ Ver fallos citados por Massaguer, *op. cit.*, p. 237.

¹⁷ 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

¹⁸ Esta importante doctrina se originó en un fallo de la jurisdicción de los tribunales de Nueva York en el caso *Grotian, Henfferich, Schulz, Th. Steinweg v. Steinway & Sons*, 523 F.2d 1331 (1975).

sus decisiones en este primer precedente¹⁹.

Hay que aclarar que los casos de *metatags* hoy en día son muy escasos, aunque siguen existiendo. La técnica de usar marcas del competidor en la página de la competencia funcionó mientras los buscadores “leían” y usaban los *metatags* para indexar páginas. Pero con el tiempo los buscadores refinaron sus algoritmos y comenzaron a ignorar el contenido de los *metatags*²⁰, ya que resulta mucho más positivo analizar el texto y el contenido real del sitio, los hipervínculos existentes desde y hacia el sitio (en número y cantidad) y sus cambios para determinar la relevancia del mismo²¹.

B. Uso de marca como palabra clave para generar una ventana de publicidad

Mientras que los casos de uso de marcas como *metatags* siempre fueron considerados ilegales, los casos de uso de marcas para activar ventanas publicitarias fueron más controvertidos en el derecho estadounidense. Las ventanas con publicidad (“*pop up advertisement*”) se generaban con un programa introducido en el ordenador del usuario que detectaba un término de búsqueda y sobreimprimía una ventana encima del navegador del usuario con publicidad. El resultado era que en la pantalla del usuario aparecía una referencia a la marca del competidor encima de la búsqueda realizada por el navegante, quien debía cerrar esa ventana para poder ver el sitio que realmente buscaba.

¹⁹ Ver, por ejemplo, *Tdata Inc. v. Aircraft Technical Publishers*, 2006 WL 181991 (S.D. Ohio Jan. 23, 2006), y *Venture Tape Corp. v. McGills Glass Warehouse*, 540 F.3d 56 (1st Cir. 2008).

²⁰ Sullivan, D., “Death of a Meta Tag”, publicado en el blog Search Engine Watch, Oct. 1, 2002, <http://www.searchenginewatch.com/sereport/print.php/34721_2165061>. El autor explica que el valor de añadir *metatags* a las páginas disminuyó mucho para esa época porque sólo un buscador –Inktomi– se preocupaba entonces por “leer los *metatags*”. Ver también GOLDMAN, E., “Google Confirms that Keyword Metatags Don’t Matter”, post en el blog personal del autor realizado el 22/9/2009.

²¹ Además, con el desarrollo de Google Adwords, si las técnicas de SEO no funcionan adecuadamente y no se logra aparecer en la columna de la izquierda, siempre se puede pagar para aparecer en la columna de la derecha.

En el caso *U-Haul Int'l, Inc. v. WhenU.com* el tribunal consideró que la demandada no hacía uso de las marcas de la actora cuando aparecían las ventanas de publicidad. Entre otras razones, el tribunal señaló que no había “*framing*” de sus avisos dentro del sitio de U-Haul, pues los avisos se mostraban en una ventana separada; además, la aparición simultánea de ambas marcas (la ventana original del actor y la ventana *pop up* del demandado) no configuraban “uso” de marca bajo la *Lanham Act*; la demandada solo incluía la dirección de Internet (URL) de U-Haul en su directorio, no la marca, y ello no constituía “uso” según el tribunal, pues “*WhenU does not place the U-Haul trademarks in commerce; the SaveNow program merely uses the U-Haul url*”²²; y, finalmente, el programa era instalado por el consumidor.

En el caso *Wells Fargo & Co. v. WhenU.com*²³ se siguió una línea de razonamiento similar al sostener que no había uso marcario pues sólo se usaba el URL, no se impedía el acceso al sitio de la actora ni se realizaba un *framing* del mismo, y se calificaron las acciones de la demandada como una suerte de publicidad comparativa²⁴ dado que las marcas aparecían en ventanas yuxtapuestas o separadas y el consumidor podía elegir.

El último caso de la saga de demandas contra la compañía de adware es *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc.*²⁵. En la decisión respectiva el tribunal federal del segundo circuito revocó la decisión de primera instancia a favor de la actora y sostuvo que el directorio de palabras clave de WhenU.com que se usaba para activar ventanas no violaba el derecho marcario del actor. Para el tribunal, el uso de la marca del actor en un

²² Entendemos que este es un claro error del tribunal porque la URL de una dirección de Internet contiene la marca del titular. Aquí el tribunal cita el caso *Lockheed Martin* para sostener que los nombres de dominio, como los nombres comerciales, no se usan como marca cuando se usan solamente para identificar un negocio; para que se cometa la infracción marcaria deben usarse para indicar el origen de un producto o servicio. El uso en este caso no debería ser considerado infracción marcaria porque la demandada usaba la marca para fines de establecer un hipervínculo.

²³ 293 F. Supp. 2d 734 (E.D. Mich. 2003).

²⁴ Cabe recordar que en Estados Unidos la publicidad comparativa es ampliamente favorecida por la FTC y por los tribunales federales. Se cita como ejemplo el caso que convalidó como legal la frase publicitaria: “*If You Like ESTEE LAUDER You’ll Love BEAUTY USA*” en el caso *Diversified Mktg., Inc. v. Estee Lauder, Inc.*, 705 F. Supp. 128 (S.D.N.Y. 1988), entre muchos otros.

²⁵ *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 309 F.Supp.2d 467 (S.D.N.Y. 2003).

directorio inaccesible en el ordenador del usuario no constituía uso de marca²⁶. Este caso es importante porque introdujo, si bien por breve tiempo, la idea según la cual usar una marca sin que sea vista no configura uso de marca²⁷.

IV. JURISPRUDENCIA COMPARADA SOBRE EL USO DE MARCAS AJENAS COMO PALABRAS CLAVE PARA GENERAR PUBLICIDAD EN BUSCADORES

Tal como se explicó al comienzo de este trabajo, actualmente la publicidad en Internet permite ofrecer avisos adjuntos a las búsquedas. Estos avisos se activan por una o varias palabras clave que el anunciante elige como término de búsqueda y que pueden ser “reservadas”²⁸ por cualquiera que desee hacer uso de este sistema de publicidad. Por ejemplo, si un comerciante desea vender zapatillas reservará en el sistema de Google Adwords y pagará para que aparezca un aviso cada vez que un usuario tipee en el buscador de Internet el término “zapatillas”. Este aviso aparecerá al costado y arriba de los resultados de búsqueda, confundiendo en la pantalla con los resultados naturales del buscador.

También se pueden usar palabras que son marcas para generar avisos relacionados con esas marcas, aunque no se tenga autorización del titular (no hay control previo de titularidad de la marca por parte del buscador). En el ejemplo anterior, un vendedor puede generar avisos cuando se busque por la palabra “Nike” aunque no tenga relación

²⁶ El tribunal razonó del siguiente modo: “[a] company’s internal utilization of a trademark in a way that does not communicate it to the public is analogous to a [...] individual’s private thoughts about a trademark. Such conduct simply does not violate the Lanham Act, which is concerned with the use of trademarks in connection with the sale of goods or services in a manner likely to lead to consumer confusion as to the source of such goods or services”.

²⁷ Sin embargo, en el año 2009 el tribunal aclaró este malentendido en el caso *Rescue.com v. Google*, lo que se explica en el próximo punto.

²⁸ Es difícil encontrar el término adecuado para esta nueva forma de elegir palabras relacionadas con la publicidad. Algunos hablan de “comprar keywords” pero técnicamente es incorrecto, pues la misma palabra clave la pueden usar varias personas (todos los que paguen el mínimo que el algoritmo requiere para aceptar la oferta). Otros usan el término “reservar”. Tal vez la palabra más acertada sea “alquilar”, pues la misma se usa mientras se le abone el valor de la palabra clave, valor generado por el juego de la oferta y la demanda.

alguna con la marca. Si es un competidor de “Nike” quien usa el término marcario para atraer consumidores a sus propios productos se producirá un conflicto marcario. Cuando el titular marcario toma conocimiento de estos usos no autorizados de su marca²⁹ reclama al competidor que la ha usado sin permiso o al buscador que administra la plataforma publicitaria donde ello ocurre (o a ambos).

Seguidamente se analizan las principales cuestiones marcarias desarrolladas en el derecho comparado³⁰.

A. El concepto de uso marcario y la responsabilidad del anunciante

Los tribunales de todo el mundo han tenido que adaptar y aplicar el derecho de marcas en la era de Internet. Las normas jurídicas que actualmente regulan los signos distintivos no fueron escritas teniendo en miras estos nuevos usos, que ahora hacen posibles las tecnologías de *publicidad online*. Por eso, nunca un concepto marcario como “uso de la marca” había sido tan debatido con anterioridad a los fines de determinar una infracción³¹.

²⁹ Este uso marcario ocurre a cualquier nivel y por otra parte es fácilmente comprobable con solo tipear las marcas conocidas en el buscador y ver qué avisos generan. Si aparece publicidad de un competidor al lado de los resultados orgánicos como respuesta a la búsqueda de la marca, y si la marca no contiene además un término genérico que pueda ser usado para generar un aviso, entonces es probable que se esté usando la marca sin autorización en el enlace patrocinado.

³⁰ Para un análisis de casos del derecho comparado sobre el uso marcario en Internet ver Bednarz y Waelde, “Search Engines, Keyword Advertising and Trade Marks: Fair Innovation or Free Riding?”, en Edwards y Waelde, *Law and the Internet*, Oxford, Hart Publishing, 2009, p. 304. Ver también el reciente documento de la OMPI sobre las marcas e Internet, en OMPI, SCT/24/4, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en: <www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_24/sct_24_4.pdf>.

³¹ Piense el lector que este problema del uso marcario no ocurre solo con la publicidad que se genera en un buscador el Internet abierto. Otros espacios online ya están experimentando con nuevas formas de publicidad. Amazon puede incluir avisos patrocinados de un fabricante cuando el usuario busca otro producto de la competencia. La red social Facebook recientemente instauró una modalidad llamada “sponsored stories”: la idea de Facebook con las *sponsored stories* (historias patrocinadas) es poder utilizar contenido de los usuarios para promocionar marcas, sitios, lugares, tiendas, etc. El producto se ofrece a compañías que tengan grupos o perfiles con una página institucional dentro de Facebook, y mediante un pago pueden acceder a esta nueva forma de publicidad. Las opciones para los usuarios pueden ser variadas y según lo que la compañía quiera, podrá invitar a los usuarios a unirse a un grupo, o hacer clic en “Me Gusta” o agregar un perfil. De esa forma, si un usuario de Facebook escribe en su pared que está tomando un café en Starbucks y decide promocionar esa marca, todos sus contactos o “amigos” verán el aviso de su amigo

Afortunadamente en la base del derecho marcario está siempre presente el derecho de la competencia desleal. Así, cuando para el juez aparece la idea de aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, de cualquier manera que implique aprovecharse de la marca ajena sin permiso, y cuando ello repercute de algún modo en la clientela, el derecho de marcas aparece como una forma de impedir un acto de competencia desleal.

En la siguiente sección se resume la jurisprudencia estadounidense y luego la europea.

B. Jurisprudencia de Estados Unidos sobre uso de marcas en buscadores

En Estados Unidos la jurisprudencia sobre el uso de marcas en buscadores se encontró en un comienzo dividida, pudiéndose hablar de una interpretación novedosa y de otra más tradicional. La novedosa realizó un esfuerzo por adaptar el derecho marcario a las nuevas tecnologías, al paso que la tradicional se limitó a sostener que el uso marcario es un simple uso interno no alcanzado por la ley de marcas. Esta última posición luego tuvo que cambiar de criterio y dejar de lado su interpretación limitadora.

En Estados Unidos los tribunales comenzaron a aplicar la doctrina de la “*initial interest confusion*”³², originada en los casos de *metatags*, a los supuestos de uso de *keywords* o palabras clave coincidentes con marcas no autorizadas. Esta postura jurisprudencial sostiene que el consumidor llega al sitio del competidor engañado temporariamente, y al tiempo de estar allí probablemente se da cuenta de que se trata de un producto con una

tomando un café en sus perfiles o muros, pero con el patrocinio de la marca en cuestión. A los fines legales, cabe preguntarse a quién se le imputa el uso de la marca en este caso: ¿al anunciante, al usuario o a la red social?

³² Para una explicación ver Cabanellas, Guillermo y Palazzi, Pablo, “Derecho de Internet en la Argentina”, en *Derecho de Internet, op. cit.*, p. 45

marca diferente a la que busca, pero que ello es suficiente para considerar la existencia de un uso inicial deshonesto de la marca. De allí que esta categoría de confusión reciba el nombre de *pre sale confusion* o *initial interest confusion*³³.

Uno de los primeros casos de Estados Unidos data del año 2004. En el caso *Playboy Enterprises v. Netscape Communications*³⁴ se sostuvo que existía infracción marcaria pues el demandado Netscape hacía aparecer un banner de publicidad con la búsqueda de determinado término marcario de la competencia. En el caso, cada vez que un consumidor tipeaba la palabra “*playmate*” o “*playboy*” en el buscador de Netscape (dos términos que son marca registrada de Playboy) aparecía un banner de publicidad de la competencia. El tribunal entendió que esto podría confundir a los consumidores, induciéndolos a creer que esos banners eran publicitados por Playboy, y ello bajo la teoría del “*initial interest confusion*”, pero también invocó otros factores que hacían alusión a confusión directa del consumidor. Este asunto inició una línea de casos que considera ilegal el uso de marcas en publicidad de buscadores.

En todos estos casos se responsabilizó al competidor que “compraba” en un buscador una marca de la competencia para “activar” un aviso. Esta tendencia esa sido seguida por los tribunales de los circuitos tercero, noveno y décimo de Estados Unidos.

En el caso *800-JR Cigar Inc. v. GoTo.com*³⁵ se sostuvo, siguiendo al caso *Government Employees Insurance Co. v. Google Inc.*³⁶, que la venta de *keywords* equivalentes a marcas por parte de un buscador de Internet configura uso de la marca en el comercio, de conformidad con el significado consagrado en la ley federal de marcas. Y ello habilitaba para seguir un juicio por infracción marcaria. El tribunal fue muy claro en

³³ La doctrina ha sido recientemente reconocida también por tribunales ingleses. Ver la nota de Peter O’Byrne y Ben Allgrove, “Initial interest confusion recognized by the English courts”, en *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (2011), disponible en Web: <<http://jiplp.blogspot.com/2011/02/initial-interest-confusion-recognized.html>>.

³⁴ *Playboy Enters., Inc. v. Netscape Commc’ns Corp.*, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004).

³⁵ 437 F.Supp 2d 273.

³⁶ 330 F. Supp. 2d 700, 73 USPQ2d 1212 (E.D. Va. 2004).

sostener que el buscador Goto.com usaba la marca de la actora de tres formas: (i) Goto.com se beneficiaba comerciando las marcas (“*traded on the value of the marks*”) al aceptar el pago de los competidores de JR-Cigar para figurar en forma más prominente en los resultados de búsqueda; (ii) Goto.com era parte necesaria del accionar denunciado, pues por su propia voluntad se había transformado en un conducto para desviar clientela y había decidido montar un negocio que consistía en que antes de los resultados naturales de búsqueda apareciera la marca del competidor cuando los consumidores buscaban la marca de la actora, y (iii) Goto.com tenía una herramienta llamada “Search Term Suggestion Tool” que había identificado las marcas de la actora como términos efectivos de búsqueda y las había ofrecido a sus competidores.

En el caso *Buying for the Home, LLC v. Humble Abode, LLC*³⁷ se volvió a sostener que existía un claro uso de la marca a los fines de la *Lanham Act*. Ambas partes vendían muebles y la demandada usaba la marca en el buscador como publicidad. Luego de repasar los precedentes el tribunal concluyó que se configuraba uso de la marca en el comercio y en conexión con bienes y servicios del demandado porque la marca de la actora había sido utilizada para generar publicidad a favor de la demandada cada vez que se buscaba la marca de la primera generando un hipervínculo al sitio del demandado. Es decir, la marca se usaba no sólo en la oferta de bienes y servicios sino incluso para generar un link a la página web de la demandada donde el usuario podía realizar compras de muebles.

³⁷ 459 F. Supp. 2d 310.

En el caso *Boston Duck Tours, LP v. Super Duck Tours, LLC*³⁸ se consideró que el uso de la marca en un aviso en Google constituía un uso marcario según la *Lanham Act* pues el aviso llevaba directamente al usuario al sitio de la competencia e implicaba un uso en publicidad prohibido por la Ley de Marcas estadounidense.

En el caso *Storus v. Aroa*³⁹ se consideró que existía *initial interest confusion* por el uso de la marca “Smart Money Clip” por el competidor de Storus, Aroa, en la publicidad del buscador Google y en el buscador interno del sitio de compras www.skymall.com. En este caso se probó que las búsquedas en Google habían arrojado 36.000 impresiones que llevaron a 1.300 usuarios al sitio de la competencia, lo que era clara prueba del desvío de clientela.

La doctrina tradicional que consideraba que en estos casos no había “uso de marca” estuvo vigente sólo un par de años en el segundo circuito. Siguiendo la interpretación del fallo del segundo circuito en el caso *1-800 Contacts* (ver el comentario a este caso en la sección III de esta nota) se pensó que en esta jurisdicción la regla vigente respecto de dichos casos era la de desestimar que se configurara uso de marca. Sin embargo ese tribunal, a comienzos del año 2009, interpretó en el caso *Rescue.com v. Google*⁴⁰ que el precedente aludido (*1-800 Contacts*) no aplicaba a los casos donde se discutía el uso de la marca en publicidad en buscadores y reenvió nuevamente el caso a juicio. El tribunal aclaró que cuando la ley de marcas se refiere al “uso” lo hace principalmente con la finalidad de determinar su registro, no en términos de infracción marcaria. Toda esta explicación es dada por el tribunal en un extenso anexo a la resolución judicial. Con

³⁸ 527 F. Supp. 2d 205 (D. Mass. 2007) (“Because sponsored linking provides a user with a direct link to an infringer’s website, the use of a trademark in sponsored linking qualifies as use in advertising under the plain language of the Lanham Act”).

³⁹ Ver, entre otros, *Storus Corp. v. Aroa Marketing Inc.*, 2008 WL 449835 (N.D. Cal. Feb. 15, 2008).

⁴⁰ *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009).

esta decisión, la actora desistió del juicio. El desistimiento se fundó en que Google habría removido voluntariamente la marca de la actora del sistema de sugerencia de palabras⁴¹ (*keyword suggestion tool*) y del aviso en cuestión. La empresa actora sin embargo declaró luego del fallo que la decisión era una victoria⁴².

El fallo es muy importante porque la norma que inmuniza a los intermediarios de Internet frente a infracciones a la propiedad intelectual en Estados Unidos (la DMCA) es de dudosa aplicación a los motores de búsqueda en cuestiones marcarias⁴³; por lo tanto, la única opción del buscador para evitar la responsabilidad por infracción marcaria es argumentar que no hay “uso” marcario ni confusión del consumidor.

C. Jurisprudencia de la Unión Europea sobre uso de marcas en buscadores anterior al caso *Google France*

En la Unión Europea se concluyó que en casos análogos a los anteriormente mencionados pero ocurridos en el Viejo Continente se configuraba uso de marca, y que tal uso era realizado por el competidor en el tráfico económico, motivo por el cual dedujo responsabilidad del anunciante por infracción marcaria. Respecto a la responsabilidad del buscador por permitir el uso de la marca, en la jurisprudencia europea –y especialmente en Francia⁴⁴– se adoptó una posición consistente en condenar todo uso no autorizado. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Justicia, al intervenir en el

⁴¹ A diferencia del formulario de quejas para remoción de marcas de Google Adwords, Google todavía no ofrece un sistema automático de remoción de la marca del sistema de Keyword Suggestion Tools.

⁴² Ver <<http://www.rescuecom.com/a-case-of-david-versus-googleiath.html>>.

⁴³ Walker, Craig, *Application of the DMCA Safe Harbor Provisions to Search Engines*, 9 Va. J.L. & Tech. 2 (2004), <http://www.vjolt.net/vol9/issue1/v9i1_a02-Walker.pdf>.

⁴⁴ Ver un excelente resumen de la jurisprudencia francesa en Pirlot De Corbion, Sophie, “Réfèrencement et droit des marques: quand les mots clés suscitent toutes les convoitises”, en *Google et les nouveaux services en ligne*, Strowel, Alain y Traille, Jean-Paul (dirs.), obra colectiva, Larcier, Bruselas, 2008, y el resumen en Ott, S., *AdWords Lawsuits in France - Trademarks as keywords illegal?*, <<http://www.linksandlaw.com/adwords-google-keyword-lawsuit-France.htm>>.

asunto “Google France”, entendió que el buscador podría ampararse en la Directiva Europa de Comercio Electrónico en el supuesto de concurrir los requisitos del *safe harbour* para proveedores de *hosting*. Veamos ahora una breve introducción a los tres casos que llegaron al Tribunal y que generaron el fallo que dispuso que un competidor comete infracción marcaria con ocasión del uso de una marca de un tercero para generar avisos en buscadores.

En el primer caso (*C-236/08*), la empresa Louis Vuitton había descubierto que la introducción en el motor de búsqueda de Google de los términos que integran las marcas de Vuitton daba lugar a la aparición, bajo enlaces patrocinados, de hipervínculos o enlaces a sitios en los que se comercializaban imitaciones de productos Vuitton. Por ello inició un juicio de infracción marcaria en el cual se demostró también que Google ofrecía⁴⁵ a los anunciantes la posibilidad no sólo de seleccionar palabras clave correspondientes a las marcas de Vuitton, sino también de combinarlas con expresiones que denotan falsificación, como “imitación” y “copia”. La Sentencia del 4 de febrero de 2005 del *Tribunal de grande instance* de París, confirmada en apelación por Sentencia del 28 de junio de 2006 de la *Cour d’appel de Paris*, condenó a Google por violación de los derechos de marca de Vuitton.

El segundo caso (*C-237/08*) se inició por la compañía Viaticum, titular de las marcas francesas “Bourse des Vols”, “Bourse des Voyages” y “BDV”, registradas para servicios de organización de viajes. Luteciel es una compañía que ejerce una actividad

⁴⁵ Como ya explicamos antes, la plataforma de publicidad de *Google Adwords* tiene una funcionalidad que se llama *Keyword suggestion tool* por la cual el programa sugiere al anunciante, y este puede aceptar, las palabras clave más interesantes para lograr atraer un mayor número de clics sobre sus avisos. Estas sugerencias, se basan entre otras cosas, en las palabras más buscadas en Internet, información que está en poder del buscador pues éste la recopila con cada búsqueda y la almacena. Estas palabras pueden sin lugar a dudas constituir marcas ya que el algoritmo carece de un filtro que compare cada término buscado con un registro de marcas. Los tribunales franceses consideraron que esto hacía del buscador una *parte interesada*.

de prestación de servicios informáticos para agencias de viajes, y se encarga de la edición y mantenimiento del sitio de Internet de Viaticum. Ahora bien, Viaticum y Luteciel probaron que la introducción en el motor de búsqueda de Google de los términos que integran las marcas mencionadas daba lugar a la aparición como enlaces patrocinados de hipervínculos a sitios de competidores de Viaticum. Se demostró también en el juicio que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad de seleccionar con este fin palabras clave correspondientes a dichas marcas. Viaticum y Luteciel demandaron solamente a Google. Mediante Sentencia del 13 de octubre de 2003, el *Tribunal de grande instance de Nanterre* estimó que Google había incurrido en violación de derechos de marca y condenó a dicha empresa a reparar el perjuicio sufrido por Viaticum y Luteciel. Google interpuso recurso de apelación ante la *Cour d'appel de Versailles*. Este último órgano jurisdiccional, mediante Fallo del 10 de marzo de 2005, consideró que Google había coadyuvado a la violación de derechos de marca y confirmó la Sentencia del 13 de octubre de 2003.

En el tercer caso (C-238/08), el señor Thonet (titular de la marca francesa “Eurochallenges”) y la empresa CNRRH obtuvieron constatación fehaciente de que la introducción en el motor de búsqueda de Google del término que integra la marca mencionada daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”, de enlaces a sitios de competidores de CNRRH, explotados respectivamente por los señores Raboin y Tiger. Se demostró también que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad de seleccionar con este fin dicho término como palabra clave. En el marco de la demanda presentada por el Thonet y CNRRH, Raboin, Tiger y Google fueron condenados por violación del derecho de marca mediante Sentencia del 14 de diciembre

de 2004 del *Tribunal de grande instance de Nanterre*, confirmada en apelación mediante Fallo del 23 de marzo de 2006 de la *Cour d'appel de Versailles*.

Los tres fallos fueron objeto de apelación ante la Corte de Casación francesa, tribunal que decidió suspender los procedimientos y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales que el Tribunal respondió en lo que se conoce como el caso *Google France* (la principal demandada en todos los casos).

C. El caso *Google France* y la responsabilidad del anunciante

El Tribunal de Justicia europeo dictó su decisión el 23 de marzo de 2010⁴⁶. El caso *Google France* fue el primer fallo del Tribunal de Justicia la Unión Europea en tratar la cuestión relativa al uso de marcas en enlaces patrocinados de buscadores de Internet. El Tribunal dictó otros fallos donde trató cuestiones relativas al uso por parte de *resellers* y al *de-branding*⁴⁷.

A raíz de las remisiones de la Corte de Casación francesa, el Tribunal europeo en el caso *Google France* debió interpretar la Directiva de Marcas⁴⁸ y su aplicación al caso de publicidad en buscadores. Por esta norma, el titular de la marca está facultado para

⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, Sentencia del 23 de marzo de 2010 en los casos *Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA* (asunto C-236/08) y otros, fallo publicado en LL 2010-E-215. Ver comentarios al fallo en Cornthwaite, Jonathan, "To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France Adwords cases", *E.I.P.R.* 2010, 32(7), 352-359, y Palazzi, Pablo, "El caso 'Google France v. Louis Vuitton' en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el uso no autorizado de marcas en publicidad en buscadores y la inmunidad de los intermediarios de Internet", LL 2010-E-215.

⁴⁷ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 25 de marzo de 2010, *Die Berg Spechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni, Trekking at Reisen GmbH*. En junio de 2010 el Tribunal Europeo dictó otro fallo respecto del caso holandés *Primakabin v. Portakabin* donde añadió nuevas consideraciones sobre ciertos usos lícitos del *reseller* en Internet y el *de-branding*. Existen además 3 casos más pendientes de decisión sobre el mismo tema.

⁴⁸ Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (*DOCE* N° L 40 del 11.2.1989, p. 1). Bajo el derecho comunitario europeo, la interpretación que realiza el máximo tribunal cuando una corte local le referencia un caso es vinculante para ese tribunal y los subsiguientes que tengan el mismo caso.

“prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca”.

El Tribunal recuerda que el uso del signo idéntico a la marca se produce en el tráfico económico si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y *no en la esfera privada*. Esta primera precisión es importante porque deja en claro que el uso que el anunciante le da a la marca no es cualquier uso, sino uno con fines de publicidad orientado a atraer clientela⁴⁹.

En la decisión del caso *Google France* se diferencia claramente el uso del signo marcario por parte del anunciante y por parte del motor de búsqueda. En el primer caso se considera que existe un uso marcario con fines comerciales, en el segundo se llega a la conclusión opuesta: es decir, el buscador, al ofrecer la posibilidad de reservar o adquirir una palabra idéntica o similar a una marca no está haciendo uso de la marca y por ende nunca podría infringir los derechos del titular marcario⁵⁰. Ello deja solo al anunciante como responsable.

⁴⁹ Respecto del anunciante el Tribunal dijo: “la selección de una palabra clave idéntica a la marca tiene por objeto y por efecto la aparición en pantalla de un enlace promocional al sitio en el que comercializa sus productos y servicios. Dado que el signo seleccionado como palabra clave es el medio que determina la aparición del anuncio publicitario, no puede negarse que el anunciante utiliza dicho signo en el contexto de sus actividades comerciales y no en la esfera privada”.

⁵⁰ Respecto al buscador, el Tribunal explicó “que el uso de un signo idéntico o similar a una marca por un tercero implica, como mínimo, que éste utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. El servicio de referenciación [del buscador] permite a los clientes utilizar signos idénticos o similares a marcas, sin que el prestador de dicho servicio haga por sí mismo uso de estos signos [...]. Crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el prestador del servicio haga por sí mismo uso del signo”.

Poniendo énfasis en la función de intermediario agrega: “Dado que posibilita que su cliente utilice el signo, su papel no debe examinarse a la luz de [la normativa marcaria] [...] sino, en su caso, de otras normas jurídicas, como las mencionadas en el apartado 107 de la presente sentencia [normativa de comercio electrónico]”. Para el Tribunal Europeo el buscador no usa la marca en el tráfico económico, lo cual hace que el análisis de infracción de la marca se practique sólo respecto del anunciante. En otro capítulo de la decisión, el Tribunal se dedica a explicar por qué el *safe harbour* de la Directiva Europea de Comercio Electrónico se aplica al sistema de publicidad del buscador y podría eximirlo de responsabilidad si se dan los requisitos de la Directiva de Comercio Electrónico.

El Tribunal adopta un concepto amplio de uso de marca para productos o servicios. Entiende que el hecho de que la marca no se vea no significa que no sea usada. Para llegar a este razonamiento explica: (i) Que en las enunciaciones de las normas comunitarias figura únicamente “*una enumeración no exhaustiva de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir*”⁵¹; (ii) Que, por lo tanto, la circunstancia de que el signo que utilice el tercero con fines publicitarios no aparezca en la propia publicidad no significa, por sí sola, que este uso no encaje en el concepto de “*uso [...] para productos o servicios*” en el sentido de la norma interpretada, y además, (iii) Que interpretar dicha enumeración en el sentido de que sólo los usos que menciona son relevantes supone ignorar que la norma se redactó antes de la plena aparición del comercio electrónico y del desarrollo de la publicidad en este medio.

Luego precisa claramente el problema planteado por las nuevas tecnologías publicitarias: “*estas formas electrónicas de comercio y publicidad son las que más pueden dar lugar, mediante el uso de tecnologías informáticas, a usos distintos de los enumerados en las normas comunitarias citadas*”⁵².

Si alguna duda queda de la interpretación amplia que el Tribunal europeo realiza sobre posibles usos infractores en Internet de la marca por parte del competidor, basta leer este párrafo final del razonamiento:

⁵¹ Criterio sostenido en forma unánime por la doctrina europea. Ver Fernández Novoa, Carlos, Otero Lastres, José y Botana Agra, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 493.

⁵² La interpretación del Tribunal de la Unión Europea es elogiada pues aplica la norma según su finalidad superando los problemas que presenta un nuevo desarrollo tecnológico como es la publicidad en Internet.

“En el caso del servicio de referenciación, consta que el anunciante que selecciona como palabra clave un signo idéntico a una marca ajena pretende que los internautas que introduzcan esta palabra como término de búsqueda pulsen no sólo en los enlaces del titular de la marca que se muestren, sino también en el enlace promocional del anunciante. Resulta también manifiesto que en la mayor parte de los casos el internauta que introduce el nombre de una marca como término de búsqueda pretende encontrar información u ofertas sobre los productos o los servicios de dicha marca. Por lo tanto, cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la búsqueda, enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de competidores del titular de la marca, el internauta puede percibir estos enlaces [...] como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca”.

Sentado que la marca es usada en el tráfico comercial y que dicho uso es para productos y servicios, el Tribunal concluye su análisis explicando por qué se pueden afectar los derechos del titular de la marca mediante este uso publicitario online. Para ello analiza la función publicitaria y de indicación de origen del derecho marcario.

Respecto a la función publicitaria de la marca, sostiene que esta función no se ve afectada pues el titular marcario aparece en los resultados naturales del buscador generalmente en forma prominente en los primeros lugares, y por ende el titular tendría la oportunidad de publicitar o comunicar sus productos con su marca a sus *potenciales* consumidores⁵³.

⁵³ Según señala el Tribunal europeo en sus párrafos 96 y 97: “Según lo manifestado por el propio órgano jurisdiccional remitente, la situación sobre la que versan las cuestiones prejudiciales se concreta en la aparición de enlaces promocionales en respuesta a la introducción por el internauta de un término de búsqueda que corresponde a la marca seleccionada como palabra clave. Consta también en estos asuntos que los enlaces promocionales aparecen al lado o encima de la lista de resultados naturales de la búsqueda. Por último, no se discute que el orden de los

Para el Tribunal europeo, la determinación de si la función de procedencia de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio. Se menoscaba la función de indicación del origen de la marca “*cuando el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero*”. Y agrega:

“[...] en tal situación, que se caracteriza, por otro lado, por la aparición instantánea del anuncio en cuestión en respuesta a la introducción de la marca en el área de búsqueda y por su coincidencia en pantalla con la marca, en su posición de término de búsqueda, *el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate*. En estas circunstancias, puesto que desencadena la aparición del anuncio, el uso que el tercero hace del signo idéntico a la marca, como palabra clave, *puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos y servicios de que se trata y el titular de la marca*”.

resultados naturales se deriva de la pertinencia de los respectivos sitios en relación con el término de búsqueda introducido por el internauta y que el operador del motor de búsqueda no cobra por mostrar estos resultados. [...] De lo anterior se desprende que cuando el internauta introduce el nombre de una marca como término de búsqueda, la página de inicio del sitio promocional del titular aparece en la lista de resultados naturales, normalmente en uno de los primeros lugares. Mediante la aparición en pantalla de este sitio, que, por otro lado, es gratuita, se hacen visibles los productos o servicios del titular de la marca al internauta, con independencia de si el titular consigue o no que su anuncio ocupe también uno de los primeros lugares bajo la rúbrica enlaces patrocinados”.

Es decir, el caso *Google France* es claro en explicar que, como el anuncio aparece justo cuando el consumidor tipea en el buscador la marca con la intención de encontrar productos con ese signo distintivo, y como el anuncio es de la competencia (que ofrece los mismos bienes), el internauta podría verse confundido y creer que existe una relación entre ambos.

Algo que no dice claramente el fallo, porque no había sido planteado en ninguno de los tres casos franceses, es que si el aviso aparece arriba o encima de los resultados naturales u orgánicos del buscador el consumidor podría creer que el aviso es parte del resultado buscado.

La posibilidad de confusión fue decidida en forma afirmativa en el fallo austríaco en el caso *BergSpechte*⁵⁴. Luego del fallo del Tribunal Europeo⁵⁵ en ese mismo caso, el expediente volvió a la Corte Suprema de Austria, que decidió el 21 de junio de 2010 que puede existir confusión aunque el texto visible de los avisos del anunciante (en el caso, un competidor) no mencione expresamente la marca en cuestión en el aviso. Este precedente confirma que el uso marcario de un anunciante en Google Adwords puede generar confusión y que es posible obligar al competidor a cesar en la publicidad que usa la marca en la plataforma Adwords. En el caso, se consideró que el anunciante que usaba la palabra clave “*Bergspechte*” (marca de la actora) para activar sus avisos sobre *trekking* y viajes en montaña mostraba en el aviso la dirección de Internet www.trekking.at, sin indicar su propia marca. Esta dirección de Internet genérica induciría al internauta a creer en la existencia de una conexión entre el aviso y la

⁵⁴ Corte Suprema de Austria (OGH), 21/6/2010, caso *17 Ob 3/10f BergSpechte*.

⁵⁵ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia del 25 de marzo de 2010, *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH*.

palabra clave (a la vez marca) utilizada para la búsqueda. A su turno, los términos de búsqueda eran altamente genéricos y no descriptivos de los servicios publicitados⁵⁶.

A una conclusión similar llegó un tribunal alemán a finales del año 2010. La Corte regional de Braunschweig⁵⁷ consideró que existía infracción marcaria en un caso que también resulta interesante porque el demandado alegó que había usado el término genérico “praliné” pero optó en el panel de control de Google Adwords por la opción de “concordancia amplia”, lo que hizo que se incluyera el término “Most Pralinen”, siendo Most la marca de la actora. De este modo el aviso aparecía cada vez que los usuarios buscaban productos con la marca Most perteneciente a la actora. El fallo concluyó que los usuarios de Internet, al ver aparecer el aviso luego de tipear los términos de la búsqueda, eran llevados a pensar que los avisos del demandado estaban de alguna forma conectados al término utilizado para la búsqueda. Aunque el texto del aviso no incluía la marca del actor, este era demasiado vago pues no incluía ninguna clarificación sobre la inexistencia de relación económica entre el actor y el demandado. En la sentencia se comparó este tipo de uso con un motor de búsquedas a la situación en la cual se le pregunta a un vendedor por un producto con una marca específica, y éste sugiere otra a pedido de ese competidor. Para el tribunal, era de esperar que el consumidor tuviera una expectativa de hallar contenidos relevantes en relación con la marca buscada. EL resultado contrario debido a la manipulación realizada por el competidor constituía una infracción marcaria. Incluso, el tribunal agregó que el anunciante tenía la obligación, si

⁵⁶ La decisión es una decisión cautelar sobre cese de uso de la marca en forma engañosa. Lo curioso de este caso es que inicialmente se podría pensar que un dominio genérico tiene menos posibilidades de conflictos marcarios justamente por ser genérico; sin embargo, por el hecho de ser usado como “sitio de aterrizaje” de una campaña de Google Adwords que se activa mediante marcas del competidor y de no tener una diferenciación respecto de la marca del anunciante, se concluyó que podía generar confusión.

⁵⁷ Oberlandesgericht Braunschweig, caso 2 U 113/08 del 24 de noviembre 2010, comentario en <<http://ipkitten.blogspot.com/2011/01/after-google-france-olg-braunschweig.html>>.

usaba la opción de *concordancia amplia*, de verificar que en ese listado no existiera una marca del competidor.

Para finalizar con la responsabilidad del anunciante, numerosos autores hasta ahora han tenido oportunidad de analizar el caso y consideran que el tribunal intentó lograr un equilibrio entre todos los intereses en juego⁵⁸, dejando en claro que el buscador puede ampararse en la inmunidad y el anunciante no.

En la siguiente sección se analiza lo que se dijo en el caso *Google France* respecto de los motores de búsqueda.

E. La responsabilidad del buscador según la doctrina del caso *Google France*

El punto más importante del fallo del Tribunal de Justicia europeo en el caso *Google France* es el análisis de la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico⁵⁹, pues es el primer caso europeo que la aplica a un buscador y su plataforma online de publicidad. Además, es el primer caso que interpreta conjuntamente la Directiva de Comercio Electrónico y la Directiva de Marcas en un mismo caso.

La normativa europea de comercio electrónico sigue el modelo de las normas norteamericanas que otorgan cierta inmunidad a los intermediarios de Internet poniendo énfasis en estas nuevas funciones. Tal como señaló Thomas Vinje, la Directiva regula

⁵⁸ Schubert, Maximilian, "From Biblical Questions to Delphian Confusion: The ECJ's Decision On Google France C-236/08", nota publicada en el blog del autor en <http://austrotrabant.wordpress.com/>; Cornthwaite, Jonathan, "To key or not to key? The judgment of the European Court of Justice in the Google France Adwords Cases", *E.I.P.R.* 2010, 32(7), 352-359, y Ott, Stephan y Schubert, Maximilian, "It's the Ad text, stupid: Cryptic answers won't Estbalish legal certainty for online advertisers", en *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, November 8, 2010.

⁵⁹ Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el Comercio Electrónico), *Diario Oficial* N° L 178 de 17/07/2000.

actividades específicas o funciones, en vez de categorías particulares de operadores. Es decir, no se exime a las telefónicas o las empresas cuyo objeto social sea el *hosting* sino a aquellos que efectivamente realicen tareas de *hosting*⁶⁰. Como la defensa de *hosting* establecida en la Directiva es horizontal, el caso incluso es importante para otros sectores como el derecho de autor, u otros contenidos ilícitos. De hecho, en Europa ya ha sido utilizada como defensa por varios sitios de contenido generado por usuarios tales como YouTube o Facebook.

La cuestión planteada al Tribunal en el caso *Google France* era si el artículo 14 de la Directiva⁶¹ debe interpretarse en el sentido de que un servicio de referenciación (o publicidad por medio de keywords) en Internet constituye un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el anunciante, de modo que dichos datos son objeto de un “alojamiento” en el sentido de dicho artículo y que, por tanto, el prestador del servicio de referenciación no puede incurrir en responsabilidad mientras no se le haya informado que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo.

El Tribunal sostuvo que la limitación de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31 se aplica en caso de “un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio”, y significa

⁶⁰ Ver Vinje, Thomas, “La directiva de la unión europea en materia de comercio electrónico”, (trad. al castellano de Pablo Palazzi), *RDYNT*, Año 2, N° 3, p. 92.

⁶¹ Esta norma dispone: “*Alojamiento de datos. 1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que: a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad en la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que, b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible. 2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios. 3. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios de poner fin a una infracción o impedir la, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos*”.

que el prestador de tal servicio “no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o la de las actividades del destinatario, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible”.

Google reunía las condiciones para ser amparado por la norma de limitación de responsabilidad⁶². A partir de este fallo la excepción de *hosting* impediría que un buscador sea considerado responsable subsidiario o secundario si el principal (anunciante) es declarado responsable directo de la infracción marcaria. Según el Tribunal europeo, en el caso del sistema Adwords, al ser éste tecnológicamente neutral y pasivo, podría beneficiarse de la protección del *safe harbor* de hosting: solo opera una red en la cual cierta información es transmitida en forma automática.

Hay que admitir que Google tiene cierto control sobre esa red y que su rol no es totalmente pasivo. Por ejemplo, los avisos son previamente analizados, en parte por personas, en parte por un software que detecta si se cumple o no con los términos y condiciones de uso, tales como que la URL visible sea transparente, además de evitar la publicidad sobre artículos ilegales o actividades prohibidas. Google, sin embargo, no verifica en forma automática la pertinencia del uso de marca porque ello sería imposible dados los diferentes usos que puede tener una palabra que a la vez es signo distintivo, las distintas situaciones en las cuales el uso podría ser exculpado (p. ej., distribuidores, revendedores, usos leales en las jurisdicciones que lo permitan, etc.), la existencia de

⁶² Para un desarrollo de los aspectos de este fallo en relación con los buscadores ver nuestra nota: “El caso ‘Google France v. Louis Vuitton’ en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el uso no autorizado de marcas en publicidad en buscadores y la inmunidad de los intermediarios de Internet”, LL 2010-E-215.

marcas de hecho o derechos marcarios adquiridos por el uso, y el principio de territorialidad en derecho marcario⁶³.

V. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DE MARCA EN PUBLICIDAD EN BUSCADORES COMO INFRACCIÓN MARCARIA

No hace falta un extenso análisis para arribar a la conclusión de que existe infracción marcaria por el uso no autorizado de una palabra clave idéntica a un signo distintivo. El uso que el competidor hace de esas palabras se basa justamente en el poder de atracción de la marca que elige como palabra clave. Además, la mejor prueba de que su uso desvía clientela es el hecho de que los clics sobre avisos generados por esas palabras suelen ser muy superiores a los clics sobre otros términos, y justamente por esa razón se usan en publicidad. Por ello el competidor paga al buscador por cada clic generado por esas palabras una suma de dinero que, por su valor, está sujeta a la oferta y la demanda de la palabra clave⁶⁴.

A continuación se desarrollan los argumentos para considerar como una infracción marcaria el uso de marcas en enlaces patrocinados.

A. El uso de una palabra clave coincidente con una marca como infracción marcaria

⁶³ Si bien los términos y condiciones de uso del sistema de publicidad de algunos buscadores prohíben expresamente el uso de marcas de terceros, éstos no tienen forma de determinar con antelación si el uso que la empresa le está dando a ese término constituye un uso ilícito de marca ajena, sobre todo porque este sistema de publicidad *online* funciona en todo el mundo y le sería imposible chequear infracciones de signos distintivos a nivel mundial dada la territorialidad del derecho marcario y la disponibilidad universal (desde cualquier territorio) de contenidos en Internet.

⁶⁴ Justamente esto demuestra que mientras más usada sea la palabra clave, más valor tendrá.

El artículo 4 de la Ley argentina de Marcas argentina establece que “*la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro*”. Como bien señala Otamendi⁶⁵, esta norma dice dos cosas: la primera, que la marca es una propiedad, y la segunda, que su titular tiene exclusividad para usarla. La exclusividad en el uso significa poder evitar el uso de marcas confundibles. Este derecho a excluir puede claramente ejercerse respecto del empleo de una palabra clave idéntica a una marca usada con fines publicitarios.

Nadie discute este alcance del derecho marcario, pero con frecuencia se sostiene que en estos supuestos de uso de marca ajena en enlaces patrocinados no existe confusión del consumidor y por ende no hay infracción marcaria alguna. Por supuesto, esto es una cuestión de hecho que se determina caso por caso, como tiene dicho la jurisprudencia. Una prueba fehaciente de confusión puede ser la cantidad de clics que registra el buscador luego de imprimir el aviso del competidor que paga por usar la marca ajena. La prueba más acabada de que este sistema es apto para atraer consumidores es que se usa cada vez más por parte de anunciantes, al punto que ha desplazado a la publicidad en medios tradicionales⁶⁶. Otro indicio es que los programas de sugerencia de palabras incluidos en el sistema de publicidad se basan en identificar cuáles son las palabras más buscadas y elegidas, justamente, pues ello lleva a un mayor tráfico hacia el sitio del anunciante y contribuye al incremento de las ventas.

A veces se busca como argumento que los nombres de las palabras clave sean sugeridos por Google. Recordemos que es una exigencia legal del anunciante –con fundamento en

⁶⁵ Otamendi, *Los valores intangibles de la empresa*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, p. 19.

⁶⁶ Se ha dicho que en los próximos cinco años el mundo de la publicidad cambiará más que en los últimos 50 años. Ver el informe de IBM, “The end of advertising as we know it”, disponible en Web: <www-05.ibm.com/de/media/downloads/end-of-advertising.pdf>.

el deber de no vulnerar derechos ajenos– el verificar que los términos que usa en su campaña de publicidad no sean marcas registradas de terceros, y en especial las de un competidor⁶⁷. Esto ya se había dicho respecto de la publicidad tradicional y es totalmente aplicable al mundo online.

Además, en el derecho argentino cabe recordar que la marca es un derecho de propiedad incorporado al patrimonio de su titular, y como tal basta el mero uso no autorizado para considerar que existe infracción.

De lo expuesto, fácil es concluir que el uso de la marca ajena en un buscador de Internet es un uso marcario típico por sus efectos o, dicho de otra forma, un *uso marcario* encubierto. Se trata además de un claro uso competitivo, sin que exista ningún límite o excepción legal⁶⁸ que se le aplique cuando quien realiza ese uso es un competidor dentro del proceso competitivo con la única finalidad de detraer clientela.

La ley argentina castiga el uso de una marca sin autorización de su titular⁶⁹ incluso como delito penal. Cabanellas claramente explica que no es menester que este uso sea público, y ejemplifica que, “de hecho, la imposición de marcas a los productos rara vez lo es”⁷⁰. Además, es de recordar que en los casos de registro abusivo de nombres de dominio basta el registro del dominio en cuestión, aunque no se esté usando⁷¹, para poder recuperarlo.

⁶⁷ Ver, por analogía con la publicidad en el mundo *offline*, CNCivCom Federal, Sala 2, 21/10/2010, *Club Atlético River Plate Asociación Civil v. Casa Isenbeck*, y fallos allí citados (donde se sostiene que la demandada debió cerciorarse de si la campaña infringía algún derecho marcario de terceros, para lo cual le bastaba efectuar una simple consulta al registro de marcas del INPI, máxime teniendo en cuenta la facilidad con que cualquiera puede informarse acerca de las condiciones registrales de marcas de fábrica merced al sistema de publicidad registral que organiza la legislación. Añadimos que al estar ahora online y accesible por Internet en forma gratuita, la consulta es mucho más fácil e ineludible).

⁶⁸ Ver O’Farrel, “Límites al uso no competitivo de signos distintivos pertenecientes a terceros”, LL 1988-B-40.

⁶⁹ Artículo 31 de la Ley de Marcas argentina: “Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de australes un millón trescientos sesenta y ocho mil (a 1.368.000) a doscientos seis

En estos casos se concluye que el registro del dominio implica *uso* porque se le impide al verdadero titular ocupar el dominio, y poco importa, ya que no es un requisito legal para recuperar el dominio, que éste no esté en uso o no tenga contenido, habiéndose desarrollado a tal fin en la jurisprudencia de la OMPI la doctrina de *la tenencia o uso pasivo del dominio*⁷²...

Vale decir, el uso ilegal consiste en que se “ocupa” el dominio, independientemente de que éste no esté en uso y la marca no sea visible entre el “www.” y el “.com” que tiene cada dominio. En estos casos el titular marcario sigue teniendo el derecho de evitar tal uso o ciberocupación. Y lo mismo podría decirse del competidor que ocupa una palabra clave equivalente a una marca pues lo hace sin permiso del titular marcario.

Por ello, para muchos tribunales el hecho *que la marca no sea visible no significa de hecho que no exista infracción marcaria*. Esta idea ha sido dejada de lado con el avance de las nuevas tecnologías y con la necesidad de adaptar el derecho marcario frente a ellas. Así lo señaló de manera correcta el Tribunal europeo en el caso *Google France* al admitir que prohibir el uso al anunciante en publicidad es una de las facultades en cabeza del titular marcario.

millones ciento ochenta y nueve mil [...] a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación; b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada”.

⁷⁰ Cabanellas, G., *Derecho de marcas*, Tomo II, p. 197.

⁷¹ Por ejemplo, el mero registro del dominio sin dotarlo de contenido ni delegar los DNS para permitir *hosting* del mismo. Es decir, se ocupa el dominio pero no se lo usa.

⁷² Ver el caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI N° D2000-0003.

Algo similar ha ocurrido con los *metatags*. Estos se usan pero no son visibles al usuario común, y sin embargo los tribunales de todo el mundo no han tenido problemas para considerar que este uso marcario es ilegal. A los casos citados en el punto III de esta nota en relación con Estados Unidos cabe añadir un fallo del Tribunal Federal alemán⁷³ que se pronunció en el año 2006 sobre la ilegalidad del uso del *metatag*. Según comenta el profesor Gómez Segade⁷⁴, existía en ese país un gran debate doctrinario y jurisprudencial sobre la licitud del signo distintivo de un tercero como *metatag*, debate que fue resuelto afirmativamente por el tribunal supremo ese país⁷⁵. En Francia, los tribunales tampoco tuvieron problema en aplicar las normas de la *contrefaçon* a los supuestos de usos de marca como *metagas* o en buscadores⁷⁶.

⁷³ Tribunal Federal Alemán (BGH), Sentencia del 18 de mayo de 2007, ADI 27 (2006-2007), IX, Noticias, p. 1190.

⁷⁴ Ver “Alemania: Ilicitud del uso del nombre comercial de un tercero como *metatag*”, ADI 27 (2006-2007), IX, Noticias, p. 1190.

⁷⁵ A juicio del Tribunal Federal Alemán (BGH), se produce una violación del derecho sobre un signo distintivo cuando un tercero lo utiliza como *metatag*, sin consentimiento del titular del signo. En el caso la sociedad demandante era titular del nombre comercial “Impuls” que fue usado como *metatag* por la demandada. El BGH destacó que hay varias razones para considerar que dicho uso es ilícito y constituye una violación del derecho sobre el nombre comercial del demandante. A título de ejemplo, la palabra “Impuls” usada como *metatag* es idéntica al nombre comercial del demandante, y tanto el demandante como la demandada actúan en el mismo sector económico. En segundo término, es irrelevante que la palabra de búsqueda correspondiente al *metatag* y usada por la demandada no sea visible por el usuario de Internet; lo decisivo es que la palabra de búsqueda determine totalmente los resultados de la búsqueda, y que el usuario de Internet sea dirigido a la página web donde se usa el *metatag*. Para el Tribunal alemán, el riesgo de confusión puede surgir del hecho de que el usuario de Internet, que conoce el nombre comercial del demandante y lo pulsa como palabra de búsqueda, en los resultados de la búsqueda encuentra un enlace con la página web del demandado que ofrece los mismos productos y/o servicios que el demandante.

⁷⁶ Ver Pirlot de Corbion, Sophie, “Référéncement et droit des marques: quand les mots clés suscitent toutes les convoitises”, en *Google et les nouveaux services en ligne*, Strowel, Alain y Traille, Jean-Paul (dirs.), obra colectiva, Bruselas, Larcier, 2008.

También sirven de ejemplo los casos locales de publicidad comparativa donde se consideró que existe uso de marca ajena o competencia desleal. Si bien el supuesto que analizamos no es estrictamente un caso de publicidad comparativa⁷⁷, pues no se compara nada de ambos competidores, sí valen las consideraciones relativas a comparaciones con uso de marca ajena y al intento de apropiarse del prestigio de una marca superior, que se consideran por la doctrina y la jurisprudencia como actos de competencia desleal y como uso marcario ilegal. En nada obsta a ello el hecho de que la marca no sea mencionada en el aviso al público consumidor.

Lo que sí importa para estos casos es el *resultado de ese uso no autorizado de marca ajena*. Tanto en el *leading* caso *Bodegas J. Edmundo Correas*⁷⁸ como en un caso más reciente que involucraba una publicidad comparativa con la marca *Buquebus*⁷⁹, las marcas de las actoras no se mencionaban específicamente en los avisos, y sin embargo el tribunal prohibió en ambos casos la publicidad por considerar que se trataba de un uso ilegítimo de marca ajena. En el último caso citado se sostuvo que “es dable inferir que la asociación con la marca de la actora es inevitable para el público”⁸⁰.

B. Confusión por asociación

⁷⁷ Aunque sí es posible que se dé un caso de publicidad comparativa usando publicidad online mediante palabras clave en buscadores. Tal sería el ejemplo de que cada vez que se tipea la marca del competidor aparezca un aviso en el cual se dice que el producto del anunciante es mejor, o más barato, o tiene tal cualidad que no tiene el del titular de la marca. La licitud de dicha conducta estará determinada por los criterios de licitud de la publicidad comparativa desarrollados por la jurisprudencia o la ley que resulte aplicable.

⁷⁸ CNCiv. y Com Fed., Sala 1, 22/3/91.

⁷⁹ CNCiv. y Com Fed., Sala 1, 26/6/2007, *Los Cipreses S.A. c/ Lumary S.A.*, s/ medidas cautelares.

⁸⁰ CNCiv y Com Fed, Sala I, 26/6/2007, *Los Cipreses S.A. c/ Lumary S.A.*, s/ medidas cautelares.

Otro argumento consiste en recurrir al criterio de confusión por asociación⁸¹ siempre presente en los supuestos de publicidad. Otamendi explica que a veces se hace publicidad ofreciendo una marca sólo con el objeto de atraer al eventual comprador, a quien luego se le ofrece un producto alternativo⁸². Y concluye que dicha modalidad puede afectar negativamente la imagen de la marca.

El caso que se analiza en esta nota no es idéntico pero sí muy parecido: el competidor aparece justo en el momento crucial del mensaje publicitario, cuando el consumidor está buscando la marca tipeada, pero el aviso se asocia a esa marca (generalmente superior o más conocida) al aparecer junto al resultado de búsqueda.

El caso puede analizarse también en analogía con el clásico supuesto de tomar un comercio conocido como punto de referencia (p. ej., “Al lado de...” + marca del competidor mayor). Aquí resurgen los argumentos que vedan la *publicidad comparativa* o el *ambush marketing* cuando ello implica compararse o posicionarse con un competidor en forma ilícita.

Al respecto, la doctrina argentina tiene dicho:

⁸¹ Ver por ejemplo los casos donde se considera que este tipo de publicidad por asociación es ilegal: CNCivCom Federal, Sala 2, 21/10/2010, *Club Atlético River Plate Asociación Civil v. Casa Isenbeck* y, de la misma Sala 2, 19/10/2010, *Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil c/ Casa Isenbeck* (elDial.com –AA6558-JA 2011-I–semanario del 5/1/2011). Se consideró que la demandada, al usar los términos registrados como marca (“River” y “Sos Gallina”), buscaba asociar el producto con la popularidad de las voces registradas por la actora. Algo similar ocurre cuando se usa una marca en forma no autorizada en publicidad en Internet.

⁸² Otamendi, “La reparación de los daños en materia marcaria”, en *Derecho de daños*, obra colectiva, Buenos Aires, La Rocca, 2002, Quinta parte, p. 157.

“En la intención de quien adopta, en esa forma, el nombre del vecino, encontraremos la solución. Tal intención no es otra, en cualquier caso, que la de despertar la atención del público por medio de la invocación de un nombre conocido y acreditado para que así se lea el anuncio y se fije mentalmente la ubicación. Si ambos establecimientos se dedican a un fin idéntico o similar, el uso sin derecho es notorio y no demanda mayores argumentaciones para comprobarlo. Si las dos casas son de ramos distintos, también hay uso indebido porque una de ellas se cobija en el prestigio de la otra”⁸³.

Esta argumentación desarrollada para el mundo “*offline*” se puede transpolar al mundo “*online*”. Con la única diferencia de que lo que se usa no es el nombre para *ubicar geográficamente* al negocio vecino, sino la marca de un competidor para *ubicarse temporalmente* en el momento preciso en que los consumidores internautas tipean esa marca, para publicitar el producto de la marca de la competencia.

Además de esta confusión por asociación (asociar la marca del competidor con la propia) puede haber también confusión entre resultados orgánicos y patrocinados.

Pero, ¿en qué consiste la confusión? Por una parte, quien busca un término en Internet (cuando es una marca constituida por un signo original y que no es usada en forma genérica) pretende encontrar productos o servicios de esa marca. No todos los consumidores están en capacidad de distinguir entre los resultados orgánicos y las

⁸³ Díaz de Guijarro, “El uso del nombre de un negocio vecino en avisos de propaganda de un establecimiento comercial”, *J.A.*, Tomo 53, secc. Doctrina, p. 86. El autor concluye: “Y esto puede representar múltiples aspectos en la vida real: si el negocio que utiliza el nombre del vecino, logra por este medio atraer a la clientela, se enriquece aprovechando el prestigio del establecimiento que le ha servido de punto de referencia para su propaganda; y si esto no significa desmedro para el vecino, sí constituye uso específico de su propiedad, de su crédito, incluso, que es un valor mercantil –lo que implica la necesidad de obtener previo permiso del titular o someterse, a su requerimiento, a la supresión del nombre usado sin licencia–. Si, a la inversa, el nuevo establecimiento se desacredita, la unión de su nombre al del mencionado como referencia incide sobre este, porque el recuerdo va aparejado, cuestión innegable porque tal vinculación fue la buscada como resorte para atraer la clientela”.

publicidades generadas por las palabras clave ingresadas por el usuario, que suelen aparecer arriba y a la derecha de los resultados naturales.

De hecho, en los comienzos del uso de publicidad en buscadores, los avisos no estaban claramente diferenciados de los resultados de búsqueda, lo que ocasionó numerosos reclamos legales. La columna de la derecha (publicidad) y la de la izquierda (resultados de búsqueda) son distintos, pero si no se marca la diferencia resultan parecidos, a tal punto que en una ocasión el organismo de defensa del consumidor de Estados Unidos (la *Federal Trade Commission*) instó a varios buscadores a *diferenciar claramente* los resultados naturales de los pagos⁸⁴. A partir de ese entonces los avisos tienen un fondo de color para diferenciarlos de los resultados orgánicos.

El Parlamento Europeo también mostró preocupación por el desarrollo de la publicidad online y el uso de marcas por parte de competidores. A raíz de la decisión en el caso *Google France*, el 15 de diciembre de 2010 se dictó la resolución del Parlamento Europeo sobre los efectos de la publicidad en el comportamiento de los consumidores (2010/2052(INI)), que, entre otras cosas⁸⁵, solicita a la Comisión Europea: “25. [...] que explore los distintos medios (sean o no legislativos) y compruebe las posibilidades técnicas de garantizar efectivamente, a escala de la Unión Europea la aplicación de las siguientes medidas: [...] revise el régimen de responsabilidad limitada de los servicios de la sociedad de la información para garantizar que la venta del nombre de una marca registrada como palabra clave de un motor de búsqueda a fines publicitarios se someta a la autorización previa del propietario de la marca”.

⁸⁴ Sullivan, *FTC Recommends Disclosure to Search Engines*, <http://searchenginewatch.com/2164891>, documento en el cual se sostiene: “As a general matter, clear and conspicuous disclosures would put consumers in a position to better determine the importance of these practices [use of paid content] in their choice of search engines to use”.

⁸⁵ El punto 25 de dicha declaración también tiene referencias al marketing y al uso de datos personales, al uso de *bluetooth*, a las *cookies* y a la publicidad como forma de demostrar hacia dónde evoluciona la publicidad.

Los anunciantes tienen incentivos para aparecer en ambos sectores: en la sección de resultados porque demuestran que son el resultado natural de lo que se busca, y en la sección de la derecha porque el aviso lleva directamente a su sitio. Pero como en esta última sección hay que pagar, surgieron ciertos negocios que venden “servicios de posicionamiento” en buscadores, conocidos como SEO⁸⁶, los cuales permiten que una nueva empresa aparezca en forma más prominente en los resultados del buscador⁸⁷. Esto se logra mediante la creación de hipervínculos artificiales (entre muchas otras cosas), que “engañan” al buscador dándole mayor relevancia y tráfico al anunciante, y haciendo de esta manera que suba en el ranking de búsquedas.

Naturalmente, los buscadores no tienen interés en que se “juegue” con ellos, porque (i) los resultados, al ser manipulados externamente, pierden credibilidad⁸⁸, y (ii) es otro el que termina haciendo el negocio (el consultor de SEO). Si los resultados de la columna de la izquierda son menos creíbles y transparentes, los usuarios recurrirán a otro buscador, el buscador inicial también tendrá menos tráfico y, por ende, venderá menos publicidad. La mayoría de los ingresos de Google provienen de la publicidad online⁸⁹.

Así pues, un buscador tiene incentivos económicos para combatir a la industria del SEO. Por otra parte, el anunciante, si no le es fácil entrar en la columna de la izquierda (los resultados orgánicos), siempre tiene la opción de aparecer *pagando* en la columna de la derecha (los resultados *patrocinados*). Además, las decisiones judiciales relativas

⁸⁶ SEO es la sigla en inglés de “optimización de motores de búsqueda” (*Search Engine Optimization*) o de “optimizador de motores de búsqueda” (*Search Engine Optimizer*). La determinación del ranking con el cual un sitio de Internet aparece en determinado nivel depende de más de 250 variables en las cuales se basa el algoritmo de Google. Los cambios de programación en el contenido de los sitios web pueden ayudar a subir este posicionamiento.

⁸⁷ A veces con mucha facilidad y haciendo “trampa”. Las técnicas *non sanctas* para lograr esto y que pueden ser penalizadas si son descubiertas por Google se llaman “*black hat*” *optimization*. Ver Segal, David, “The Dirty Little Secrets of Search”, *New York Times*, 12 de febrero de 2011.

⁸⁸ Además de que el buscador también pierde control sobre los mismos.

⁸⁹ Según comenta Alexandre Hohagen (Director General de Google para América Latina), el 98% de los 22.000 millones de dólares que Google facturó en 2008 corresponden a publicidad. Ver Manzoni, Carlos, “Veo una gran oportunidad para invertir en la publicidad online”, *La Nación*, 24 de mayo de 2009.

al hecho de aparecer o no en los resultados naturales y con cierto ranking han amparado siempre el derecho absoluto del buscador de decidir qué se incluye en sus resultados⁹⁰. Esta postura ha sido respaldada por la doctrina que entiende que nadie tiene derecho a decirle u ordenarle a una herramienta de localización de contenidos *online* quién debe aparecer en su ranking⁹¹. Ahora bien, con ello, por otro lado, queda como sólo opción la sección de avisos (arriba y al costado) para aparecer en Internet de manera *relevante*, y ello genera incentivos para que los anunciantes recurran a este mecanismo, es decir, para figurar en Internet en el momento de la búsqueda.

Con toda esta explicación se quiere dejar en claro que el mercado de las búsquedas en Internet es harto complejo, y que no todos los usuarios de Internet entienden y diferencian que las búsquedas son neutras, y que lo que se encuentra en los resultados orgánicos es una muestra acabada y fiel de lo que debe existir y de la realidad, así como que los vínculos patrocinados son avisos publicitarios pagos⁹². Por ende, si al lado de una marca renombrada y tradicional aparece una marca nueva, que antes no existía, se podría pensar que de alguna forma están relacionadas.

Por último, cabe señalar que en Argentina no existen opiniones doctrinarias al respecto, dado lo reciente del tema. No obstante, en las Jornadas Anuales de Propiedad Industrial de la AAAPI del año 2010, Javier Papaño⁹³, en su exposición sobre la materia, planteó algunas consideraciones interesantes respecto del uso de marca bajo el derecho

⁹⁰ El *leading case* es el fallo *Search King, Inc. v. Google Technology, Inc.*, Case N° Civ-02-1457-M (W.D. Okla., Jan. 13, 2003).

⁹¹ Goldmam, E., “Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law”, 54 *Emory L.J.* 507 (2005), y, del mismo autor, “Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism”, 8 *Yale J. L. & Tech.* 188 (Spring 2006).

⁹² Ver el informe titulado “False Oracles: Consumer Reaction to Learning the Truth About How Search Engines Work”, 30 de junio de 2003, <<http://www.consumerwebwatch.org/dynamic/search-report-false-oracles.cfm>> donde se concluye: “*The majority of participants never clicked beyond the first page of search results as they had blind trust in search engines to present only the best or most accurate unbiased results on the first page. As a result, two-in-five links (or 41%) selected by our participants during the assigned search sessions were paid results*”.

⁹³ Papaño, J., “Uso de marcas como palabras clave (*keywords*)”, en XXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial de la AAAPI, 26-27 de agosto de 2010, Buenos Aires, Argentina.

argentino que compartimos, al concluir que la adopción como palabra clave de una marca ajena por un competidor constituye un ilícito marcario.

C. El rol de la función publicitaria de la marca

Un aspecto poco explorado cuando se habla de infracción marcaria es el de la función publicitaria de las marcas⁹⁴.

En el caso *Google France* se sostuvo que dicha función publicitaria no se ve afectada pues el titular marcario aparece en los resultados naturales del buscador (en forma prominente en los primeros lugares si es marca conocida) y, por ello, el titular tendría la oportunidad de publicitar o comunicar sus productos con su marca a sus *potenciales* consumidores.

Esta postura ha sido criticada por la doctrina europea –crítica que compartimos– la cual sostiene que el uso no autorizado de marcas se realiza en un sistema publicitario con la finalidad de promover en el mercado el éxito de los productos o servicios anunciados, y que ese uso no autorizado está incluido en la lista de conductas que el titular marcario debe tener derecho a prohibir⁹⁵.

⁹⁴ En nuestro país la función publicitaria de la marca es ampliamente reconocida en doctrina por Otamendi, *Derecho de marcas*, 7ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, p. 5; Cabanellas, *Derecho de marcas*, Vol.1, Buenos Aires, Heliasta, 2003, p. 53; Martínez Medrano-Soucasse, *Derecho de marcas*, Buenos Aires, La Rocca, 2000, p. 37, y Vibes, *Derechos de propiedad intelectual*, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009, p. 95.

⁹⁵ Alcalá, Marco, “La infracción del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda en Internet en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en *Actas del Derecho Industrial*, N° 30 (2009-2010), p. 685, y Bechtold, “Google Adwords and European Trademark Law (January 1, 2011)”, *Communications of the ACM*, Vol. 54, N° 1, 2011, pp. 30-32.

La realidad es que no siempre un titular marcario –salvo un titular de una marca notoria⁹⁶– podrá tener una página que aparezca en los primeros resultados al lado del aviso. Esto podría deberse a varios factores, entre otros, simplemente que no tenga página en Internet o que ésta se halle en construcción, o que ésta sea muy nueva y no esté indexada. Podría suceder que en estos casos los usuarios lo sigan buscando en las páginas siguientes de resultados. Pero también podría suceder que el usuario no busque el sitio del titular marcario más allá de la primera página de resultados, y en tal situación se tendrá como opción en la primera página el aviso del competidor, quien usó una marca ajena sin permiso para aparecer allí⁹⁷.

Además, a primera vista parece contradictorio que se sostenga que hay uso marcario en el *tráfico económico* pero que no se afecta la función publicitaria de la marca cuando un competidor la usa justamente en publicidad y sin permiso de su titular. Usarla en publicidad es usarla en el tráfico económico, pues no hay acto más comercial y con más claros efectos competitivos que la publicidad⁹⁸.

En el derecho comparado se ha desarrollado ampliamente la función publicitaria de la marca. Vale la pena rescatar un importante trabajo del español Areán Lalín⁹⁹ escrito en el año 1982 y cuyas ideas aún conservan vigencia. En este ensayo el autor afirma que el

⁹⁶ Un estudio realizado en el año 2003 demostró que las marcas más importantes del BusinessWeek Top Brand y Fortune 500 y Fortune Most obtienen un PageRank desproporcionadamente alto con respecto al resto de las marcas. Ver Upstill, Trystan et al., “Predicting Fame and Fortune: PageRank or Indegree?”, Proc. of the 8th Australasian Document Computing Symp., Dec. 15, 2003, <http://research.microsoft.com/users/nickcr/pubs/upstill_adcs03.pdf>.

⁹⁷ En la práctica es sabido que los usuarios no pasan de la primera página de resultados (que viene *seteada* por defecto con pocos resultados) y terminan eligiendo algunas de las entradas que allí figuran, incluyendo los avisos que son los que más llaman la atención estadísticamente. Ello demuestra que las conclusiones del caso europeo *Google France* no cierran todas las posibilidades, pues incluso dentro del propio Derecho Marcario comunitario se presentan casos con hechos diferentes.

⁹⁸ Es cierto que esto no impide que el titular marcario la use en forma paralela e incluso en la misma plataforma online de publicidad (además de aparecer en los resultados orgánicos). Pero el sistema de Adwords, al funcionar a través de un *aucción* de las palabras clave, permite que cualquiera aparezca pagando por esa marca. Tener que pagar para desplazar a un competidor que usa una marca en publicidad –sin otro recurso legal para frenar ese uso no autorizado– no parece muy compatible con el derecho de propiedad sobre la marca.

⁹⁹ Areán Lalín, M., “En torno a la función publicitaria de la marca”, *ADI* 1982, p. 57.

fenómeno de la producción y distribución en masa, junto con las modernas y refinadas técnicas publicitarias, ha alterado el papel de la marca. De simple indicador de la procedencia empresarial, la marca ha pasado a ser también un signo que acredita la calidad de los productos y un mecanismo publicitario de gran efectividad. Y agrega el tratadista que la función publicitaria es la que mayor interés presenta desde la perspectiva del empresario titular de la marca porque le facilita la entrada y permanencia en el mercado. El ensayo concluye que esta función de la marca es tutelable jurídicamente.

Cuando la marca es elegida como palabra clave por el competidor sin autorización de su titular con la finalidad de usarla en publicidad a través de enlaces patrocinados generados con esas palabras clave, lo que sucede es que se hace publicidad merced a la marca ajena. Si se llegara a tolerar legalmente esta situación, ello implicaría una disminución de su derecho de exclusiva ya que el titular no será el único que la usará en publicidad en Internet. Si el titular marcario no puede frenar estos usos, la otra opción es pagar al buscador por su propia marca (palabra clave) para que ponga la publicidad hacia su sitio. Pero como este sistema de publicidad funciona a través de un *auction*¹⁰⁰, el competidor también podrá aparecer cada vez que se tipee en el buscador esa marca si paga una suma razonable que le permita entrar mediante esa palabra clave.

Nadie puede dudar hoy en día de la importancia del marketing y de la publicidad, más cuando ésta se difunde en Internet. Los buscadores y las redes sociales se han convertido en la nueva forma de hacer publicidad para millones de usuarios. Además, se

¹⁰⁰ La publicación de avisos funciona a través de un *second-price auction*. El ganador de cada *auction* paga el precio del segundo oferente más un centavo. El ganador se determina en función de la calidad del aviso, su relevancia (esto es, qué tan bien el aviso recibe respuestas de las búsquedas) y la oferta monetaria por la palabra clave. Ver Levy, Steven, *The secrets of Googlenomics*, Wired 17.06, June 2009, pp. 107-113.

trata de una publicidad muy eficiente porque el mensaje publicitario se envía solamente en el momento en que un consumidor busca en Internet el término marcario relacionado con ese producto o servicio. Si se quiere amparar esta importante función de la marca como parte del derecho de exclusividad deberá aceptarse que el titular marcario puede prohibir al anunciante que use en la red su marca como palabra clave con fines de publicidad.

D. Dilución marcaria

Además de constituir un uso no autorizado de la marca que puede causar confusión, el supuesto objeto de análisis podría causar también dilución de la marca¹⁰¹ si ésta es notoria. Como es sabido, la dilución no requiere confusión, se produce porque el consumidor sabe que cada vez que oye o ve una marca notoria tiene la convicción de que ésta responde a un único origen, lo cual tiene un gran valor para su titular¹⁰². En el caso que estudiamos, con la sucesiva aparición de avisos con la marca del anunciante cada vez que se tipea el término que es marca del competidor, este vínculo tiende a debilitarse, o para ser más precisos, a diluirse, y constituye un claro aprovechamiento indebido del prestigio de la marca de un tercero¹⁰³.

En síntesis, podría argumentarse que la repetida impresión de avisos con la marca de la competencia en el momento exacto en que el consumidor tipea y busca la marca del titular es un claro acto de dilución de la marca en el mundo online.

¹⁰¹ Sobre la dilución marcaria en Argentina ver Quadrio, Iris y Canese, Verónica, “Análisis y evolución de la teoría de la dilución marcaria en la Argentina”, *LL* 2006-B-1159. Las autoras la definen como la pérdida de poder individualizador de la marca notoria y única respecto de los productos no competitivos.

¹⁰² Otamendi, *Derecho de marcas*, 7ª ed., *op. cit.*, p. 408.

¹⁰³ La jurisprudencia tiene dicho que la protección debida a las marcas notorias no sólo desplaza los límites de las clases del nomenclador, sino que centra el examen en las aproximaciones o interferencias entre signos que pueden comportar un aprovechamiento indebido de la buena reputación ajena o la dilución o aguamiento del signo de alto poder distintivo (CNFed. Civil y com., Sala 1, 23/12/2004, *E.I. Du Pont de Nemours and Company c/ Topolo S.A.*, s/ cese de oposición, y Sala I, 1/7/2010, *Albay S.A. c/ Allergan Inc.*, s/ cese de oposición).

VI. CONCLUSIONES

En el presente trabajo buscamos analizar las consecuencias legales que implican el usar la marca de un tercero en Internet, más específicamente en buscadores, así como dejar por escrito algunas ideas para empezar el debate en América Latina, lugar donde los debates judiciales (a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos y Europa) han estado ausentes.

Del análisis de la jurisprudencia europea, parecería que los buscadores actúan como meros intermediarios, sin embargo, en algunos supuestos puede tomar partido por su cliente y no por el titular marcario, por ejemplo cuando ante un pedido del titular no remueven una palabra clave que coincide con una marca y que es utilizada marcariamente por un competidor. En principio, entonces, el buscador no debería ser considerado responsable, pero si no colabora con el titular marcario en la remoción de las marcas utilizadas sin permiso, deja de tener un papel de intermediario pasivo y neutral, y comienza a tener un papel activo por el hecho de contribuir a la infracción dentro de su plataforma publicitaria. Puede haber supuestos en los cuales no es fácil determinar si el uso marcario es lícito o no, y por ende resultará necesario requerir una decisión judicial. De otra parte, el uso de herramientas que sugieren palabras de búsqueda que son marcas puede hacerles perder a los buscadores su papel neutral.

Finalmente, consideramos que el uso de la marca en enlaces patrocinados de Internet por parte de un competidor constituye tanto una infracción marcaria como un acto de competencia desleal.