

## RESPONSABILIDAD CIVIL EN INTERNET POR EL USO DE MARCAS EN LA PUBLICIDAD

CIVIL LIABILITY ON THE INTERNET  
BY TRADEMARK USE IN ADVERTISING

Recibido: 19/02/2019 – Aceptado: 08/08/2019

**Amira Lihué Zajur Ramón<sup>1</sup>**

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

amirazajur@gmail.com

1 Estudiante de la Facultad de Derecho – UNCUYO. Ayudante de Cátedra de Informática Jurídica FD-UNCUYO desde el año 2016. Intercambista por la UNCUYO en la Universidad de Limoges, Francia.

## Resumen

El presente trabajo se propone analizar la responsabilidad civil que puede acarrear el uso de términos coincidentes con marcas ajenas como *keyword* en campañas publicitarias en línea y cuáles son las facultades del titular marcario para dar protección a sus derechos inherentes. En vistas de lo anterior, en un primer momento se desarrolla brevemente el funcionamiento de la industria de la publicidad en línea, los paradigmas actuales y sus particulares efectos. Se examina la normativa que rodea el fenómeno y se analiza si es posible adaptarla a las nuevas tendencias y desafíos que propone Internet. A partir de allí, una vez identificados los actores principales y definida su actividad, se intenta determinar si esta atenta contra las funciones de la marca y si cabe algún reproche de responsabilidad. Para ampliar el panorama, se analiza jurisprudencia extranjera, que viene a echar luz a un asunto novedoso y de poco desarrollo doctrinario. Finalmente, se estudia el estado normativo y jurisprudencial de la materia en Argentina, que no resulta demasiado fecundo.

**Palabras clave:** Internet; Marcas; Responsabilidad civil; Publicidad; Keywords; Etiquetas; Referenciación.

## Abstract

This article intends to analyze the civil liability that could be entailed by the use of keywords that are identical to commercial brands of third parties in online advertising campaigns and which privileges do trademark owners have in order to protect their inherent rights. Considering the afore mentioned, firstly, the functioning of on line advertising, the current paradigms and their particular effects are briefly developed. It examines the regulations concerning the phenomenon and tries to give answer to whether it is possible to adapt it to the new trends and challenges introduced by the Internet. Henceforth, once the main actors have been identified and their activity defined, an attempt is made to determine if it is liable to prejudice the functions of the trade mark and if there is any accusation as regards responsibility. In order to broaden the spectrum, international jurisprudence is analyzed so as to shed some light on a novel matter with limited doctrinaire development. Finally, the normative and jurisprudential status of the subject in Argentina is studied, which has proven to be scarce.

**Keywords:** Internet; Trademarks; Damage; Metatags; Keywords; Keyword advertising.

## Sumario

1. Introducción
2. Marco teórico
  - 2.1 Publicidad en Internet
  - 2.2 Cuestiones normativas
3. Jurisprudencia extranjera
  - 3.1 El fallo señero del TJUE
  - 3.2 La cuestión en EE.UU
4. Responsabilidad por el uso indebido de marcas en la publicidad en línea
  - 4.1 El menoscabo a los derechos del titular marcario a través la publicidad en línea
  - 4.2 Responsabilidad de los buscadores en el servicio de enlaces patrocinados
  - 4.3 Responsabilidad de los anunciantes
5. Fallo “Organización Veraz S.A. c/Open Discovery S.A. s/Cese de Uso de Marca”
6. Conclusiones
7. Bibliografía

### 1. Introducción

El fenómeno de Internet se ha instalado en nuestras vidas alejando, a diario, los límites que imaginábamos tenía. Esto ha significado un cambio de paradigma en numerosos campos de nuestro quehacer cotidiano, pero especialmente en lo referido al tráfico económico.

En esta oportunidad, analizaremos el menoscabo que puede significar la elección de términos coincidentes con marcas registradas como palabras claves en el marco de campañas publicitarias en línea, por parte de motores de búsqueda y anunciantes, en los derechos inherentes al titular marcario y los reproches de responsabilidad que puede acarrear.

Ponemos nuestro esfuerzo en reducir, aunque sea mínimamente, la siempre existente brecha entre la realidad y un derecho que la persigue, eternamente, unos cuantos pasos más lento.

## 2. Marco teórico

### 2.1 Publicidad en Internet

#### 2.1.1 Palabras clave y metaetiquetas

Antes de adentrarnos en el análisis de los sistemas de publicidad y las consecuencias dañosas que de ellos pueden derivarse, es necesario definir dos herramientas esenciales para su funcionamiento: metaetiquetas y palabras clave.

Las metaetiquetas son parte de los parámetros ocultos que contiene una página web en su código fuente. Materialmente consisten en palabras que se ingresan en dicho código y que hacen alusión a los tópicos más representativos del sitio. Sirven a los motores de búsqueda como factor para dar prioridad a un sitio por sobre otro en la lista de resultados naturales que luego se muestran al internauta.

Las palabras clave o *keywords* son términos que un editor o anunciante vincula a su sitio o anuncio para describir su contenido y volverlo más accesible a los usuarios, ya que también son analizadas por los buscadores para realizar la indexación.

Desde la perspectiva del editor, las palabras clave pueden ser positivas o negativas. Serán negativas cuando el editor indique que no quiere que su página sea asociada ante la consulta de tales términos.

Del lado del usuario, las *keywords* son los términos que ingresa al realizar una consulta en un buscador. Es aquello que se propone encontrar.

#### 2.1.2 Definición y técnicas de los motores de búsqueda

Un motor de búsqueda es un programa informático que visita las páginas web y sus enlaces, de manera continua, e indexa su contenido utilizando las metaetiquetas y palabras clave presentes en el sitio<sup>2</sup>.

Cuando un internauta efectúa una consulta, los resultados se muestran en la página web del buscador, mostrando la dirección del sitio y algunas indicaciones de su contenido.

Los resultados, en principio, se clasifican por orden decreciente de

2 IDENTO. Agencia de Marketing Online. Diferencias entre SEO y SEM. [en línea]. [ref. de 15 agosto 2017].

Disponble en: <https://www.idento.es/blog/sem/diferencias-entre-seo-y-sem/>

pertinencia. Algunos de los parámetros que se analizan son el lenguaje del sitio, su título y descripción, la coincidencia entre la palabra clave elegida por el internauta y el contenido de éste, el tráfico de la página (la cantidad de visitas). Cada buscador fija los criterios para arrojar el orden natural de sus resultados y son plasmados en un algoritmo que se pone en marcha con cada búsqueda de los usuarios.

Cada dirección de la lista de resultados permite al internauta conectarse directamente con el sitio seleccionado, gracias a un enlace (link). Los resultados que arroja el orden de pertinencia se denominan resultados naturales u orgánicos. Estos resultados suelen aparecer en la parte central de la página.

Los buscadores ayudan al internauta a encontrar una información o sitio en la red. Constituyen un elemento indispensable para la navegación, ya que la existencia de un sitio no tiene ningún impacto si no puede ser fácilmente encontrado.

Para mejorar el posicionamiento de un sitio web en lista de resultados naturales, sin acudir a un sistema de anuncios pagos, un editor web puede recurrir a técnicas gratuitas (mejorar calidad de sus contenidos y la pertinencia de sus palabras clave) o contratar alguna empresa que preste estos servicios. Es lo que se conoce como SEO, siglas en inglés de *Search Engine Optimization* (optimización en buscadores) o *Search Engine Optimizer* (optimizador de motores de búsqueda).

### **2.1.3 Los links comerciales**

Si el dueño del sitio no ha logrado aparecer en la primera página del buscador en el orden de pertinencia, tiene la posibilidad de hacerlo contratando un servicio de “enlaces patrocinados”, que no son otra cosa que anuncios. Estos aparecen a la vista del internauta como un resultado en la página del buscador, pero se muestran de manera separada e identificados como tales, generalmente por encima o por debajo de los resultados naturales o en el margen derecho de la página del buscador.

Google y otros buscadores han puesto en marcha un proceso automatizado para permitir la selección de palabras clave en la creación de anuncios (AdWords). Son los propios anunciantes quienes, tras redactar el mensaje comercial, dirigirlo a un público específico e insertar un enlace hacia su sitio, seleccionan las palabras clave con que quieren que su anuncio sea vinculado.

Esa relación se desarrolla en el marco de un contrato de publicidad entre el sitio de indexación y el sitio indexado, por el cual el primero se obliga a hacer aparecer al segundo en la primera página del buscador, cuando un internauta utiliza ciertas palabras clave definidas previamente. También puede acordarse que los anuncios aparezcan en la red de *partners*, en formatos texto o display (anuncios multimedia).

Como contrapartida, el sitio indexado debe pagar un precio al prestador del servicio, en función al tráfico generado por ese camino (pago por clic). En Google AdWords, la remuneración dependerá del “precio máximo por clic” que el anunciante está dispuesto a pagar (fijado en el contrato) así como del número de clics efectuados en dicho enlace por los internautas.

Los buscadores limitan el número de espacios publicitarios que pueden aparecer en una página. Entonces los anunciantes compiten por aparecer en ellos en una especie de “subasta”, cuyo objetivo es lograr vincular el anuncio con determinadas palabras clave (“comprar palabras clave”).

Para establecer el orden en que aparecerán los anuncios, ante cada consulta, el buscador realiza un ranking teniendo en cuenta el precio máximo que cada anunciante está dispuesto a pagar por un clic (CPC máx.) y el nivel de calidad del anuncio, que tiene que ver con la pertinencia del anuncio y una buena elección de palabras clave.

Estos sistemas de promoción se conocen como SEM (*Search Engine Marketing*).

## **2.2 Cuestiones normativas**

En materia comercial, el buen nombre que una empresa ha sabido construir en el tiempo es tan valioso como su capital económico, ya que de él deriva la fidelidad de su clientela. Es por ello que la protección de la marca deviene esencial.

Pero los daños que pueden derivar del uso no autorizado de marcas de terceros en la publicidad no se relacionan exclusivamente con el régimen marcario, si no que están vinculados con otras cuestiones como la lealtad comercial, la defensa del consumidor, entre otras, que analizaremos brevemente a continuación.

### **2.2.1 Particularidades del régimen marcario**

Si bien la Ley 22.362<sup>3</sup> de marcas y designaciones no la define, una marca es todo signo con capacidad distintiva, que los oferentes utilizan para diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia.

La función primordial de la marca es garantizar a los consumidores la procedencia u origen empresarial de un producto o servicio. Pero no es la única. La marca también es garantía de calidad y cumple funciones de comunicación, de inversión y de publicidad.

Nuestra ley ha adoptado un sistema atributivo, en virtud del cual, la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso en el tráfico económico se obtiene por el registro. El titular de una marca puede, respecto de los derechos que el registro le otorga, cederlos, transferirlos o incluso puede permitir su uso por terceros. La protección de la marca en Argentina es por el término de 10 años, renovable indefinidamente por períodos iguales, cumpliendo determinados requisitos.

Al analizar los conflictos que se vinculan con marcas, es importante tener en cuenta el principio de especialidad que es aquel por el cual la protección de una marca abarca sólo un determinado rubro de productos y servicios. Por lo tanto, otras personas podrían utilizar o registrar el mismo signo distintivo para designar bienes de un rubro diferente.

Respecto del uso de marcas en la web, uno de los problemas más importantes reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de dirimir conflictos entre personas o empresas que son titulares legítimos de marcas idénticas o extremadamente similares en países diferentes. La legislación en este campo aún está en fase de elaboración<sup>4</sup>.

Nuestra ley prohíbe y pune:

3 ARGENTINA. Ley 22.362. Ley de marcas y designaciones. [en línea]. [Fecha de consulta: 15 agosto 2017]. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm>

4 INPI. El Secreto está en la Marca. [en línea]. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. [s.f.] [Fecha de consulta: 16 agosto 2017]. Disponible en: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/>

- La falsificación e imitación fraudulenta de una marca;
- El uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada;
- La venta o puesta en venta de marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas o auténticas pero pertenecientes a un tercero sin su autorización;
- La venta, puesta en venta o comercialización de productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada.

En la Argentina, la marca registrada es propiedad del titular marcario y como tal puede ser dañada. Por lo tanto, la ley prevé la iniciación de acciones civiles para hacer cesar usos indebidos (cuando se menoscaban funciones esenciales) de ésta, sin necesidad de que constituyan delitos penales.

Aunque percibimos, en virtud de lo expuesto hasta aquí, que existe en la actividad desarrollada por anunciantes y proveedores del servicio de enlaces patrocinados, un uso no autorizado de la marca ajena (en violación al derecho exclusivo del titular marcario), esta actividad no parece encajar en ninguna de las infracciones enunciadas.

Por lo tanto, resta analizar si se menoscaban funciones esenciales de la misma cuando un competidor o prestador las utiliza en el marco de un servicio de referenciación, de modo que el titular pueda prohibir su uso u ordenar el cese del mismo.

### **2.2.2 Normativa sobre publicidad comercial y su aplicación en Internet**

Argentina no cuenta con una ley que regule específicamente el ejercicio de la actividad publicitaria, pero existen algunas normas dispersas en el ordenamiento que pueden darnos algunas pautas de cómo debe hacerse un ejercicio regular de ésta.

La autorregulación publicitaria colegiada es un sistema adoptado por la industria, en la mayoría de los países del mundo, con el objeto de preservar la ética profesional y la práctica de una publicidad responsable en defensa de la libertad de expresión comercial, y nuestro país no es la excepción. El Consejo de Autorregulación Publicitaria (CONARP) funciona como entidad autónoma, tratando los casos en forma singular con relación a la letra y el espíritu de los principios, valores y normas consensuados en su Código de Ética y Autorregulación Publicitaria, el cual establece:

“EN DEFENSA DE LA LEALTAD Artículo 10º.- La publicidad debe evitar:

1. Hacer uso injustificado y/o denigratorio del nombre, símbolos institucionales o marcas de productos o servicios de terceros.
2. Todo aquello que implique descrédito o menosprecio a la competencia.
3. Todo lo que constituya plagio o una copia o imitación de logotipos, isotipos, textos, ilustraciones, imágenes o audio, de un motivo publicitario nacional o internacional creado por otro anunciante o por una agencia, en todo o en algunas de sus partes, o que pueda crear confusión en la mente del consumidor con marcas o productos competidores.

MEDIOS DIGITALES Artículo 39.- Marketing viral.

La publicidad deberá evitar toda práctica desleal y denigratoria que atente contra el buen nombre y la reputación de personas, entidades y marcas, exhortando a la opinión pública a no dar crédito a ningún tipo de versiones calumniosas escudadas en el anonimato, ni a hacerse eco de las mismas facilitando su difusión.

Los profesionales de la comunicación deberán encuadrar los contenidos de sus mensajes dentro de los parámetros del marketing y la publicidad responsables, dado que, ante la imposibilidad de aplicar en ellos ningún criterio de segmentación, los mismos llegan a menores y a personas que, por su grado de madurez, educación y nivel cultural, pueden adolecer de una capacidad de discernimiento suficiente para su correcta interpretación, lo que puede derivar en efectos y consecuencias no deseables.

Asimismo, se ratifica el respeto hacia las normas legales vigentes, la protección al menor, y las buenas costumbres, como se detalla previamente”.

El código de ética de la CONARP, si bien no es una norma imperativa de alcance general, viene a ser un estándar de buenas prácticas publicitarias y puede ser de ayuda a la hora de calificar como reprochable la conducta de quienes explotan la actividad.

La aplicación de los procedimientos y sanciones previstos en el código de ética presuponen, por parte de los involucrados, el reconocimiento de la autoridad del CONARP en la materia. Claro está que, ante un conflicto de intereses en relación a mensaje publicitarios, siempre puede recurrirse a la autoridad jurisdiccional.

### **2.2.3 Protección de consumidor**

La protección de los derechos de los consumidores y usuarios es de rai-gambre constitucional y ha tomado un nuevo impulso a raíz de la modificaciones introducidas a la Ley 24.240 y la incorporación del régimen tuitivo en el Código Civil y Comercial.

En la materia que nos convoca, es crucial la mención de la obligación que se le impone al anunciante de ser claro en la expresión de los términos de la oferta que propone, lo que incluye el deber de suministrar al consumidor la información en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que ofrece, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato.

Además el Código señala que está prohibida toda publicidad que:

- a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio;
- b) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor;
- c) sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad”.

### **2.2.4 Lealtad comercial**

La ley 27.442 de Defensa de la Competencia expresa en su artículo 1:

“Están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Se les aplicarán las sanciones establecidas en la presente ley a quienes realicen dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponder como consecuencia de los mismos.

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de otras normas”.

Dejando en claro en su artículo 4, que dicha norma es de aplicación a toda persona física o jurídica, con o sin fines de lucro, que realice actividades en el territorio argentino o no, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional.

Entre las sanciones que prevé el régimen de defensa de la competencia encontramos: el cese de los actos o conductas dañosas, las multas, la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado. Además, la Autoridad de aplicación, podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas.

### **3. Jurisprudencia Extranjera<sup>5</sup>**

Debido a la inexistencia de normas a nivel nacional relativas a la actividad de los buscadores u otros actores en Internet y los pocos pronunciamientos de la Corte al respecto, nos proponemos estudiar cómo estos conflictos han sido resueltos por tribunales extranjeros, para intentar aprehender soluciones compatibles con nuestro ordenamiento.

#### **3.1 El fallo señero del TJUE**

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció el 23 de marzo de 2010, respecto de una petición de la Corte de Casación Francesa<sup>4</sup> de interpretar las normas comunitarias para dar respuesta a cuestiones prejudiciales surgidas de tres casos concernientes a la empresa Google, vinculados con su servicio de AdWords. Previo al análisis de la decisión, presentaremos

5 INFOCURIA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier S.A. Sentencia del tribunal de justicia (Gran Sala). 23 de marzo de 2010. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=83961&doclang=ES>

sucintamente los casos que llevaron a la Corte Francesa a solicitarla y sus respectivas plataformas fácticas.

### **3.1.1 Google France, Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier**

Se acreditó que la introducción de marcas pertenecientes a Louis Vuitton en el motor de búsqueda de Google hacía aparecer en pantalla anuncios de sitios web que ofrecían versiones falsificadas de productos de esta marca. Asimismo se acreditó que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad de elegir a esos efectos no sólo palabras clave que corresponden a marcas, sino también dichas palabras clave en combinación con expresiones que denotan falsificación como “imitación”, “réplica” y “copia”.

Estos hechos dieron lugar a que Google fuera condenada por violación de derechos de marca, decisión que fue confirmada en apelación. Google interpuso entonces un recurso ante la Corte de Casación Francesa.

### **3.1.2 Google France contra Viaticum, Luteciel**

En dicho litigio se acreditó que la introducción de marcas de Viaticum y Luteciel en el motor de búsqueda de Google hacía aparecer en pantalla anuncios de sitios web que ofrecían productos idénticos o similares. Asimismo se acreditó que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad de elegir a esos efectos palabras clave que correspondían a dichas marcas. Sin embargo, los productos vendidos en los sitios web anunciados no vulneraban dichas marcas ni eran falsificaciones, se comprobó que los productos eran propios de los competidores de Viaticum y Luteciel.

Esta diferencia fáctica con el caso anterior no impidió que Google fuera condenada por violación de derechos de marca y luego, en apelación, por coadyuvar a la violación de derechos de marca. Google interpuso entonces un recurso de casación.

### **3.1.3 Google France contra CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger, franquiciada de Unicis**

CNRRH es titular de una licencia de la marca francesa “Eurochallenges”, concedida por el Sr. Thonet, titular de dicha marca.

En este litigio se acreditó que la introducción de “Eurochallenges” en el motor de búsqueda de Google hacía aparecer en pantalla anuncios de sitios web que ofrecían productos idénticos o similares. Asimismo se acreditó que Google ofrecía a los anunciantes la posibilidad de elegir dicho término como palabra clave a tal efecto. En este caso los productos ofrecidos por los sitios que aparecían en el buscador tampoco violaban derechos de marca y fueron atribuidos a competidores.

Google, el Sr. Raboin y Tiger fueron condenados por violación de derechos de marca, decisión que fue confirmada en apelación. Google y Tiger acudieron a casación.

### **3.1.4 La decisión del TJUE**

Con el objeto de resolver los recursos presentados por la sociedad Google y de precisar la naturaleza de su actividad, la Corte de Casación Francesa plantea, en resumen, los siguientes interrogantes al TJUE:

- ¿El uso por Google en AdWords de palabras clave que corresponden a marcas constituye en sí mismo una violación de derechos de marca?
- ¿Puede el titular de la marca excluir este uso?
- ¿El uso por los anunciantes en AdWords de palabras clave que corresponden a marcas constituye una violación de derechos de marca?
- ¿La exención de responsabilidad por prestación de servicios de alojamiento es aplicable al contenido ofrecido por Google en AdWords?

Al tratarse de marcas tanto comunitarias como francesas, en las cuestiones prejudiciales se solicita la interpretación de la Directiva 89/104, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria. También se solicita una interpretación de la Directiva 2000/31, sobre los servicios de la sociedad de la información.

El TJUE finalmente resuelve:

- que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca, que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos

para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio 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 (confusión);

– que el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace un uso de la marca que el titular pueda prohibir;

– que la exención de responsabilidad se aplica al prestador de un servicio dereferenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirarlos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

El TJUE en esta decisión precisa la noción de proveedor de alojamiento. Aclara que no es responsable quien presta en Internet un servicio puramente técnico, automatizado y pasivo, y que por lo tanto no tiene conocimiento ni control de las informaciones transmitidas o almacenadas o quien, luego de tomar conocimiento de la ilicitud de un contenido, actúa prontamente para retirarlas o volver su acceso imposible.

A pesar de este aporte, el tribunal no se pronuncia respecto de la responsabilidad de Google en estos casos, si no que estima que la jurisdicción francesa está en mejores condiciones de analizar si Google en su servicio de Adwords cumple o no los extremos para gozar de la exención de responsabilidad prevista para los proveedores de *hosting* (hospedaje de sitios web), sobre todo el requisito de pasividad.

Los casos vuelven al juez francés quien sigue, como era de esperar, la interpretación del TJUE exonerando a Google de responsabilidad por vulneración a derechos de marca, pero condenando a los anunciantes. El magistrado francés tampoco se pronuncia respecto del rol pasivo o no del buscador en su servicio publicitario.

### **3.1.5 Google France, Google Inc. contra Cobrason, Home Cine Solution**

En un fallo del 11 de mayo de 2011 (Google France, Google Inc. contra Cobrason, Home Cine Solution) la Corte de Apelación de París consideró que Google a través de su sistema de sugerencia de palabras clave, contribuye técnicamente a generar confusión en el público, que puede provocar un desvío de la clientela como también un uso parasitario de la inversión que Cobrason había realizado a través de su sitio y sus campañas publicitarias.

En este caso se condena a Google en el terreno de la competencia desleal, sin indagar si le es aplicable o no el régimen de responsabilidad especial del proveedor de alojamiento y evitando la aplicación de las normas que había interpretado el Tribunal Europeo.

### **3.1.6 Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd.**

La sentencia data del 22 de septiembre de 2011. La red de Interflora Inc. e Interflora British la forman floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos por diversos medios. Es una marca de renombre tanto en EE.UU. como en Reino Unido y la UE.

M&S, es uno de los principales minoristas del Reino Unido. Vende al por menor una amplia gama de productos y presta servicios a través de su red de tiendas y de su sitio web. Una de sus actividades es la venta y envío de flores.

En el marco del servicio de referenciación “AdWords”, M&S seleccionó como palabras clave la palabra “Interflora”, así como las variantes derivadas de esa palabra con “errores leves” y expresiones que contienen la palabra “Interflora” (tales como “InterfloraFlowers”, “InterfloraDelivery”, “Interflora.com”, “Interflora.co.uk”, etc.).

En consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra “Interflora” o alguna de aquellas variantes o expresiones como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de M&S bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”

Esta sentencia del TJUE es citada por el Cámara en el fallo “Organización Veraz S.A. c/Open Discovery S.A. s/Cese de Uso de Marca”.

El Tribunal Europeo declara que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad de productos o servicios idénticos

a aquéllos para los que la marca esté registrada, –a partir de una palabra clave idéntica a esa marca por medio de un servicio de referenciación en Internet, sin el consentimiento del titular– cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marcas notorias.

Y explica de qué modo se afectan estas funciones:

Se menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Se menoscaba la función de inversión de la marca cuando la actividad supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

El tribunal entiende que en el marco de un servicio de referenciación de las características de Google AdWords no se menoscaba la función publicitaria de la marca, ya no se priva al titular de dicha marca de la posibilidad de utilizar eficazmente su marca para informar y persuadir a los consumidores.

El hecho de que el titular de la marca deba intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la función publicitaria de esa marca.

Una segunda conclusión de TJUE atañe a la especial protección de que goza el titular de la marca de renombre y declara que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico, es decir, cuando se debilita la capacidad de dicha marca para identificar los

productos o servicios para los que esté registrada. Al final del proceso de dilución, la marca ya no puede suscitar en la mente de los consumidores una asociación inmediata con un origen comercial específico.

Mientras que el perjuicio causado a la notoriedad de la marca, también denominado “difuminación”, tiene lugar cuando los productos o servicios respecto de los cuales los terceros usan el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que resulta mermado el poder de atracción de la marca.

Por su parte, el concepto de provecho obtenido “indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca” –“parasitismo”– no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar a ésta. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

De las características de la elección como palabras clave en Internet de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que, cuando no haya “justa causa” en el sentido de la normativa europea, esta elección ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se sitúa en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos.

Cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con “justa causa”.

Vemos que, a pesar de otorgarles una protección especial a los titulares de marcas notorias, el TJUE estima que existen usos de su marca notoria que el titular no puede prohibir.

Concretamente, la publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación.

En el caso concreto declaró:

“Por lo tanto, si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que la publicidad engendrada por el uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA por parte de M&S ha permitido al internauta normalmente informado y razonablemente atento captar que el servicio prestado por M&S es independiente del servicio de Interflora, esta última empresa no podría alegar válidamente, invocando las reglas enunciadas en los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, que dicho uso ha contribuido a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico”<sup>6</sup>.

### **3.2 La cuestión en EE.UU.**

En los Estados Unidos ha habido fallos en uno y otro sentido, y un gran debate doctrinario. Siguiendo en este punto el análisis de Jorge Otamendi analizaremos brevemente las diversas posturas que han sido sostenidas por los tribunales norteamericanos.

“Quienes han considerado que su utilización constituye una infracción a la marca desarrollaron la “teoría de la confusión por interés inicial” (*Initial Interest Confusion*). “La confusión por interés inicial ocurre cuando el demandado usa la marca del actor en una manera calculada para capturar

6 INFOCURIA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Interflora Inc. e Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc y Flowers Direct Online Ltd. Petición de decisión prejudicial: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division-Reino Unido. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera). 22 de septiembre de 2011. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: [http://curia.europa.eu/juris/document/document\\_print.jsf?doclang=ES&text=keyword+advertising&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=109942&occ=first&dir=&cid=111916#Footnote\\*](http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=keyword+advertising&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=109942&occ=first&dir=&cid=111916#Footnote*)

la atención inicial del consumidor, aun cuando finalmente no se complete ninguna venta como resultado de la confusión”<sup>7</sup>.

Esta confusión se daría cuando el internauta, al desplegarse la lista de resultados, encuentra en ella (otro u) otros vínculos a otras páginas que le ofrecen productos o servicios alternativos, con otras marcas distintas a las que escribió. El internauta es así “tentado” a ingresar a esos sitios y, si lo hace, puede terminar comprando lo que inicialmente no iba a comprar. Llegó a ese sitio sólo porque el competidor usó una *keyword* o un *metatag* para que el vínculo apareciese frente a él.

La doctrina del interés inicial ha sido y es muy criticada. Callman opina que la práctica:

“... no parece ser infracción de marca ni competencia desleal, porque no confunde o cohesiona, o de otra manera re-direcciona la elección del consumidor, sino que meramente trae a la atención del consumidor una oportunidad de cambiar su opinión voluntariamente. Esa es la esencia de la competencia leal”<sup>8</sup>.

Hay quienes adoptan una posición intermedia. Sólo habrá ilegalidad si la posibilidad de elección de otro sitio se le presenta al internauta de forma confusa. Si el consumidor elige seguir al sitio de un competidor totalmente consciente de que el sitio no está patrocinado por, o afiliado con, el titular de la marca, tal elección no debería ser sancionada.

Otros tribunales consideraron que la *Lanham Act* no era aplicable porque el uso de marcas en *keywords* y *metatags* no era uso de marca en los términos de dicha ley. “Porque era una función automatizada invisible que no comprendía el uso público de la marca en lugar alguno o en conexión con los productos”<sup>9</sup>.

7 OTAMENDI, Jorge. El uso y otras cuestiones de la nueva ley de marcas. Revista Jurídica La Ley. Buenos Aires: LA LEY, 1981. Tomo 1981-D. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Cita Online: AR/DOC/6018/2001.

8 CALLMAN, Rudolf. “Callman on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies”. West. 2001. p. 22-613.

9 OTAMENDI, Jorge. El uso y otras cuestiones de la nueva ley de marcas. Op. cit.

Aunque en el caso “J.G. Wentworth, S.S.C. Limited Partnership vs. Settlement Funding LLC Peachtree Settlement Funding”<sup>10</sup> la Corte rechazó la defensa de la demandada y concluyó que el uso de una marca ajena como keyword es un uso “en el comercio” que implica un ilícito marcario, conforme los términos del artículo 32 de la *Lanham Act*. En tal sentido, sostuvo que dicho uso no es análogo al uso interno alegado por el demandado y que se había cruzado la línea del uso interno al uso en el comercio bajo los términos de la *Lanham Act*.

Como puede advertirse, no hay una solución definitiva a esta cuestión por el momento en los EE.UU. ya que no ha habido aún una sentencia de la Corte Suprema que tenga por zanjado el asunto.

#### **4. Responsabilidad por el uso de marcas en la publicidad en línea**

La elección como palabra clave, de un término coincidente con una marca, para ser vinculado a un anuncio en línea ¿constituye, *per se*, un ilícito? ¿Representa un menoscabo a las funciones de la marca? ¿Qué daños ocasiona? ¿Quién debe responder por ellos? ¿Constituye un uso que el titular marcario puede prohibir?

Intentaremos responder estos interrogantes en este apartado.

##### **4.1 El menoscabo a los derechos del titular marcario a través la publicidad en línea**

Actualmente nadie discute que “todo” está en Internet y que gracias a los buscadores es fácilmente accesible. Las protagonistas de esta sociedad de la información son las palabras clave, que permiten la indexación y con ello, que nosotros podamos darle a todas nuestras preguntas una respuesta en fracciones de segundo.

¿Qué sucede cuándo la palabra clave elegida por el internauta reproduce una marca registrada? De seguro, los titulares de ésta, se contentaran por el hecho de que el público se interese en encontrarlos y de este modo, a través de sus sitios web, podrán difundir su oferta de bienes o servicios e incluso comercializarlos.

10 CORTE DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, E.D. Pensilvania. “J.G. Wentworth, S.S.C. Limited Partnership vs. Settlement Funding LLC Peachtree Settlement Funding”. Sentencia. 1 abril 2007. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4388>

Pero, ¿si la búsqueda arroja como resultado sitios que no pertenecen al titular de la marca, incluso mejor posicionados que las web oficiales?

El hecho de que no existan restricciones en la elección de palabras clave para ser usadas tanto como metaetiquetas como para referenciar los anuncios publicitarios, puede generar resultados de búsqueda que contraríen los intereses de los titulares marcarios.

Al ingresar en el buscador un término que reproduce una marca podemos obtener como respuesta: sitios web de competidores, páginas que venden imitaciones, falsificaciones, lo cual podría implicar un riesgo de confusión en el usuario, generar un desvío desleal del tráfico web, engañar al consumidor.

Ahora bien, no puede perderse de vista que existen usos de su propia marca que el titular no puede excluir, sobre todo aquellos que tienen fines legítimos y no se traducen en violaciones a las funciones esenciales de la marca.

Podemos mencionar como usos genuinos de la marca de terceros, entre otros, aquellos que tienen como finalidad describir productos o reseñarlos objetivamente, hacer publicidad comparativa de modo legítimo, realizar cotejos de precios, difundir noticias relacionadas, etc.

Es de remarcar la apreciación de Poires Maduro, Abogado general del TJUE: hay que evitar que la finalidad legítima de impedir determinadas violaciones de derechos de marca dé lugar a que todos los usos de las marcas sean prohibidos en el contexto del ciberespacio<sup>11</sup>.

La línea entre un uso legítimo y una infracción parece ser delgada. Debemos analizar la actividad de cada uno de los actores que intervienen en el proceso que deriva en la exposición del anuncio y desentrañar si les cabe o no un reproche de responsabilidad.

#### **4.2 Responsabilidad de los buscadores en el servicio de enlaces patrocinados**

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) se ha pronunciado respecto de la responsabilidad de los Buscadores en su servicio de indexación. En el caso “Rodríguez, María Belén c/Google Inc. s/daños y

11 CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL Sr. POIARES, Maduro presentadas el 22 de septiembre de 2009. Asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CC0236&from=EN>

perjuicios” se estableció que el factor de atribución de la responsabilidad es subjetivo. Es decir, sólo pueden ver comprometida su responsabilidad “a partir del momento del efectivo conocimiento del contenido ilícito de una página web, al no procurar el bloqueo del resultado”<sup>12</sup> (desindexación). Pero la Corte no se ha pronunciado específicamente sobre la actividad de los motores de búsqueda en sus servicios de enlaces patrocinados.

No existe ninguna diferencia sustancial entre el uso que Google realiza de las palabras clave en su motor de búsqueda y el uso que de ellas hace en AdWords: muestra un determinado contenido en respuesta a una consulta vinculada con ellas.

Es cierto que a través de su servicio de enlaces patrocinados, el buscador proporciona a los sitios web de los anunciantes una exposición añadida, sin embargo, dichos sitios podrían figurar entre los resultados naturales de las mismas palabras clave en función de la relevancia que le asignen los algoritmos automáticos del motor de búsqueda.

Cabe resaltar, que en el supuesto de que se declarase que el uso de marcas como *keywords* por los servicios de enlaces patrocinados constituye una violación de derechos marcarios, puede ser difícil impedir que dicha declaración se aplique también al uso de palabras clave en el motor de búsqueda, lo que pondría en jaque el sistema y derechos de raigambre constitucional como la libertad de expresión y la no censura.

Es interesante analizar la postura de la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, adoptada por la ONU, la OEA, la OSCE y la CDHAP y tomarla como guía a la hora de juzgar la responsabilidad de los prestadores del servicio de enlaces patrocinados.

Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos

12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. Sentencia Rodríguez, María Belén c/Google Inc. 28 de Octubre de 2014. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: <http://www.sajj.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-rodriguez-maria-belen-google-inc-otro-danos-perjuicios-fa14000161-2014-10-28/123456789-161-0004-1ots-eupmocsollaf>

contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo (“principio de mera transmisión”)<sup>13</sup>.

También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respondiendo a las peticiones de decisión prejudicial por parte de la Corte de Casación Francesa, en sentencia del 23 de marzo de 2010 se ha pronunciado sobre el tema, sentando las bases para juzgar la responsabilidad de los prestadores de este servicio en el marco de la normativa comunitaria europea.

El TJUE entiende que “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”<sup>14</sup>, para que ello ocurra debe hacerlo para representar sus propios servicios.

La actividad que prestan los proveedores del servicio de enlaces patrocinados se desarrolla “tras bambalinas” y es totalmente ajena al público, creemos que no puede serle achacada ninguna infracción al régimen de defensa al consumidor ni de defensa de la competencia.

Además, el hecho de que el internauta obtenga como respuesta a su consulta la opción de ingresar a una web que no pertenece al titular marcario no hace más que brindarle más alternativas y ampliar la información de que dispone.

En lo que respecta a la lealtad comercial, el hecho de que el titular marcario deba esforzarse más para aparecer entre los primeros resultados no necesariamente implica deslealtad, se fomenta simplemente una sana competencia. Y la competencia es la esencia del mercado.

Finalmente, en cuanto a menoscabar derechos del titular marcario al “vender” palabras clave e incluso al sugerirlas, entendemos que no se configura ninguno de los ilícitos previstos por la ley de marcas ni tampoco se vulneran las funciones esenciales. Ni la muestra de resultados naturales ni la muestra de anuncios, mucho menos la vinculación de un mensaje a determinadas palabras

13 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. 1 de junio de 2011. . [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&IID=2>

14 INFOCURIA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier S.A.. Sentencia del tribunal de justicia (Gran Sala). 23 de marzo de 2010. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=83961&doclang=ES>

clave, generan un riesgo de confusión o asociación sobre la procedencia de productos o servicios, estos riesgos residen en el anuncio propiamente dicho y en el contenido de los sitios web a que éstos nos direccionan, que no son propiedad ni han sido intervenidos por el buscador en sus servicios publicitarios.

### **4.3 Responsabilidad de los anunciantes**

Todo fabricante, vendedor o prestador de servicios busca captar clientela. Para lograrlo procurará que su publicidad esté presente donde se concentre la mayor cantidad de consumidores o potenciales clientes.

Quienes ofrecen productos o servicios a través de sitios de Internet, intentan estar en la primera página de los buscadores, ya que por lo general el internauta no pasa de allí. Como dijimos, hay dos maneras de lograrlo. O porque el buscador, en virtud de sus mecanismos de búsqueda y detección ha interpretado que un sitio determinado es el que mejor satisface lo que busca el internauta y lo coloca en esta página, o porque el dueño del sitio ha pagado para que aparezca en ella<sup>15</sup>.

Como dijimos, los anunciantes que contratan servicios de enlaces patrocinados, redactan ellos mismos un anuncio compuesto de un título, una breve descripción y un enlace hacia su sitio web. Luego seleccionan las palabras clave con que desean vincular su mensaje publicitario.

Pero la elección de las palabras clave es diferente de la publicación del anuncio, no sólo porque se produce después, sino también porque sólo ella se dirige a un público consumidor. Podríamos hacer un paralelo con el caso en que un vendedor solicite a su agente publicitario que su anuncio se coloque en la misma calle o en el mismo diario que los anuncio de la marca “x”.

Es razonable y completamente lícito pretender aparecer junto a las marcas líderes o en los lugares donde se reúne la mayor cantidad de público. Para lograrlo se hace, inevitablemente, referencia a marcas de terceros. Pero, aunque existe un uso de la marca ajena en el tráfico económico, al no verse afectadas las funciones esenciales de la marca ajena, no se configura ilícito alguno.

Entendemos que la elección de palabras clave al no configurar ninguna de las infracciones previstas en el régimen marcarío nacional y no generar, en sí

15 OTAMENDI, Jorge. Op. cit.

misma, un daño a las funciones esenciales de la marca, no existe un reproche de responsabilidad que hacer al anunciante por el hecho de referenciar sus mensajes comerciales con términos coincidentes a marcas ajenas.

Ahora bien, si además de utilizar estos términos para referenciar el anuncio, éste contiene en su encabezado o en el cuerpo del mensaje una alusión a la marca ajena de modo que induzca al internauta a errores o pensar que existe una relación entre el titular marcario y quien publica el anuncio, constituye un acto de competencia desleal al configurar un acto de confusión, incluso generador de riesgo de asociación, y por lo tanto debiera hacer nacer en cabeza del anunciante la responsabilidad de sacar este anuncio de circulación y reparar los daños que pudo causar al titular marcario.

Si bien no existe una legislación específica, los titulares de las marcas no quedan totalmente indefensos. Pueden intervenir cuando los efectos son realmente perjudiciales, es decir, cuando los anuncios se muestran a los usuarios de Internet. Los titulares marcarios podrían prohibir el uso de marcas en el texto o encabezado del anuncio, como lo harían con una publicidad difundida por un medio tradicional si dicho uso menoscabara alguna de las funciones de la marca.

En mayo de 2018, llegó en apelación a la Cámara Civil y Comercial Federal–Sala III, una demanda contra un anunciante competidor de la actora, por ceses del uso de marca, en el marco de los servicios que analizamos. En el apartado siguiente realizaremos un breve análisis de la decisión tomada por la alzada y algunas críticas.

## **5. Fallo “Organización Veraz S.A. c/Open Discovery S.A. s/Cese de Uso de Marca”**

La jurisprudencia nacional se ha expedido en un reciente fallo sobre la problemática, lo analizaremos en este apartado.

En las actuaciones de primera instancia quedó acreditado que la demandada contrató el servicio de enlaces patrocinados “AdWords” de Google, utilizando como palabra clave la marca de la actora “VERAZ”<sup>16</sup>.

16 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. Cámara civil y comercial federal–Sala III. Causa n° 1789/09. “Organización Veraz S.A. c/Open Discovery S.A. s/Cese de Uso de Marca”. Juzgado n°2 Secretaría. N° 3. . [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: <http://www.palazzi.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/>

También se corroboró que del informe del perito informático surge que al insertar en el buscador de Google las palabras “VERAS”; “BERAZ” o “BERAS”, aparecía la publicación de la accionada.

Sentado ello, el juez consideró que la demandada utilizó los términos “VERAZ” y “ORGANIZACIÓN VERAZ” como palabras clave para derivar –en su búsqueda– a los usuarios de Google hacia su sitio web, con la finalidad comercial de captar clientela para operar e interactuar en su propia plataforma *on line*.

El tribunal de primera instancia entendió que resultaba evidente que la accionada quiso aprovechar el prestigio de la parte actora y que su conducta (ilícita) conducía a la dilución de la marca en cuestión y a la confusión de la clientela.

Además, se indicó que la contratación de estos servicios de “*keywords*” o enlaces privilegiados revela una intencionalidad de la accionada de beneficiarse con la utilización de la marca ajena. Sostuvo que se produce así una asociación ideativa –en los consumidores– entre los servicios de Organización Veraz y de Open Discovery por la utilización como “palabra clave” de la marca notoria de la actora.

Concluyó que esta asociación causa un daño al titular de la marca en razón de la confusión provocada a través del signo notorio.

Así, tuvo por acreditado el uso indebido por parte de la demandada de las marcas de la actora y condenó a ésta última al cese de uso de las mismas y al pago de una indemnización por daños y perjuicios.

Ambas partes se consideran agraviadas por el fallo y recurren en alzada a la Cámara Civil y Comercial Federal–Sala III. La actora considera insuficiente la indemnización concedida por daños y perjuicios (\$35.000), ya que el perito había fijado un monto enormemente superior (más de tres millones de pesos). Además se queja de que el juez omitió considerar que la demandada incurrió en competencia desleal.

Por su parte la demandada se agravia de la sentencia apelada en los siguientes términos:

- 1– El carácter genérico en que habría decantado la marca “VERAZ” en tanto sinónimo de informe comercial, lo que descarta de plano que sea una marca notoria.

- 2- Que la marca de la actora es un signo débil por cuanto se trata de una palabra de uso común altamente descriptiva del producto al que se la asocia.
- 3- La inexistencia absoluta de productos, avisos o servicios suyos en los que se haya exhibido la marca de la actora y la inexistencia de confusión por parte de los consumidores y,
- 4- que no existe infracción marcaria al utilizar una marca ajena como “palabra clave” en el sistema AdWords de Google, en la medida que no se ofrezcan meras imitaciones de productos y que dicho uso no menoscabe las funciones de la marca del competidor.
- 5- Por último, tilda la sentencia de arbitraria.

En primer término, la Cámara entiende que la imputación que se le formula al *a quo*, de haber resuelto el caso con “fundamentos aparentes” o arbitrariamente no comporta agravio atendible, por cuanto ha tratado los temas “conducentes” para la correcta dilucidación de la contienda y –en todo caso– cualquier defecto que se le pudiera achacar, es susceptible de ser superado por el examen amplio de todas las cuestiones por parte del Tribunal<sup>17</sup>.

La Magistrada que vota en primer término, Doctora Graciela Medina, asevera respecto de los puntos 1 y 2:

“Nótese que según la accionada la marca de la actora habría decantado en designación genérica en tanto “VERAZ” es sinónimo de informe comercial. Se advierte en dicha aseveración la confusión propia de quien navega sin brújula por las aguas del derecho marcario En efecto, si la marca “VERAZ” se ha transformado hoy en sinónimo de informe comercial o crediticio, lo es por haber adquirido luego de muchos años el carácter de marca notoria”<sup>18</sup>.

Y remarcó que:

17 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. Cámara civil y comercial federal–Sala III. Causa n° 1789/09. “Organización Veraz S.A. c/Open Discovery S.A. s/Cese de Uso de Marca”. Juzgado N°2 Secretaría. N° 3. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: <https://docplayer.es/109291440-Camara-civil-y-comercial-federal-sala-iii.html>

18 Ídem.

“Nada impide a un comerciante utilizar el sistema AdWords de Google (o cualquier otro) para promocionar sus productos y colocarlos como enlaces patrocinados cerca los resultados naturales de las búsquedas en los que aparecen sus competidores, pudiendo para ello elegir entre cientos de palabras clave o *keywords*, pero otra cosa muy distinta es montarse sobre la marca de una competidora y aprovecharse del envión que su notoriedad brinda. Esto último es absolutamente desleal y contrario a la buena fe comercial”<sup>19</sup>.

En el fallo se hace foco en que la marca de la actora es notoria, y en virtud de ello, acreedora de una especial protección, como surge de la sentencia del TJUE Interflora, al cual cita.

Pero a pesar de ser expuesto como agravio por la demandada en los puntos 3 y 4, en el fallo no se hace ninguna referencia ni análisis del contenido del anuncio que se despliega en virtud del uso de la marca Veraz como *keyword*. Y, al parecer, se consideran irrelevantes las excepciones que plantea el TJUE en el caso Interflora, respecto de los usos que no puede prohibir el titular de una marca notoria, a pesar de citar dicha sentencia en los fundamentos.

La Cámara resuelve en el sentido de entender que el uso de una marca notoria como *keyword* representa una infracción a la ley marcaria y un acto de competencia desleal. Por lo que se ordena el cese del uso por la demandada y se ajusta el valor de la indemnización por daños al monto propuesto por el perito.

Este fallo resulta de gran relevancia, puesto que es el primero en nuestro país en tratar el tema bajo análisis. Pero creemos que es un desacierto juzgar como infracción marcaria el mero hecho de utilizar un término coincidente con marca notoria como *keyword*.

El tribunal, al desarrollar los fundamentos de la decisión, expresamente remarca que las definiciones de las funciones esenciales de marca y cómo pueden verse vulneradas, que proponen los fallos del TJUE se ajustan a nuestra legislación y a los que la doctrina ha sostenido a nivel nacional, y por lo tanto los utiliza de base en su fallo.

Pero cuando recurre al fallo Interflora, lo hace tomando solo los elementos que abonan la responsabilidad del anunciante competidor del titular de una

19 Ídem.

marca notoria, que contrata un servicio de enlaces patrocinados y no las excepciones que promueven un uso legítimo de la marca ajena.

El sólo hecho de la notoriedad de la marca de la actora, alcanzó en el caso para fundar la existencia de una actividad parasitaria por parte de la accionada al contratar el servicio AdWords, sin analizar el texto del anuncio o del sitio al que remitía.

Creemos que hubiese sido importante determinar si el anuncio o el sitio, impedían al internauta normalmente informado y razonablemente atento captar que el servicio prestado por la demandada es independiente del servicio de la actora o si se utilizaba la marca como un término genérico (dilución), o si existía un impacto en el usuario que generara una asociación negativa respecto de la marca notoria (difuminación), o si se hacía alusión a las características del servicio prestado por la actora y se intentaba traspasarlos a los servicios de la demandada (parasitismo).

Si de este análisis resultara que simplemente se ponía al alcance de los usuarios del buscador un servicio alternativo, creemos que no debería condenarse a la demandada. Pero esto no fue analizado en la sentencia.

## **6. Conclusiones**

En una sociedad donde accedemos (con una facilidad inimaginable hace apenas 20 años) a una diversa e infinita cantidad de información, el rol de los motores de búsqueda se ha vuelto imprescindible. Y la “magia” de los mismos reside simplemente en las palabras clave. A lo largo de este trabajo hemos dejado ver nuestra postura respecto del uso de términos que reproducen marcas como palabras clave. A modo de resumen, podríamos resaltar las siguientes conclusiones:

Considerar que la elección de una marca como palabra clave constituye, en sí misma, una violación de derechos marcarios, llevaría a excluir innumerables usos legítimos de la marca ajena, lo que no parece ser una solución acorde a las nuevas tendencias del intercambio, tanto de información como económico.

Entendemos que ni los buscadores prestando su servicio de enlaces patrocinados ni los anunciantes al contratarlos, hacen un uso de la marca que el titular pueda prohibir.

Por el contrario, éste se halla facultado para impedir que un anunciante, a

partir de una palabra clave coincidente a su marca, haga publicidad de productos o servicios si el contenido de su anuncio o del sitio al que remite puede generar riesgo de confusión o asociación o de algún modo vulnera las funciones de la marca. Si eso sucede, corresponde analizar el alcance de estas publicaciones y si infringen alguna normativa o generan daños fuente de responsabilidad civil por los que deban responder.

Los derechos de los titulares de marcas notorias, si bien deben ser acreedores de una protección reforzada (contra la dilución y el parasitismo), esta debe atender a ciertos límites, en pos de favorecer el normal juego de la sana y leal competencia.

En Argentina, las leyes y la jurisprudencia caminan lento detrás de una realidad que avanza a grandes zancos. Y es muy poca la doctrina que se encarga de los desafíos que supone el avance de las nuevas tecnologías en el mundo jurídico. Y aunque tendremos que esperar para conocer las respuestas definitivas a las problemáticas analizadas en este trabajo para nuestro país, esperamos hacer, aunque mínima, una contribución al efecto.

## 7. Bibliografía

- ARGENTINA. Ley 22.362. Ley de marcas y designaciones. [en línea]. [Fecha de consulta: 15 agosto 2017]. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm>
- CALLMAN, Rudolf. "Callman on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies". West. 2001. p. 22-613.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando. El caso Google AdWords: Sobre la infracción de marcas en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información. Revista Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías . [en línea]. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. [ref. de 23 septiembre 2017]. 2011, núm. 5, enero-Junio. Disponible en: <https://cutt.ly/Fex8wcZ>
- CASTETS-RENARD, Céline. Cours: Droit du Commerce Électronique-UNJF [en línea]. LAROCHE, Benjamin (actualización de contenido). Université Toulouse 1-Capitole. [ref. de 15 agosto 2017]. Disponible en web <https://cours.unjf.fr/>
- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL Sr. Poiares Maduro presentadas el 22 de septiembre de 2009. Asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017].

- Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008CC0236&from=EN>
- IDENTO. Agencia de Marketing Online. Diferencias entre SEO y SEM. [en línea]. [ref. de 15 agosto 2017]. Disponible en: <https://www.idento.es/blog/sem/diferencias-entre-seo-y-sem/>
- INFOCURIA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier S.A. Sentencia del tribunal de justicia (Gran Sala). 23 de marzo de 2010. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=83961&doclang=ES>
- INPI. El Secreto está en la Marca. [en línea]. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. [s.f.] [Fecha de consulta: 16 agosto 2017]. Disponible en: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/>
- OTAMENDI, Jorge. El uso y otras cuestiones de la nueva ley de marcas. Revista Jurídica La Ley. Buenos Aires: LA LEY, 1981. Tomo 1981-D. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Cita Online: AR/DOC/6018/2001.
- TORRES HERMOSILLA, Felipe. Google en Chile: La problemática de Google AdWords analizada a la luz de la Ley de Competencia Desleal. [en línea]. Revista chilena de derecho y tecnología. Centro de estudios en derecho informático. Universidad de Chile. [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. 2015, Vol. 4 núm. 1, págs. 91-144 . DOI 10.5354/0719-2584.2015.36579. Disponible en: <http://www.rchdt.uchile.cl/index.php/RCHDT/article/viewFile/36579/38497>
- PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. Cámara civil y comercial federal-Sala III. Causa n° 1789/09. "Organización Veraz S.A. c/Open Discovery S.A. s/Cese de Uso de Marca". Juzgado n°2 Secretaría. N° 3. . [Fecha de consulta: 10 septiembre 2017]. Disponible en: <http://www.palazzi.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/Sentencia-camara-Veraz-v.-Open-discovery.pdf>