

Uso de marca ajena en el espacio virtual

Avisos publicitarios activados mediante palabras clave

Graciela Pérez de Inzaurraga

“Lo esencial es invisible a los ojos.”¹

I. Introducción

El incipiente proyecto de ingenieros del MIT, quienes a comienzos de la década del sesenta buscaban una red capaz de permitir la comunicación entre computadoras que operaban bajo distintos sistemas, evolucionó notablemente. De interés militar en sus comienzos, a herramienta para el intercambio y difusión de material académico y científico en los años ochenta, internet se ha convertido en uno de los elementos claves que signan la cultura de este tiempo.

La expansión de internet y su irrupción en todos los ámbitos del quehacer humano ha conmovido el vínculo entre el hombre y su mundo y ha revolucionado las reglas de juego, en particular a partir del uso de la red para fines comerciales. La red es usada en forma creciente como medio para diseminar y obtener información, promocionar y vender, comparar y seleccionar productos y servicios.

El volumen y diversidad de datos disponibles convertiría en pesadilla sondear el universo virtual. Sin embargo, el constante proceso de perfeccionamiento tecnológico de navegadores y motores de búsqueda hace de éstos intermediarios ineludibles en el tráfico comercial.

Con nuevos actores e intereses económicos en danza, la plataforma abierta y sin fronteras que encarna internet genera incesantes desafíos a la normativa tradicional.

Los principios que rigen los derechos de propiedad industrial e intelectual no han sido excepción. Internet ha sido semillero de conflictos, en especial en materia de derechos de autor y marcas. No ha sido sencillo revisar e intentar adaptar las bases jurídicas del mundo real al nuevo escenario. Nuevos planteos surgen al paso del desarrollo de nuevas herramientas y esquemas de manejo de datos. El debate se reanuda y se reaviva.

II. Publicidad en internet

1. Motores de búsqueda y avisos publicitarios

Los motores de búsqueda proporcionan las herramientas para que el usuario localice la información que le interesa en el vasto laberinto de la red global. Los proveedores de este servicio recorren la red, recogen y clasifican el contenido de las páginas, y desarrollan índices y algoritmos de búsqueda con miras a agilizar y optimizar el acceso a la información.

Los motores construyen y actualizan sus índices de información a través de distintos métodos, sea a través de datos aportados por los titulares de sitios web como de aquéllos rastreados por mecanismos automatizados (“robots” y “spiders”). La clasificación y ponderación de los datos para ordenar los resultados de búsqueda se realiza mediante algoritmos que cada motor mantiene en secreto y que toman en cuenta tanto el contenido visible de los sitios como los metatags incorporados al diseño de cada página web relevada.

¹ Antoine de Saint-Exúpery, El Principito.

Los metatags son descripciones escritas en lenguaje de programación para marcar textos (html) que subyacen el programa del sitio web. Generalmente no son visibles al usuario pero resultan legibles a los motores y programas de búsqueda y servidores de red. Pueden tomar la forma de descripciones breves (metatags descriptivos) o de palabras clave (“keywords”). El uso de palabras clave en metatags facilita el reconocimiento, procesamiento y categorización de la información disponible en el sitio web por los sistemas de búsqueda automática.

Los sistemas de búsqueda que permiten al usuario encontrar lo que le interesa de modo más certero y más rápido se brindan a menudo sin cargo alguno. Los proveedores de estos servicios, por tanto, suelen financiarse a través de la venta de espacios de publicidad. Los anunciantes pagan para que sus avisos aparezcan en la pantalla del usuario al momento en que se despliegan los resultados de su consulta.

Para que la publicidad cumpla su objetivo, es preciso que se despliegue cuando el usuario busque información relacionada con una categoría afín al producto o servicio que ofrece el anunciante. Con el crecimiento del tráfico comercial en internet, las modalidades publicitarias se han diversificado, y las tecnologías para direccionar los anuncios hacia el público más oportuno están en permanente proceso de perfeccionamiento.

2. “Banners”, “pop-ups” y enlaces patrocinados

“Banners”, “pop-ups” y enlaces patrocinados constituyen formas diferentes en que la publicidad puede presentarse en internet.

El denominador común a éstas está dado porque la publicidad se activa cuando el usuario ingresa un término determinado dentro del cuadro de consulta del motor de búsqueda. El anuncio aparece en pantalla junto con los resultados naturales (no patrocinados) que arroja el programa del buscador.

Atentos a la expansión del tráfico comercial en internet, y necesitados de fondos para costear sus operaciones, los proveedores de sistemas de búsqueda no tardaron en descubrir y aprovechar las casi ilimitadas oportunidades que brinda la red como plataforma publicitaria.

Con tal propósito, se gestaron y perfeccionaron programas que permiten al anunciante dirigir con precisión creciente la publicidad a un público determinado. El objetivo se logra a través de la identificación de palabras clave (“keywords”) que el usuario ingresa al realizar una búsqueda. Dichos términos permiten delimitar la necesidad concreta del sujeto en un momento determinado y acercarle ofertas de productos o servicios vinculados directa o indirectamente con tal necesidad. Por su relación directa con el campo de búsqueda, los anuncios así posicionados cuentan con mayor posibilidad de captar la atención del usuario.

Proveedores tales como Google o Yahoo! han creado unidades de negocio destinadas a brindar servicios a anunciantes. Los interesados en publicitar sus productos o servicios en la red pueden definir el segmento de público de mayor afinidad a través del mecanismo de vincular sus avisos a palabras clave relacionadas. En algunos casos, el proveedor es quien ofrece las palabras claves en venta, en otros, el anunciante puede seleccionar aquéllas que considere más apropiadas para atraer la atención de potenciales clientes. A mayor precio que ofrezcan pagar por una determinada palabra clave, mejor será el posicionamiento del aviso cuando un usuario ingrese dicha palabra clave en el cuadro de consulta.

Los avisos activados de esta manera pueden adoptar la forma de cuadros que se despliegan junto con los resultados de búsqueda (“banners”), anuncios intermitentes que aparecen durante la

búsqueda o mientras se consulta una página (“pop-ups”) o bien tomar un aspecto semejante a los resultados naturales de la búsqueda, si bien ubicados en cuadros de color diferente a éstos o en un sector distinto de la página (“enlaces patrocinados”).

III. El dilema jurídico

Si el anunciante escoge designaciones genéricas o descriptivas como claves para activar su anuncio, es poco probable que se susciten conflictos. Empero, con cierta analogía con las disputas surgidas una década atrás en torno de la adopción de metatags, la situación que en los últimos años ha sido objeto de estudio y debate doctrinario y judicial nace de la adopción de palabras clave que replican, imitan o contienen marcas registradas o denominaciones comerciales de un tercero, como disparadores de publicidad no avalada ni autorizada por el titular de la marca o nombre usado como activador.

1. Diversidad de escenarios

En el análisis de esta cuestión no es posible soslayar que los conflictos derivados de la adopción de marcas ajenas como palabras clave para activar anuncios publicitarios no reconocen un patrón único. Las circunstancias que rodean cada caso son variadas y evaluarlas en su integridad es vital para arribar a situaciones justas, que equilibren los derechos de todas las partes en juego.

La nutrida jurisprudencia norteamericana y europea en esta materia proporciona un colorido catálogo de posibles escenarios y ejemplifica el modo en que se han tratado de extrapolar principios tradicionales del derecho de marcas, de la competencia desleal y del derecho civil a conflictos en el mundo virtual.

a. Uso de marca ajena en el título o texto del enlace patrocinado

En este supuesto, el anunciante adopta, entre las palabras clave que activan su anuncio, la marca de un tercero. Cuando el usuario de internet ingresa la marca en el cuadro de búsquedas, aparece un enlace patrocinado que remite al sitio del anunciante. La marca es visible al usuario sea en el título o en el texto descriptivo del enlace.

En un fallo de marzo de 2007, la Corte Suprema de Austria consideró que tal conducta implicaba uso no autorizado de marca ajena, y que constituía infracción pese a que el aviso estaba identificado como publicidad y destacado como tal. Un comerciante de vinos en línea adoptó la marca de un competidor (WEIN & CO.) como una de las 815 palabras claves para activar la publicidad de su negocio. Al ingresar WEIN & CO. en el cuadro de búsquedas, el usuario obtenía como primer resultado natural la referencia al sitio del titular de la marca, precedido de un enlace patrocinado por un competidor que llevaba el título WEIN & CO. La Corte sostuvo asimismo que el uso no autorizado de WEIN & CO. por el tercero (competidor) era susceptible de provocar confusión en el consumidor, quien, tal como estaba titulado el aviso, podía inferir relación entre el titular de la marca y el anunciante. No se pronunció, empero, sobre la licitud del uso de marcas como palabras clave no visibles al usuario, o sobre aquéllas visibles en avisos ubicados en secciones de la página notablemente distintas de aquélla en la que típicamente aparecen los resultados de búsqueda.

Cabe preguntarse si la decisión hubiera variado si quien usa la marca ajena en forma explícita hubiera sido no un competidor sino un distribuidor o vendedor (minorista o mayorista) de los productos o servicios que llevan la marca del titular registral. Por analogía con las reglas del mundo real, tal uso, en principio, debiera considerarse lícito.

b. Uso de palabras clave genéricas

A primera vista, pareciera que la elección de un término descriptivo o genérico para activar un aviso publicitario no debiera ser fuente de conflicto. No obstante, a poco que se analizan los mecanismos de los motores de búsqueda para localizar y ponderar información y organizar resultados en orden de relevancia, la cuestión cobra significado.

Si bien las políticas de los proveedores de servicios de publicidad en línea difieren, como así también varían los algoritmos y criterios de búsqueda, es útil destacar que cuando el anunciante elige (o “compra”) una palabra clave, tiene también la opción de definir en qué casos el ingreso de dicho término por el usuario del buscador activará la publicidad asociada a tal clave.

Las opciones de correspondencia entre el término ingresado por el usuario y la palabra clave elegida por el anunciante responden básicamente a los siguientes criterios:

- Correspondencia exacta: El aviso se activará únicamente cuando el usuario ingrese un término idéntico a la palabra clave seleccionada por el anunciante. Así, si se ha elegido la palabra clave “carteras” y optado por una correspondencia exacta, el aviso aparecerá en pantalla cada vez que un usuario ingrese la voz “carteras” en el cuadro de búsquedas, pero no si se ingresa esta palabra en singular (“cartera”) o en combinación con otros términos (“carteras LUIS VUITTON”).
- Correspondencia amplia: El aviso se activará siempre siempre que un usuario ingrese la palabra clave, sea en forma aislada o combinada con otros vocablos. Siguiendo el ejemplo anterior, si un usuario busca “carteras LUIS VUITTON” se desplegará la publicidad del anunciante que pagó por la palabra clave “carteras”.

Los proveedores de servicios de enlaces patrocinados también suelen habilitar otras opciones de correspondencia, tales como frases (“carteras de lujo”) o desactivar ciertas correspondencias (de modo tal que el aviso se active siempre que en la búsqueda se ingrese el término clave, salvo cuando está vinculado a ciertos vocablos).

La jurisprudencia francesa ha condenado reiteradamente el sistema de enlaces patrocinados de Google, en especial el mecanismo de correspondencia amplia.

En *Luteciel c/ Google France* (2003), la actora (agencia de viajes y turismo titular de las marcas BOURSE DES VOLS y BOURSE DES VOYAGES) demandó con éxito el cese de uso de las palabras clave “bourse” (mercado), “vols” (vuelos) y “voyages” (viajes) bajo el sistema de correspondencia amplia. Si bien los términos en cuestión carecen de capacidad distintiva en cuanto a servicios de viaje o turismo, Luteciel cuestionó el despliegue de publicidad de terceros cuando los usuarios buscaban información ingresando sus marcas. La justicia rechazó las defensas de Google respecto del carácter genérico de los signos involucrados y de la imposibilidad técnica que representa para el motor de búsqueda distinguir entre búsquedas de elementos de uso corriente (en este caso “vols”, “bourse” o “voyages”) y frases registradas como marca que comprenden tales términos. En la decisión contraria al proveedor del servicio se puso énfasis en que el sistema de Google está encaminado a lucrar mediante la activación del mayor número posible de avisos.

Siguiendo un razonamiento semejante, se ha considerado a Google responsable de infracción a los derechos de marca del Sindicato Francés de Ropa de Cama (Syndicat Français de la Literie) respecto de la marca colectiva BELLE LITERIE, por cuanto el asistente de uso de su servicio AdWords listaba la combinación BELLE LITERIE entre las claves sugeridas. Si bien se tuvo en cuenta que los vocablos “belle” y “literie” son de uso común en forma aislada, el decisorio señaló

que su combinación configura una marca registrada (a la que además reconoció el carácter de notoria). En este caso en particular, entre las circunstancias que inclinaron la balanza contra Google, se ponderó que entre la única clave sugerida en la que “literie” se asociaba a otra palabra era en la combinación cuestionada.

Pese a que, a la fecha de la sentencia, Google había eliminado la marca BELLE LITERIE de la nómina de sugerencias del sistema AdWords, el tribunal entendió que tal acción no bastaba para evitar la infracción y obligó a la demandada a bloquear la opción de correspondencia amplia con relación a la palabra clave “literie”, de modo tal de evitar que el ingreso de la combinación BELLE LITERIE en el cuadro de búsqueda activara avisos de terceros ajenos al sindicato que hubieran pagado por la palabra clave “literie”.

En autos *Victor Wilson c/ Yahoo! UK* (Gran Bretaña, 2004) la justicia inglesa, en cambio, desestimó el reclamo del titular de la marca MR. SPICY quien cuestionó los enlaces patrocinados de terceros activados por la palabra clave “spicy”. En esta oportunidad, se enfatizó que el término clave no era idéntico a la marca registrada del actor sino una voz de uso corriente y descriptiva en lo referente a los servicios promocionados (provisión de alimentos). A diferencia de lo fallado en Francia, la corte británica no vedó la selección de la palabra clave “spicy” en modo amplio de correspondencia (de forma tal que ante el ingreso de la marca MR. SPICY en el cuadro de búsquedas se disparan avisos ligados a la clave “spicy” para servicios de terceros distintos de los del titular de la marca MR. SPICY).

En sentido similar, una reciente sentencia de la Corte Suprema de Alemania (enero 2009) consideró que la inclusión del acrónimo “pcb” como palabra clave para accionar la publicidad de la demandada competidor no infringía los derechos del accionante, titular de la marca PCB-POOL, atento a que la sigla en cuestión es de uso corriente en la jerga especializada con referencia a placas de circuitos impresos (“printed circuit boards”).

En EE.UU., otra variante sobre el mismo tema se presentó en el caso *Playboy Enterprises, Inc. c/ Netscape Communications Corp.* (2004) referido al uso de las marcas PLAYBOY y PLAYMATE, de la actora, incluídas en un paquete de palabras clave ofrecidas por Netscape para su servicio de publicidad en línea asociada a búsquedas. Ante el ingreso por el usuario de alguna de estas dos marcas, y simultáneamente con los resultados de la búsqueda se desplegaban avisos (sin identificación del anunciante) que dirigían al usuario a sitios de entretenimiento adulto de terceros competidores de Playboy Enterprises. En primera instancia se desestimó el reclamo del titular de los registros, con fundamento en que las voces inglesas “playboy” y “playmate” reconocían significado en el lenguaje corriente. Esta decisión, empero, fue revertida en apelación, donde el argumento fue tachado de inconsistente, toda vez que los sitios a los que la publicidad redirigía al usuario no tenían relación con el significado corriente de las palabras aludidas, sino que ofrecían servicios de entretenimiento para adultos de naturaleza semejante a los que caracterizan a Playboy Enterprises.

c. Uso de marca ajena como palabra clave no visible al usuario

En esta hipótesis, el anunciante adopta una marca ajena como palabra clave para disparar su aviso, pero tal marca no es visible en el texto ni en el título del anuncio, que aparece identificado como enlace patrocinado, diferenciado de los resultados normales de la búsqueda.

Esta es la situación que ha generado mayor controversia entre jueces y académicos, sin que a la fecha exista consenso en cuanto a si tal conducta es lícita o no y, aun entre quienes apuntan hacia la ilicitud, si cabe reputarla infracción marcaria o si es un supuesto de competencia desleal.

2. Diversidad de presupuestos para el análisis

El uso de marca ajena como clave no visible para dirigir la atención de quien busca información en internet a un sitio distinto de aquél del titular del signo registrado, en particular el uso de tal designación por un competidor del titular, es el eje de la contienda. Las normas que rigen la realidad material no parecen suficientes para contemplar características propias del espacio virtual. Ello se refleja en un debate aún abierto en la jurisprudencia.

Los fallos judiciales en la materia revisan conceptos centrales del derecho de marcas, tales como la función del signo, la noción de uso de marca como tal, el riesgo de confusión, y del derecho de la competencia, tales como el aprovechamiento del prestigio ajeno y la desviación de clientela. También reeditan la tensión entre los intereses del titular de la marca y los del público consumidor. Para el titular, todo uso no autorizado de su marca que contribuya a aumentar las ventas del tercero será infracción. Para el consumidor, ciertos usos no autorizados de marca ajena aumentan el número de opciones disponibles, para permitir una elección más informada.

La óptica varía según la jurisdicción. A diferencia del derecho europeo, el anglosajón no concibe la marca como derecho de propiedad. La defensa del signo se articula para prevenir riesgo de confusión y, por ende, el foco de atención está puesto en el público consumidor, para evitar que sea engañado o defraudado en cuanto a la procedencia del producto. Esta visión contrasta notablemente con la europea, que frente a situaciones de doble identidad (esto es identidad entre los signos enfrentados y los productos o servicios a que están aplicados), prescinde de la confusión como presupuesto de infracción.

La diferencia fundamental en la concepción del derecho sobre la marca se proyecta en la doctrina y jurisprudencia. En tanto en Europa continental las decisiones tienden a favorecer el control del titular sobre su marca, en los países del common law se aprecia mayor flexibilidad a la hora de admitir usos no autorizados de la marca ajena.

Las circunstancias adjetivas de cada caso influyen asimismo en la decisión y no deben perderse de vista al extraer conclusiones cuando se analizan los fallos recientes en la materia, que en su mayoría son de aplicación al caso particular. Aplicar la doctrina que emana de tales decisiones en otros contextos podría llevar a resultados injustos o absurdos, lo que llama a especial prudencia en el estudio de los factores en danza.

3. Bases del conflicto

Los reclamos de los titulares de marcas usadas por terceros para activar sus anuncios se han dirigido tanto a los anunciantes como a los proveedores del servicio de enlace (Google, Netscape, Overture, Excite).

Para el titular de la marca, esta práctica constituye un uso no autorizado de su signo distintivo, que redundará en enriquecimiento sin causa para terceros. Obtiene beneficio el proveedor del enlace, quien cobra un importe por la palabra clave seleccionada. El anunciante, a través del uso de marca ajena como palabra clave, accede a la clientela del titular y aumenta sus posibilidades de venta y, eventualmente, las ventas.

Este razonamiento conduce a los titulares de marca a sostener que tanto la subasta y venta de claves como la publicidad activada por dichas claves configura uso de marca susceptible de generar confusión, por tanto accionable como infracción marcaria, y como acto de competencia desleal en tanto confunde para desviar clientela.

a. Consideraciones acerca del concepto de uso

El planteo de mayor complejidad se presenta cuando la marca ajena no aparece en el título ni en el texto del aviso publicitario, sino que es la clave oculta a la vista del usuario, que se inserta en el lenguaje de programación para permitir que el motor de búsqueda localice el anuncio y lo despliegue en pantalla ante ciertas condiciones de búsqueda predeterminadas.

Tanto para el derecho anglosajón como para el europeo, determinar si hay uso es presupuesto esencial para establecer la posibilidad de infracción.

En un caso que ha sido objeto de profusos comentarios (Government Employees Insurance Company c/ Google Inc. y Overture Services, EE.UU., 2004) la decisión inicial de la corte de distrito consideró que el uso de una marca ajena para vender publicidad ligada al resultado de búsquedas, en la forma de palabras clave (aún ocultas para el usuario) calificaba como uso en comercio con relación a la venta, oferta para la venta, distribución o promoción de productos y servicios, dando pie a la continuación del proceso para analizar la viabilidad del reclamo. No hubo decisión final de fondo sobre la disputa, en tanto las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial.

También en Google Inc. c/ American Blind & Wallpaper Factory, Inc. (EE.UU., 2005) el tribunal admitió que el uso de marca ajena en el marco de enlaces patrocinados constituía uso pasible de generar infracción, por analogía con el uso de marcas de terceros en metatags, en tanto en ambos supuestos el signo ajeno está oculto.

En JR Cigar, Inc. c/ Goto.com, Inc. (EE.UU, 2006) una corte de distrito de Nueva Jersey perfiló el modo en que la conducta del proveedor del servicio implica uso de marca ajena. El razonamiento se centró en las ganancias obtenidas por el proveedor del servicio de la venta de marcas como palabras clave. Puntualizó que hay uso indebido porque

- (a) el proveedor comercia con el valor de la marca ajena al aceptar ofertas de competidores del titular que pagan por mejor posicionamiento de sus avisos,
- (b) en función del pago que recibe, el proveedor manipula los resultados de la búsqueda y actúa como conducto para desviar clientela del titular de la marca hacia competidores, y
- (c) el proveedor identifica las marcas más consultadas por los usuarios y las ofrece a competidores del titular mediante sugerencias que integran el servicio de asistencia al anunciante.

En un caso de uso cruzado de marcas ajenas como claves (Buying for the Home, LLC c/ Humble Abode, LLC, 2006) el tribunal admitió que tal uso se aparta de la definición tradicional de uso comercial. Sin embargo, determinó que la actividad cuestionada representa uso comercial en tanto

- (a) la compra de palabras clave es una transacción que ocurre en comercio,
- (b) lucra con el valor de las marcas involucradas,
- (c) está enderezado a activar publicidad para promover la venta de los productos o servicios del anunciante,

En sentido contrario, los proveedores de espacios de publicidad en la red destacan que no hay uso porque

- (a) la palabra clave está oculta,
- (b) ésta no es usada como indicación de origen del servicio que brindan sino como mero código para clasificar y dirigir información (en la especie, determinada publicidad).

Concluyen, pues, que el acto de ofrecer a la venta o sugerir palabras clave no configura uso de marca como tal.

En el argumento que esgrimen los prestadores del servicio subyace la noción de que para que el uso de marca ajena sea reputado infracción, debe reunir los mismos recaudos exigibles para la adquisición de derechos marcarios.

Este razonamiento fue aplicado en autos 1-800 Contacts, Inc. c/ WhenU.com, Inc. (2005). La demandada suministraba un software que, al ser descargado por el usuario, generaba anuncios del tipo “pop-up”, que se activaban mediante palabras clave indexadas en el directorio de WhenU cada vez que un usuario visitaba sitios o realizaba búsquedas afines a alguna de las claves. La justicia entendió que la indexación de marcas ajenas en directorios internos no constituía uso como presupuesto de infracción por cuanto no era uso visible al público.

En forma análoga se resolvió en el caso Merck & Co. c/ Mediplan Health Consulting, Inc. (2006), que implicaban el uso de la marca ZOCOR (de Merck) como palabra clave para disparar publicidad de la demandada, una cadena de farmacias que ofrecía un sustituto para el medicamento de la actora. El decisorio ponderó que Mediplan no usaba la marca ZOCOR para distinguir ningún producto propio ni para sugerir que sus productos tenían el mismo origen o estaban avalados por el titular de ZOCOR. El uso del signo como palabra clave, en forma interna no perceptible por el usuario, no fue reconocido como uso marcario. En consecuencia, se desestimó el reclamo por falta del presupuesto esencial para la configuración de la infracción: el uso de marca.

En Rescucom Corp. c/ Google Inc. (2006), el tribunal adhirió a los conceptos arriba mentados y también estableció que es preciso determinar si la conducta del demandado constituye uso de la marca del tercero en función marcaria como paso previo a analizar la posibilidad de confusión o el aprovechamiento de prestigio ajeno. De no cumplirse el presupuesto de uso, no justificó aplicables las reglas de la infracción marcaria.

En Gran Bretaña, el fallo en Reed Executive plc c/ Reed Business Information Ltd. (2004) también resaltó el carácter no visible de las palabras clave, restándole entidad para configurar de por sí infracción marcaria.

A la inversa, un decisorio norteamericano más reciente (J.G. Wentworth, S.S.C. Limited Partnership c/ Settlement Funding L.L.C., 2007) puntualizó que quien usa una marca ajena para establecer una oportunidad de acceder al público consumidor traspasa los límites de uso interno, por lo que la actividad se convierte en uso comercial, sujeto a consideración en cuanto a eventual infracción a los derechos de terceros.

En Alemania, no existe criterio uniforme en cuanto a si el uso de marca ajena como palabra clave representa uso en el comercio pasible de incurrir en infracción. Sin embargo, la circunstancia de que el signo esté oculto fue desestimada como factor para ponderar la existencia o no de uso, conforme la doctrina de la Corte Suprema en el caso Impuls (2006), relacionado con metatags y no específicamente con enlaces patrocinados u otros tipos de publicidad activadas por palabras clave. En enero de 2009, la Corte Suprema se abstuvo de decidir sobre esta cuestión, al referir el caso “bananabay” a la Corte Europea de Justicia.

b. Consideraciones acerca del riesgo de confusión

El riesgo de confusión representa el otro ingrediente imprescindible en la determinación de infracción, en particular en la órbita de derecho anglosajón. En los casos que implican el uso de marca ajena como claves para activar publicidad en línea, las decisiones judiciales están lejos de concordar y las voces de doctrina muestran enfoques de lo más diversos.

Los conflictos que genera el uso de marca ajena en internet suelen escapar a las pautas habituales para juzgar el riesgo de confusión. Por regla general, la confusión se mide en función de la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio en la creencia de que está comprando otro. No obstante, este tipo de confusión, error o engaño difícilmente se concrete en el entorno virtual. En la mayoría de los casos, a poco de ingresar a un sitio o página determinados, el usuario puede discernir la naturaleza y el origen de la información, productos o servicios, y tiene la posibilidad de reanudar su búsqueda y orientarla a otro destino, si aquél al que arribó no responde plenamente a su inquietud.

Empero, en EE.UU., donde el factor confusión es crítico para establecer la responsabilidad por infracción, se buscó fundamento a los reclamos relacionados con el uso de marca como clave para accionar publicidad en la posible confusión que el aviso genera antes de que el consumidor pueda llegar al punto de venta. Se parte de la premisa de que, mediante el ardid de usar una marca ajena, y aún cuando el consumidor pudiera rectificar su elección antes de concretar la venta (ergo, antes de que se efectivice la confusión), es posible desviar la atención inicial del consumidor en el momento en que éste inicia la búsqueda del producto o servicio y atraerla hacia la competencia. No se descarta que, seducido por la competencia, el consumidor deje de lado el objeto inicial de su búsqueda y opte por la alternativa que ofrece el tercero. En este escenario, el uso de la marca ajena es concebido como potencial causa de pérdida de clientela para el titular del signo.

En lo que respecta a disputas marcarias en internet, este razonamiento infunde fallos señeros en materia de ciberocupación (Panavision Intl. L.P. c/ Toeppen, 1998) y metatagging (Brookfield Communications, Inc. c/ West Coast Entertainment Corporation, 1999), en los que se condenó el uso de marca ajena como nombre de dominio (Panavisión y Brookfield) o la inclusión de marcas de un competidor como metatags en el sitio de la demandada (Brookfield).

Sin embargo, pese a que la doctrina de la confusión preliminar ha sido invocada para cuestionar el uso de marca por terceros como palabras clave para activar publicidad, su aplicación en tales supuestos es discutible.

En relación al tema, se ha puesto énfasis en la actitud del usuario promedio de internet respecto de la publicidad que aparece en pantalla. Se sostiene que quien realiza una búsqueda en red está habituado a recibir, junto con los resultados, anuncios de variada índole. Por ello, está familiarizado con el aspecto que los avisos presentan y con la organización de la información en pantalla, de modo que puede discernir entre lo que es resultado de búsqueda y lo que es publicidad. Como consecuencia de ello, el usuario no necesariamente relaciona el término que ingresó en el cuadro de búsqueda con los avisos que con ésta se despliegan.

Se hace notar que, por ende, no existe el mismo riesgo de desvío de clientela cuando la marca ajena se usa para activar avisos publicitarios que el que se postula en los casos típicos de metatagging que contempla el decisorio en Brookfield. La práctica conocida como metatagging implica que el sitio del competidor que ha usado la marca ajena aparezca entre los resultados de búsqueda, con lo que, al menos inicialmente, el consumidor puede confundirse.

En cambio, en la medida que la publicidad se destaque como tal y, en especial si el anunciante se identifica a sí mismo y a sus marcas, el usuario difícilmente pueda confundir los productos o servicios que el aviso le ofrece con la información que pretendía hallar. Tampoco tendrá motivo para suponer una vinculación entre el anunciante y el titular de la marca que usó como disparador de la búsqueda.

Entre las circunstancias fácticas que influyen en la ponderación de la posibilidad de confusión cabe destacar:

- Si el anuncio se distingue claramente del resultado natural de la búsqueda, sea porque presenta un formato publicitario típico (tal como los conocidos como “banners” o “pop-ups”) o bien porque se el aviso est{a identificado como “enlaces patrocinados”.
- Si la publicidad muestra en su título o cuerpo marcas propias del anunciante.
- Si el título o contenido del anuncio contienen la marca ajena.

Al resolver en apelación respecto del conflicto planteado en Playboy c/ Netscape, la cuestión relativa a la falta de identificación del anunciante cobró notable relevancia. Por tratarse de un caso en el que el anuncio lucía en formato de banner que se desplegaba al mismo tiempo que los resultados de búsqueda, la ausencia de marcas propias que permitieran identificar esta publicidad como originada en un tercero distinto de Playboy Enterprises, la justicia consideró que existía riesgo de confusión en tanto que el usuario que ingresaba los términos PLAYBOY o PLAYMATE en su búsqueda carecía de elementos para discernir si el banner se originaba en el titular de las marcas o no.

En el caso Reed, por el contrario, la justicia inglesa estimó que no existía riesgo de confusión porque en el aviso cuestionado la demandada utilizaba su propia marca, claramente distinguible de la de la actora. Ello a pesar de que la publicidad de la demandada se activara cuando el usuario ingresara la marca de la actora en su consulta. En esta sentencia se hizo mención expresa a las expectativas del público en cuanto a los resultados de búsqueda, y se señaló que, en general, el usuario sabe que no todos los resultados naturales tienen igual relevancia y que junto con ellos recibirá avisos publicitarios.

En Francia, por otra parte, la ley prescinde de la confusión como factor necesario para adjudicar responsabilidad por infracción en los casos en que existe identidad entre los signos enfrentados y los productos o servicios a los que se aplican (doble identidad). En razón de esta normativa, sin entrar a considerar la eventual posibilidad de confusión, se condenó al anunciante por el uso como palabra clave para activar la publicidad de un término idéntico a la marca del accionante, porque los productos o servicios ofrecidos por el titular del signo y por el anunciante eran idénticos (marca EUROCHALLENGES usada con relación a agencias matrimoniales, autos Pierre Alexis T. c/ Google y Tiger, 2004). En la misma línea siguieron los casos Amen c/ Google y Espace (2005) y Kertel c/ Google y Cartophone (2005) en lo que respecta a la condena al anunciante (no así al proveedor del servicio).

c. Responsabilidad del proveedor del servicio

Desde el punto de vista del titular de la marca, los proveedores del servicio de enlaces publicitarios lucran indebidamente con el reconocimiento y prestigio del signo y contribuyen al desvío de clientela hacia la competencia por lo que son, cuando menos, responsables indirectos de la infracción cometida.

Desde la vereda opuesta, los proveedores se defienden arguyendo que no utilizan la marca ajena para identificar ningún producto o servicio, ni el origen de éstos, sino meramente como clave para dirigir publicidad a cierto público. Equiparan la acción de usar marcas como medio no visible para detectar y circunscribir el rango de consumidores de interés específico para una oferta determinada al negocio que desarrolla una agencia publicitaria tradicional, que proporciona espacios y oportunidades para proponer alternativas competitivas al público consumidor.

La justicia norteamericana ha encontrado poco margen para responsabilizar a los proveedores del servicio, salvo en casos en que deliberadamente ofrecieron a la venta marcas registradas como palabras clave (tal la situación en Playboy c/ Netscape).

Más centrada en la protección del titular de la marca, la justicia francesa, en los primeros conflictos tratados, responsabilizó al proveedor del servicio, pese a que la elección de las palabras claves corriera por cuenta del usuario. Consideró que tenía control sobre la operación del sistema, por lo que sancionó la actitud pasiva y permisiva de infracción (autos *Viaticum et Luteciel c/ Google France*, 2003, *Pierre Alexis T c/ Google y Tiger*, 2004, *Luis Vuitton Malletier c/ Google*, 2005).

En fallos posteriores, se revisó esta postura para reconocer que el uso por parte de la empresa proveedora del sistema de enlaces no se relaciona directamente con la oferta, venta o promoción de los productos identificados con la marca usada como clave. Sobre esta base, se desestimó la responsabilidad del proveedor en cuanto a infracción marcaria o competencia desleal. No obstante, con apoyo en las normas del derecho civil, se condenó a Google por no ejercer control diligente sobre las claves ofrecidas a sus clientes o seleccionadas por éstos, contribuyendo por ello a la comisión de la infracción (autos *Kertel c/ Google*, 2005). Aquí se sostuvo que pesaba sobre Google la obligación de prever el medio para controlar si los términos escogidos violaban derechos de terceros.

La tendencia más reciente parece tomar en cuenta las medidas adoptadas por los proveedores para evitar situaciones como las que les ganaron condenas previas. En *Atrya c/ Google y K par K/Techni Fenêtres* (2007) Google fue exonerado de toda responsabilidad, inclusive la responsabilidad objetiva del derecho civil, atendiendo a los mecanismos de filtro implementados para que los anunciantes verifiquen si las claves elegidas vulneran derechos ajenos.

Los criterios divergentes de la justicia en las distintas jurisdicciones no han pasado desapercibidos para los proveedores del servicio. A medida que los fallos se han ido sucediendo, empresas tales como Google, Overture o Yahoo han modificado sus políticas en lo que respecta a la oferta de términos clave, la selección de éstos por los anunciantes, las opciones de correspondencia y la respuesta ante eventuales reclamos de titulares de marcas. En ocasiones, la política difiere según la jurisdicción, en sintonía con la mayor o menor flexibilidad que muestran los fallos a la hora de permitir el uso de marcas como claves por terceros distintos del titular registral.

A título de ejemplo, cabe mencionar que la política de Google es distinta según se trate de anuncios para Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña o para publicidades en el resto del mundo. Ante el reclamo (sumariamente fundado) de un titular de marca que considera vulnerados sus derechos, Google se aviene a remover la publicidad que incorpora la marca en cuestión, en tanto dicha marca sea visible en el título o en el cuerpo del aviso. Respecto de la palabra clave que coincide con la marca registrada, empero, la situación varía, ya que Google accede a eliminar la marca de la nómina de claves que activan el aviso que motivó el reclamo en cualquier país excepto en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. Nótese que en estos tres últimos, las sentencias permiten perfilar una tendencia a considerar que el uso de una marca ajena como palabra clave no visible al usuario no configura infracción marcaria.

IV. Conclusión

La reseña precedente en modo alguno agota la miríada de situaciones planteadas en torno al tema objeto de análisis, ni cubre todas las aristas del debate que ha suscitado el uso de marca ajena para vincular avisos publicitarios en internet.

No obstante, muestra los desafíos que enfrenta el derecho tradicional ante las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. Pone de relieve también la dificultad de adaptar las normas tradicionales al entorno virtual, que se acrecientan en razón de la evolución constante de las herramientas disponibles, que se transforman a un compás que ni la ley ni la justicia pueden seguir. Asimismo, deja al descubierto la histórica tensión entre el derecho de propiedad y la libre

competencia, tensión que hace a la esencia misma del derecho de la propiedad industrial, y que ha delineado los distintos institutos que hacen a esta materia. En el análisis de la licitud de las prácticas examinadas intervienen circunstancias fácticas de lo más diversas, lo que obliga, según el caso, a considerar elementos tales como buena fe, responsabilidad civil, libertad de expresión y elección, beneficios para el público consumidor.

En función de la variedad de escenarios posibles, una aproximación contextual parece ser la receta más aconsejable para arribar a una solución justa y equitativa, que pondere las cuestiones adjetivas de cada caso concreto y permita equilibrar los intereses privados y públicos en juego.

Buenos Aires, marzo de 2009