

**Voces:** CIENCIA Y TECNOLOGIA ~ INTERNET ~ PUBLICIDAD ~ ESPACIO PUBLICITARIO ~ CONTRATO DE PUBLICIDAD ~ COSTO DE PUBLICIDAD ~ COMERCIALIZACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS ~ MARCAS ~ COEXISTENCIA DE MARCAS ~ CONFUSION DE MARCAS ~ DELITO MARCARIO ~ FALSIFICACION DE MARCAS ~ MARCA REGISTRADA ~ PROTECCION DE MARCAS ~ USO DE LA MARCA ~ LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES ~ PROPIEDAD INDUSTRIAL ~ PROPIEDAD INTELECTUAL ~ TITULARIDAD DE LA MARCA

**Título:** Ley de marcas. Metatags y keywords

**Autor:** Otamendi, Jorge

**Publicado en:** LA LEY 17/04/2012, 17/04/2012, 1 - LA LEY2012-B, 1178 - LLP 2013 (abril), 01/04/2013,

**Cita Online:** AR/DOC/1117/2012

**Sumario:** I. Introducción.- II. La cuestión en Internet.- III. Metatags.- IV. Keywords.- V. La cuestión en el MCE.- VI. La cuestión en USA.- VII. Los usos prohibidos por la Ley de Marcas.- VIII. Conclusión.

**Abstract:** Usar la marca como metatag o keyword es uno más de los tantos usos de marcas que no están prohibidos por las leyes. No se puede considerar que el recurrir a un metatag o a un keyword formados por una marca de un tercero pueda causar confusión. La confusión podrá causarla el sitio del competidor según sea el contenido de éste, pero nunca algo que el consumidor no ve.

### **I. Introducción**

Todo fabricante o vendedor de productos o prestador de servicios que desee ganar clientela va a tratar de estar en la mayor cantidad de puntos de venta, va a tratar de que sus productos estén entre los más visibles al público en los comercios, va a tratar que la publicidad que realice esté en los lugares más concurridos sea donde sea y obviamente tratará de que todo ello se haga de la manera más eficiente posible. Así, querrá que sus productos se exhiban para la venta junto a los productos que más venden. Esto es de interés del comerciante, ya que permite un movimiento de personas más ordenado. El consumidor podrá elegir más rápida y fácilmente.

Hay pues razones muy válidas para que alguien quiera colocar un producto junto a determinados otros productos. Cuando alguien invierte en publicidad, lo hace pensando en captar la mayor cantidad de público posible. Esa mayor cantidad de público, por lo general, va a estar siempre en los mismos lugares, avenidas, estadios, o escuchando determinados programas de radio, viendo ciertos programas de televisión, o leyendo algunos medios gráficos. Allí donde se concentre la mayor cantidad de potenciales o actuales consumidores, allí es donde el anunciante que pueda pagarlo, querrá estar. Allí estarán las marcas líderes y es natural entonces que todo anunciante quiera estar en esos lugares.

Para estar en esos lugares, es necesaria la referencia a una marca ajena. Esta marca será necesariamente mencionada o, si se quiere, será "usada". Quiero estar en la Avda. Lugones cerca del cartel X o en todos los programas en los que esté X, será la consigna que se le dará al encargado de mostrar o realizar la publicidad. Puede suceder incluso, que se le pague a alguien para que averigüe dónde se venden y cómo se exhiben los productos X o dónde y cuánta publicidad se realiza para esa marca. También en este caso se mencionará la marca ajena. Nada de lo que he descripto hasta ahora tiene nada de ilegal, ni siquiera de reprochable. Una actitud distinta implicaría darle al titular de la marca X un privilegio que su marca no le da: el titular de la marca X no tiene un privilegio para ser el único en vender sus productos en un lugar determinado, o a publicitarlos en un lugar determinado. En Internet sucede lo mismo.

### **II. La cuestión en Internet**

Quien tiene un sitio, naturalmente, quiere ser el más visitado. Sobretudo si ello le puede provocar mayores ventas. A su vez quien realiza una búsqueda en Internet quiere llegar lo más rápidamente posible al sitio que mejor satisfaga sus necesidades.

El buscador está interesado en que tanto los internautas como los dueños de los sitios estén contentos, ya que su éxito dependerá de la cantidad de internautas que realicen búsquedas en un sitio. La tarea principal del buscador es, pues, ofrecer las alternativas que mejor puedan satisfacer las necesidades de los internautas.

Cuando un internauta tiene una inquietud y quiere encontrar una respuesta normalmente ingresa a un buscador para satisfacerla. Para esto va a escribir una palabra o varias para así encontrar sitios relativos en donde pueda encontrar lo que busca. Por ejemplo: si el internauta quiere irse de vacaciones a Bariloche, buscará "Paquetes Bariloche", "Hoteles Bariloche", "Viajes Bariloche", etc.

El buscador mostrará los resultados, por lo general, en cantidad innumerable de páginas. Así aparecerán sitios que tendrán relación con las palabras escritas por el internauta.

Quienes ofrecen servicios o productos a través de sus sitios, quieren estar en la primera página, puesto que por lo general el internauta no pasa de esa primera página. Pues bien, hay dos maneras de estar en esa primera página. 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 éste aparezca en ella. El primer supuesto es denominado posicionamiento orgánico; el segundo posicionamiento patrocinado.

### **III. Metatags**

Entre los distintos parámetros que tiene en cuenta un buscador para ubicar un sitio en los primeros puestos de la página de resultados está el análisis del lenguaje del sitio.

Para que una página esté visible y sea funcional, debe tener una programación compuesta por un determinado código. En este código se pueden insertar palabras en las secciones denominadas metatags, que son las que los buscadores van a detectar.

Los metatags pueden estar formados por palabras de uso diario o por marcas. Obviamente el dueño del sitio usará como metatags lo que el internauta ha de escribir en el buscador para llegar a los sitios que le interesan, y así puede elegir bicicletas, o restaurantes, o más específicamente bicicletas, carreras, titanium o restaurantes, nachos, Palermo. De esta manera el dueño del sitio tendrá una mayor coincidencia con lo que el internauta desea buscar.

El problema se plantea cuando el dueño del sitio elige como metatag un signo que está registrado como marca. Entiéndase que no es que haya un registro de marcas para metatags, lo cual es un dato importante, sino que esa palabra o voz está registrada como marca para distinguir uno o varios productos o servicios. Quede claro que el metatag no aparece en el sitio visible. El internauta no lo ve, ni sabe si fue usado o no.

Hay titulares de marcas que no quieren que estas sean "usadas" como metatags.

### **IV. Keywords**

Si el dueño del sitio no ha logrado aparecer en la primera página, ya que no fue detectado por el buscador, tiene la posibilidad de hacerlo pagando.

Google, por ejemplo, ofrece una herramienta llamada Adwords, (que es la marca de Google para distinguir keywords) para figurar dentro de espacios que ofrece Google, en dicha primera página. Estos espacios están en los primeros 3 puestos de la página, distinguidos con un color suave y una leyenda que dice "Ads". También aparecen hasta 5 "Ads" en una barra a la derecha, de los vínculos que aparece "orgánicamente".

El dueño del sitio es quien debe seleccionar las palabras clave que él considere para que cuando un internauta las ingrese en el buscador, su sitio figure en los espacios de "Ads". "Hoteles Bariloche" o simplemente "Bariloche" son buenos ejemplos de keywords que podría seleccionar quien ofrezca servicios de hotelería en Bariloche. También podría seleccionar como keyword cualquier palabra —por ejemplo el nombre del hotel que está enfrente o del hotel con el que compite por precio y ubicación—. Así cuando un internauta busque el nombre del otro hotel, también figurará el propio dentro de los espacios de Ads.

Estos espacios no tienen un precio fijo, éste varía según la posición y cantidad de gente que haya seleccionado esa o esas palabras clave para publicitar ese mismo día entre otras. Cuantos más hoteles o empresas quieran publicitar con la palabra "Hoteles Bariloche", más cara será esta keyword. Lo interesante es que Google cobra únicamente si un internauta hace clic en la publicidad y luego ingresa al link del hotel. En este caso la publicidad puede ser vista una o mil veces, pero sólo se cobrará por cada vez que se ingrese en el sitio publicitado.

Cuando la keyword es una marca, nos encontramos nuevamente con el problema de que algunos titulares no lo

quieren y consideran que se está violando su derecho de marcas.

## V. La cuestión en el MCE

El Tribunal de Justicia del Mercado Común Europeo (MCE) trató por primera vez la cuestión de las keywords en el caso Google. (1) En este caso el máximo tribunal de justicia del MCE tenía claro que las keywords eran elegidas para derivar a sitios en los que se "comercializan bien imitaciones de productos del titular de la marca (asunto C-236/08), bien, simplemente, productos competidores (asuntos C-237/08 y C-238/08)".

La legislación que el tribunal determinó debía ser aplicable era la del art. 5 a. y b. de la Directiva 89/104 y el apart. 1, letra a. del art. 9 del Reglamento 40/94.

Ambas normas dicen lo mismo, aunque la del Reglamento 40/94 se refiere a las marcas comunitarias y la Directiva incluía marcas de los Estados Miembros, las del Benelux y los registros internacionales. La del Reglamento 40/94 dice:

"1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico;

a. de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada."

El Tribunal decidió en primer lugar, que el prestador del servicio, en el caso Google, no hacía "por sí mismo 'uso' de dichos signos". Con lo cual el prestador quedó fuera del caso. Y no cambiaba este hecho, el que Google hubiese recibido un pago por el uso de los keywords. Sostuvo en este sentido 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".

En cambio opinó que los clientes hacían uso de los signos, aunque éstos luego no apareciesen en su propia publicidad.

También opinó que el "internauta" percibiría en la mayor parte de los casos los enlaces resultantes "como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca".

Sin embargo, para que dicho uso estuviese prohibido debía "menoscabar las funciones de la marca": a saber la de "indicación de origen" o "la consistente en garantizar la calidad de ese producto o servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad". Entendió el Tribunal que en el caso correspondía analizar si había menoscabo a las funciones de indicación de origen y de publicidad. Decidió, pues, que cuando el anuncio del tercero "sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, se constata un menoscabo de la función de indicación de origen".

Igual menoscabo existe cuando el anuncio que no sugiere tal vínculo "es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste."

Surge de este importante fallo que la utilización de la keyword por sí sola no es ilegal. La ilegalidad dependerá del anuncio que aparezca en la página.

En lo referente a la función de publicidad, el Tribunal analizó el hecho de que por la utilización por parte de terceros, el titular de la marca deberá pagar un precio por clic más elevado, si desea tener un enlace patrocinado. El Tribunal entendió que no había menoscabo de la función de publicidad por tal encarecimiento.

Por último, el Tribunal analizó si Google era responsable, porque "permitía a anunciantes que ofrecían a los internautas imitaciones de productos de Vuitton seleccionar palabras clave correspondientes a las marcas de Vuitton y asociarlas a otras palabras clave como 'imitación' y 'copia'". Reiteró que esto no constituía un uso marcario prohibido. Y analizó el hecho a la luz de la sección 4 de la Directiva 2000/31 sobre "Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios". El art. 14 de dicha Directiva exime de responsabilidad a quien sólo almacena datos si éste no tiene "conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita"; y cuando tenga conocimiento de ello "actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible."

El Tribunal entendió que las exenciones de responsabilidad "sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de información tiene naturaleza "meramente técnica, automática y pasiva", lo que implica que el prestador "no tiene conocimiento ni control de la información transmitida."

Todo lo dicho en el caso Google fue confirmado poco más de un año después en la Causa L'Oreal (2) por el mismo Tribunal, y también en el caso Interflora. Este último caso es interesante por su particularidad: Interflora es una marca que identifica a una red de florerías, de diferentes dueños, pero que actúan bajo esa marca Interflora. En realidad, se trata de un nombre comercial, pero en el caso se habla de marca. El procurador, en su opinión previa, entendió que el mero hecho de aparecer un anuncio más en la misma página en la que hay distintas florerías, aunque ese anuncio no mostrase el signo Interflora, podía hacer creer al público que se estaba frente a otro miembro de la red. (3)

Refiriéndose a la imputación de competencia desleal (free-riding) el procurador dijo que encontraría "inapropiado que el titular de la marca pudiera prohibir tal uso a menos que tuviera razones para objetar el aviso resultante de tipear un término de búsqueda correspondiente a una keyword". La ilegalidad vuelve así a buscarse en el aviso.

El Tribunal confirmó el criterio del Procurador y también confirmó el criterio mantenido en las causas de Google y L'Oreal. El uso de la marca en la keyword será ilegal si menoscaba la función de indicación de origen y ello sucede "cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente informado" determinar si los productos o servicios anunciados provienen del titular de la marca o de un tercero. (4)

Si el aviso no causa confusión, no hay ilegalidad. Se confirma así la legalidad del mero uso de una marca como keyword, contrariamente a lo que se ha sostenido en un artículo reciente. (5) Sólo es ilegal el uso, si menoscaba alguna de las funciones de la marca. Pero como vimos, determinó que la función de origen sólo se menoscaba, si hay confusión, la función publicitaria no es afectada y la función de inversión sólo "si 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 (ver caso Interflora).

Por ende, insisto, todo depende del aviso, el mero uso de la marca en la keyword no es ilegal en el MCE.

En lo que hace a los metatags, no hay decisión del Tribunal de Justicia del MCE, aunque sí se han expedido los tribunales de distintos países. Y lo han hecho declarando la ilegalidad unos y la legalidad otros. Así lo describe Gielen, quien opina que usar la marca de otro "sea en el origen o manera oculta en el sitio, sólo con el objetivo de provocar que el sitio aparezca cuando la marca es ingresada en una máquina de búsqueda, toma ventaja desleal de la reputación y —puede válidamente argüirse— también de su carácter distintivo". (6) Sin embargo, no le parece desleal la compra de una keyword. (7)

## **VI. La cuestión en USA**

En los Estados Unidos de Norte América ha habido fallos en uno y otro sentido, y un gran debate doctrinario. Pero no hay aún una sentencia de la Corte Suprema que tenga por definida la problemática. Dicho sea de paso, no se hace allí mayor diferencia entre keywords y metatags al discutirse su legalidad.

Quienes han considerado que su utilización constituye una infracción a la marca desarrollaron la "teoría de la confusión por interés inicial" (Initial Interest Confusion), aplicada por algunos tribunales. (8) Esta confusión se daría cuando el internauta, al abrirse la página en la que aparece el sitio que ha buscado escribiendo la marca respectiva en el buscador, encuentra en ella (otro u) otros vínculos a otras páginas que le ofrecen productos o servicios alternativos, con otras marcas. 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.

Los distintos tribunales que han aplicado esta doctrina sostienen que ella se manifiesta de tres maneras: "i. El desvío del interés inicial de compra del posible cliente, ii. el efecto potencial de tal desvío en la decisión última de compra del cliente, causado por una errónea impresión que los productos y servicios del usuario más novel de la

marca sean asociados con los productos y servicios del titular de la marca, y iii. la credibilidad inicial del cliente puede acordar a los productos y servicios del usuario más novel, como resultado de la reputación y prestigio del titular de la marca, en su marca." [\(9\)](#) Como se dijo en uno de los casos: "La confusión por interés inicial ocurre cuando el demandado usa la marca del actor en una manera calculada para capturar la atención inicial del consumidor, aun cuando finalmente no se complete ninguna venta como resultado de la confusión." [\(10\)](#) En definitiva "el uso de la marca en metatags confundió al consumidor vía la máquina de búsqueda." [\(11\)](#)

Hay quienes adoptan una posición intermedia. Sólo habrá ilegalidad si la elección de otro sitio que se le presenta al internauta "no es lo suficientemente bien informado, sea por la ausencia de un adecuado disclaimer, la similitud confusionista de las marcas en cuestión o de otra manera, la conclusión de confusión por interés inicial está garantizada. Pero, si el consumidor elige seguir al sitio de un competidor totalmente consciente que el sitio no está patrocinado por, o afiliado con, el titular de la marca, tal diversión de patronazgo no debería proveer al titular de la marca con un remedio bajo la ley de la infracción." [\(12\)](#)

Otros tribunales consideraron que la ley de marcas 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". [\(13\)](#). En otros casos se sostuvo que no era de uso en el comercio, [\(14\)](#) otro requisito de la Lanham Act, para que se dé un uso ilegal.

Barrett opina que los actores son quienes deben probar que ha habido uso de marca; y que, para que ello se dé, deben reunirse tres requisitos: uso perceptible de la marca, que el uso clara y directamente asocie la palabra o símbolo con los productos o servicios que publicita u ofrece en venta y que la aplicación de la marca o símbolo pueda crear una impresión comercial separada en los consumidores.

El requisito de uso de marca, "en el contexto digital, puede prevenir a los intereses marcarios de enfriar el desarrollo de nuevos medios de comunicación y nuevos modelos de negocios que puedan beneficiar a los consumidores, y de nuevas tecnologías que (a través de aplicaciones novedosas o escondidas de marcas) proveen a los consumidores con eficientes servicios de referencia y búsqueda, como así también publicidad personalizada a medida de los intereses individuales de los consumidores, todo lo cual puede bajar los costos de búsqueda y así aumentar la competencia." [\(15\)](#)

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." [\(16\)](#)

Moskin critica el que no haya habido por parte de los tribunales "virtualmente ningún examen significativo" sobre los riesgos de confusión que los avisos producto de keywords pueden "llevar a decisiones de compra equivocadas". [\(17\)](#) Petty opina que "la mayoría de las situaciones de confusión por interés inicial son fáciles de corregir por los consumidores y no deberían ser condenadas. Aunque, a veces los "marketers" le hacen difícil a los consumidores salir de un sitio o local, y el uso de confusión por interés inicial para "atrapar" consumidores es un objetivo apropiado de preocupación legal." [\(18\)](#)

Dogan y Lemley son duros y terminantes al opinar que "esta tendencia expansionista en los casos de marcas en Internet amenaza con minar un objetivo central de la Lanham Act —promover una leal y robusta competencia a través de la reducción de los costos de búsqueda del consumidor—. [\(19\)](#) Y agregan que ella constituye "una grave amenaza a la libre expresión y a la discriminación de información verdadera". [\(20\)](#)

Dinwoodie y James critican a estos autores y sostienen que una teoría tan terminante no crearía un ímpetu a las máquinas buscadoras para desarrollar mejores prácticas con respecto a la publicidad "online". [\(21\)](#)

Como puede advertirse, no hay una solución definitiva a esta cuestión por el momento en los EE.UU. de Norte América.

## **VII. Los usos prohibidos por la Ley de Marcas**

La cuestión en debate nos lleva directamente a analizar primero cuáles son los usos de marca que prohíbe la ley 22.362 (Adla, XLI-A, 58).

Las normas que deben ser analizadas son las del artículo 4° y las del artículo 31 de dicha ley. El artículo 4° es, a mi juicio, la columna vertebral de la ley y del sistema marcario. La primera frase de esta norma dice que "La propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtienen con su registro." De esta norma se deriva el artículo 31 que establece cuáles son las violaciones a ese derecho exclusivo, que se consideran delitos. Son delito la falsificación y la imitación fraudulenta de la marca registrada, el uso de la marca registrada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización, la venta de tales marcas y la venta o comercialización de productos o servicios con esas marcas. Quedan así cubiertos todos los pasos de la vida de esa marca ilegal, desde que es plasmada en algún material hasta que se ofrece el producto o servicio con la misma. Incluyendo la venta de la marca y su aplicación a un producto.

El único caso en que la marca registrada es usada literalmente es el caso del delito de relleno, porque el producto se coloca en envases que llevan marcas de terceros. En todos los demás casos, materialmente hablando no se usa la marca registrada.

Sin embargo, todos los actos enumerados en el artículo 31 están prohibidos, porque violan el derecho exclusivo y la propiedad a que hace referencia el artículo 4°. No hay condicionamiento alguno en los tipos penales para que éstos sean punibles. Con la simple realización del acto nace el delito.

La ilegalidad no termina con el art. 31. La ley prevé la iniciación de acciones civiles para hacer cesar usos indebidos (ilícitos) sin que éstos sean delitos penales. Hay tres categorías de actos ilícitos: los que están enumerados en el artículo 31, los que causan confusión y los que causan otros daños distintos.

La ley en el artículo 2°, incisos a. y b. prohíbe el registro de marcas confundibles. Si éstas son registradas, puede obtenerse luego la nulidad en sede judicial. Obviamente ante la aparición en el mercado de una marca confundible con la registrada existe la posibilidad de iniciar una acción para hacer cesar el uso y, antes de ello, obtener medidas cautelares que hasta pueden consistir en la orden de cese temporal.

El artículo 4° establece, como vimos, que la marca registrada constituye una propiedad para su titular. Y como propiedad puede ser dañada. Las particularidades propias de una marca, como bien intangible, hacen que los daños que se le puedan causar a la misma sean también particulares. La marca puede ser dañada en su imagen, si es asociada con algo que toda o una parte de la sociedad considera disvalioso. Por ejemplo, si se muestra el producto con la marca en una obra cinematográfica, usado por delincuentes en aberrantes situaciones. Puede ser dañada en el corazón de su poder distintivo si es utilizada como el nombre, como la designación genérica, de un producto. Por ejemplo, llamar nylon a un tipo de tela. Y, si la marca es notoria, puede ser dañada al quebrarse el vínculo de asociación automática que toda marca notoria provoca con un producto o servicio determinado, cuando una marca idéntica aparece en el mercado distinguiendo productos diferentes, aunque no generen confusión en el público. La aparición de la marca idéntica diluirá el poder distintivo de la marca notoria registrada, ya que a partir de la aparición de la nueva marca el consumidor se preguntará, cuando escuche nombrarla, de qué producto se trata. También están los daños que causan algunos de estos usos, como pérdida en las ventas o pérdida de chance, que no hace a la cuestión aquí en análisis.

Los señalados son los usos de marca que pueden ser impedidos. En mayor o menor medida así lo han decidido los tribunales, aplicando las normas de la ley de marcas.

De la misma manera, hay cantidad de usos de marcas registradas por terceros que se consideran legales y que no requieren la autorización de su titular. Entre ellos está el uso de la marca en la publicidad de quien vende los productos legítimos, o los repara, o vende repuestos o piezas que pueden usarse en ellos, o la mención de la marca de la materia prima usada en otro producto, o de la marca cuando se hacen tests, o se muestra en obras literarias, o se usa en publicidad comparativa, en un artículo periodístico, entre otros.

Como vemos, hay cantidad de usos que están permitidos; y si se quiere ensayar un denominador común, encontramos que en todos ellos la marca es usada como lo que es, es decir, una marca que distingue un producto o servicio. No hay en estos usos, en principio, ya que siempre puede haber mala fe, otra cosa que mostrar una realidad. Es el uso de una marca ajena, reconociéndola como ajena pero para mostrar o referirse al producto o servicio ajenos.

En lo que hace a keywords y metatags, estamos frente a quienes "usan", sea escribiéndolas en la parte no

visible de sus sitios o bien pagan para la publicidad patrocinada, que mostrará el sitio en las mismas páginas en que aparezcan el sitio o los sitios de una determinada marca.

No veo en estos actos nada de ilegal. No hay uso que provoque confusión (en todo caso podrá provocarla en ciertos casos, si en el vínculo aparece la marca ajena y luego, llegado al sitio, aparecen otros productos y no hay relación alguna con la marca original o con su titular. Pero no hay ilegalidad en el uso de lo que no es visible para el público. No se puede calificar un acto por la eventual ilegalidad, que, insisto, bien puede no producirse, por el mal uso posterior en el sitio.

El keyword y el metatag no son más que medios que permiten una más rápida y mejor exposición del sitio en las páginas de Internet. Si el contenido de estas páginas es luego ilegal, pues se podrá actuar contra ello. Pero se trata de dos cuestiones diferentes.

Imaginemos que una firma le da instrucciones a una agencia de publicidad de que cada vez que vea un cartel con la marca X en determinados lugares, coloque otro con la marca Y. Estas instrucciones serán dadas por escrito y, por ende, llevarán impresa la marca X.

Más allá de la mecánica y el medio en que se hará la publicidad, estamos frente a un caso igual al aquí analizado. Se trata de estar presente, con publicidad paga o simplemente con el sitio en una página, y cerca de las marcas líderes. Obviamente este hecho no tiene nada de ilegal y es lo que se conoce como competencia. Si no es ilegal el estar cerca del competidor en la vía pública o en un programa de televisión, en un estadio o en los avisos de un diario, tampoco lo es si el ámbito es Internet.

La finalidad del acto es razonable y por tanto ése será un acto lícito. Sería ilícito que el dueño de la marca X tratara de impedir que se realizara publicidad con la marca Y cerca de donde se publicita la marca X. Sería un acto de competencia desleal o bien restrictivo de la competencia.

La búsqueda de las páginas para hacer publicidad con otro medio que el de los keywords de ser posible sería largo, muy costoso y, por ende, ineficiente. Y además, privaría a muchos de poder acceder a una publicidad más efectiva. El uso de los keywords la agiliza y facilita, y permite una mayor competencia. Prohibir el uso de keywords sin duda restringirá en alguna medida la competencia. En menor medida, lo mismo sucedería con los metatags. Digo esto, porque el metatag marca es sólo uno de los parámetros.

Con lo dicho, no quiero escapar al análisis marcario. Y sé bien que aun cuando el acto final sea lícito, ello no convalida la ilicitud de los actos realizados para llegar a él. Es lícito comprar pan, pero poco importa ello si para llegar al mostrador, maté a cuatro personas que estaban antes en la fila. Pero esto no sucede en este caso. Si es lícito "usar" una marca para indicar a otro que coloque un cartel al lado del cartel que la contenga, lo es cualquier otro método o mecanismo usado. No hay uso de marca punible ni prohibido en seguir un mecanismo que es propio del ámbito en que se ha de producir el resultado (lícito) deseado. Y si el resultado es ilícito, éste es el que debe impedirse y prohibirse.

### **VIII. Conclusión**

Lo mismo cabe con relación a cualquier imputación de competencia desleal. No es desleal una conducta que no causa confusión que no engaña al público. El internauta sólo tendrá frente a sí en una página una cantidad de vínculos. Unos son los que inicialmente quería, otros no.

Quien navegue por Internet se enfrenta muchas veces con esto; y lo que sucede es que el internauta elige entrar al sitio que quiere. A veces es diferente del que quería. Es cierto, la existencia del vínculo alternativo puede haber modificado su idea inicial. ¿Pero acaso no sucede esto a diario cuando vamos a comprar algo en un negocio y llevamos un producto competidor?

En Internet sucede lo mismo. Los dueños de los sitios no son los dueños de las páginas en las que éstas aparecen en la medida en que los buscadores, que son los dueños de las páginas, no les otorguen algún tipo de exclusividad.

Usar la marca como metatag o keyword es uno uso más de los tantos usos de marcas que no están prohibidos por las leyes. No veo cómo se puede considerar que el recurrir a un metatag o a un keyword formados por una marca de un tercero pueda causar confusión. La confusión podrá causarla el sitio del competidor según sea el

contenido de éste, pero nunca algo que el consumidor no ve.

Veo en la teoría de la confusión por interés inicial fallas determinantes. Una es que crea un derecho nuevo en cabeza del titular de la marca y es el que el internauta que escribió esa marca en el buscador sólo pueda entrar a su sitio. El internauta no puede cambiar de opinión y si lo hace habrá sido "confundido". Por cierto se trata de una pretensión bastante peculiar, toda vez que el internauta sabe que en toda página aparecen alternativas a lo que busca. No es cierto que el internauta crea que todos los sitios que aparecen en una misma página tienen un mismo origen.

No hay pues confusión, competencia desleal ni uso indebido de marca.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723).

(1) En realidad se trata de tres causas; (Sentencia del 23/03/2010): Google France SARL, Google Inc. y Louis Vuitton Malletier SA (Asunto C-236/08), entre Google France y Viaticum SA, Luteciel SARL (Asunto C-237/08) y entre Google France SARL y Centre de Recherche en Relations Humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Ravoin, Tiger SARL (Asunto C-238/08) en <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79889675C19>).

(2) Causa C-324/09; L'Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie., L'Oréal (UK) Ltd. c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, 12 de julio de 2011.

(3) Causa C-323/09; Interflora Inc., Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc Flowers Direct Online Limited, 24/03/2011.

(4) Fallo del 22/09/2011 en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109942&pageIndex=0&doclang=ES&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=11871>

(5) Ver PALAZZI, Pablo A. y RIZZO JURADO, Marco, "El uso no autorizado de marcas ajenas como palabras clave en sistemas de publicidad por enlaces patrocinados y un caso especial: el uso de marcas notorias", ED n° 12.946; 28/02/2012.

(6) GIELEN, Charles, "On Adwords and Metatags: Trademark Law Implications" en Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual (Homenaje a Alberto de Elzaburu, Barcelona, 2009), p. 373.

(7) GIELEN, Charles, op. cit. p. 374. Quien dice que no hay confusión "si los vínculos patrocinados están colocados en la posición normal (sobre la lista de resultados sobre un fondo oscuro, o en una columna especial marcado con las palabras "vínculo patrocinado").

(8) KLEIN, David M. y GLAZER, Daniel C., "Reconsidering Initial Interest Confusion in the Internet", en The Trademark Reporter, vol. 93, 2003, p. 1035.

(9) KLEIN y GLAZER, op. cit., p. 1037. Ver también casos citados en Callman, p. 22-602 y 22-612.

(10) Caso "Interstellar Starship Servs., v. Epix", Inc., 304 F. 3d 936, 941 (9th Cir. 2002) citado en nota 17 por

DOGAN, Stacey L. y LEMLEY, Mark A. en "Trademarks and Consumers Search Costs on the Internet", en *Houston Law Review*, vol. 41, 2004, p. 781.

(11) DOELLINGER, Chad J., "Trademarks, Metatags and Initial Interest Confusion: a Look to the Past to Conceptualize the Future", *The Journal of Law and Technology (IDEA)*, vol. 173, 2001, p. 219. Este mismo autor sostiene que el titular de la marca, Nike en su ejemplo, "está potencialmente perdiendo clientes por el uso de sus marcas por sus competidores. Póngase de otra manera esos otros sitios y sus productos no serian siquiera considerados por los consumidores, sino fuera por el uso de la marca Nike." (op. cit. p. 211).

(12) GLAZER, Daniel C. y DHAMIJA, Dev R., "Revisiting Initial Interest Confusion on the Internet", *The Trademark Reporter* Vol. 95, 2005, p. 976.

(13) Caso "Merck & Co. v. MediPlan Health Consulting, Inc.", 431 F Supp. 2 d 425, 427 (S.D.N.Y., 2006) citado por Moskin, Jonathan en "Virtual Trademark Use - The Parallel World of Keyword Ads", en *The Trademark Reporter*, vol. 98, 2008, p. 877, nota 9.

(14) MOSKIN, op. cit. p. 878, ver nota 13. A su vez, Uli Widmaier en "Use, Liability, and the Structure of Trademark Law", *Hofstra Law Review*, Vol. 33, 2005, p. 708, sostiene que "la desintegración de la ley de marcas ha ido muy lejos. El uso de la marca debe, otra vez, ser un elemento mandatorio de todos los reclamos marcarios".

(15) BARRETT, Margareth, "Reconciling Fair Use" and Trademark Use (Diciembre 10, 2009) *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1521612](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1521612)

(16) CALLMAN, Rudolf, "Callman on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies", West, 2001, p. 22-613.

(17) MOSKIN op. cit., pp. 873 y 907.

(18) PETTY, Ross D., "Initial Interest Confusion versus Consumer Sovereignty: A Consumer Protection Perspective on Trademark Infringement", *The Trademark Reporter*, vol. 98, p. 788.

(19) DOGAN & LEMLEY, op. cit., p. 777. DINWOODIE, Graeme B. & JANIS, Mark D., "Lessons from the Trademark Use Debate", *Iowa Law Review*, vol. 92, 2007, p. 1718.

(20) DOGAN & LEMLEY, op. cit., p. 782 - Agregan luego que ello "transformará a las marcas en vehículos para suprimir la información" p. 784.

(21) DINWOODIE, Graeme B. & JANIS, Mark D., "Lessons from the Trademark Use Debate", *Iowa Law Review*, vol. 92, 2007, p. 1718.