

EL USO DE MARCAS AJENAS PARA LA PROMOCIÓN DE TIENDAS VIRTUALES: EL CASO DE LOS METATAG Y METANAMES

Por

DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ

Doctor (con mención europea) en CC.EE. y EE.

DEA en Derecho

SUMARIO: RESUMEN/ABSTRACT.- 1. INTRODUCCIÓN.- 2. EL USO DE METATAGS/METANAMES POR PARTE DE LAS TIENDAS VIRTUALES EN SUS RESPECTIVOS SITIOS WEB. 2.1. Concepto de metatags/metanames. 2.2. Clasificación y alcance. 2.3. El carácter distintivo de la marca ajena empleada como metatag.- 3. PARTICULARIDADES DE GOOGLE ADWORDS.

RESUMEN

Los sitios *Web* de los establecimientos virtuales incluyen ciertos datos ocultos - como los *metatags* y *metanames*- para el usuario que resultan determinantes para su localización, por parte de este último, en Internet. Aunque puede hacerse un uso correcto de los mismos, en ocasiones, pueden recurrir a términos protegidos. De hecho, no solo pueden plantearse problemas en este sentido, sino que también pueden suscitarse en el ámbito de los propios buscadores debido a la comercialización de determinadas palabras. Es el caso del popular servicio *Google Adwords*.

Palabras clave: Google Adwords; metanames; metatags; promoción; tienda virtual.

ABSTRACT

The Web sites of the virtual shops include certain hidden data- like the metatags and the metanames- for the user, and it results determinant for its localization in Internet. Although it can be used in a correct way, sometimes it can be appealed to protected terms. In fact, problems not only can appear in this sense, but they can also arise in the environment of the browsers because of the merchandising of certain words. It is the case of the popular service of Google Adwords.

Keywords: Google Adwords; metanames; metatags; promotion; virtual shop.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos que las empresas que operan en Internet se plantean viene determinado por el hecho de que el sitio *Web* adquiera la notoriedad suficiente para que reciba la mayor cantidad de visitas de potenciales clientes. Esta "popularidad" en la Red guarda relación directa con su visibilidad en buscadores -entre otros, *Accoona*, *Altavista*, *Amfibi*, *Ask Jeeves*, *Aurki*, *A9*, *Bing*, *Cercador*, *Gennio*, *Google*, *Hakia*, *Hotbot*, *Isquick*, *Jalgi*, *Lycos*, *Metacrawler*, *Noxtrum*, *Powerset*, *Snap*, *Sol*, *Tabarca*, *Terra*, *Trobat*, *WebCrawle*, *Wikia Search*, *Wotbox* y *Yahoo*- que, dicho sea de paso, están alcanzando un elevado protagonismo¹.

¹ OTT, S. (2008) "Die Entwicklung des Suchmaschinen - und Hyperlink-Rechts im Jahr 2007", *WRP* pp. 393-413; OTT, S. (2009) "Die Entwicklung des Suchmaschinen- und Hyperlink-Rechts im Jahr 2008", *WRP* pp. 351-372.

Al adecuar el sitio *Web* a las exigencias de los buscadores, la clasificación de las páginas *Web* de las empresas mejora, ya que sus páginas serán indexadas con más rapidez. Todo ello redundará en una mayor visibilidad para los potenciales consumidores y/o usuarios².

En la actualidad, subsisten ciertos problemas en torno a novedosas modalidades publicitarias, estrechamente vinculadas con el posicionamiento en buscadores, cuales son los *metatags*. Como regla general, tales técnicas, encuadrables dentro de la denominada optimización de los motores de búsqueda -*Search Engine Optimization* o marketing en buscadores -, constituyen prácticas lícitas. Sin embargo, deben ser objeto de represión cuando, como a continuación veremos, vulneren la normativa relativa a la propiedad intelectual.

Seguidamente, nos referiremos al uso de los *metatags/metanames* por parte de los propios prestadores de servicios de la sociedad de la información en sus respectivos sitios *Web*. A tal efecto, se analizará su concepto, clasificación y la polémica que sobre su posible carácter distintivo se viene suscitando. Posteriormente, aludiremos a uno de los servicios más controvertidos, en la actualidad, sobre este proceder, que es *Google Adwords*, que vende el uso de ciertas palabras clave - que, en ocasiones, coinciden con marcas protegidas e, incluso, acompañadas de términos como "copia", "imitación" o "falsificación" - a los empresarios, que determina lo que se conoce como enlaces patrocinados.

2. EL USO DE METATAGS/METANAMES POR PARTE DE LAS TIENDAS VIRTUALES EN SUS RESPECTIVOS SITIOS WEB

2.1. CONCEPTO DE METATAGS/METANAMES

Las páginas que componen la *World Wide Web* pueden ser vistas desde un doble punto de vista. Por un lado, aquel conjunto de fotos, sonidos y textos que aparecen proyectadas en el ordenador del usuario de Internet, al acceder a la página *Web*, y, por otro, su código fuente, que corresponde a la programación que permite al ordenador interpretar como un hipertexto la información a la que

² LUNA GÓMEZ, J. (2007) "Herramientas de marketing: ¿palabras clave o posicionamiento en buscadores?", *Marketing + Ventas*, núm. 222, pp. 8-15.

³ SIROVICH, J. y DARIE, C. (2007) *Optimización del posicionamiento en buscadores con PHP*, Anaya Multimedia, Madrid.

accede a través de la Red. Dicho código fuente está escrito en HTML -*Hyper Text Markup Language*-, que consiste en una cantidad de órdenes construidas en un lenguaje sencillo que normalmente aparece oculto a la vista del usuario -salvo que el interesado decida visualizarlo mediante la opción adecuada de su navegador-.

En otras palabras, mientras el usuario observa en su pantalla cierta información, el verdadero contenido de la página *Web* permanece invisible y es "comprendido" solo por el ordenador, a fin de configurar la información recibida como un hipertexto. En este último plano cobran sentido las denominadas metaetiquetas. Estas últimas -popularmente denominadas *metatags*, *metanames* o *metalinks*⁴-, aunque han sido definidas como palabras clave que se introducen en un apartado específico del código fuente de un documento HTML para describir su contenido⁵, su denominación más rigurosa sería la de etiquetas especiales de HTML que se insertan al principio de cada página, con el formato *meta/name*, cuya utilidad estriba en recoger, en la propia página *Web*, determinados datos fundamentales para permitir la indexación adecuada de cada página en las bases de datos de los buscadores.

2.2. CLASIFICACIÓN Y ALCANCE

Podemos hacer una doble clasificación por lo que a las metaetiquetas respecta⁶. En primer término, destacan las denominadas metaetiquetas descriptivas -*description metatags*-, en las que se incluyen una breve descripción del contenido del sitio *Web*. De hecho, en numerosos programas de búsqueda de información

⁴ TORRE DE SILVA y LÓPEZ DE LETONA, J. (2002) *Internet, propiedad industrial y competencia desleal*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

⁵ RIBAS ALEJANDRO, X. (1999) "Marketing y publicidad en Internet", *Revista Autocontrol de la Publicidad*, núm. 28; RIBAS ALEJANDRO, X. (2003) *Aspectos Jurídicos del Comercio Electrónico en Internet*, 2ª edición, Thomson Aranzadi, Navarra; TATO PLAZA, A. (2000) "Aspectos jurídicos de la publicidad en Internet", *Revista Autocontrol de la Publicidad*, núm. 42; TATO PLAZA, A. (2004) "La publicidad de medicamentos dirigida a profesionales: principios generales", *Revista Autocontrol de la Publicidad*, núm. 82; TATO PLAZA, A. (2004) "La publicidad en Internet". En GONZÁLEZ DELGADO, J.A. (Coord.), *Responsa iurisperitorum digesta*, Vol. 5, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, pp. 89-104; FERNANDO MAGARZO, M.R. (2004) "La utilización publicitaria de metatags y adwords: algunas notas en torno a la jurisprudencia reciente", *Revista Autocontrol de la Publicidad*, núm. 85; JOHNSON, J.H. y FRANCIS, D.A. (2008) "Reviewing the Past Year's Top 10 Trademark Trends and an Analysis of Their Impact on 2008", *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Vol. 20, núm. 2, pp. 1-8.

en Internet aparece esa representación en el listado de resultados. En segundo lugar, las metaetiquetas clave *-keyword metatags-* consisten en una serie de palabras clave que reflejan o identifican el contenido del sitio *Web*. Conviene advertir que la modalidad que, en la práctica, más dificultades plantea es la segunda -metaetiquetas clave- y será a la que nos referiremos. Así, aunque aludamos a las metaetiquetas, en general, debe precisarse que se tratará, en todo caso, de las metaetiquetas clave.

Son utilizadas habitualmente, por algunos buscadores, para indexar y clasificar las páginas *Web* en su base de datos y facilitar su posterior localización por parte de los usuarios⁷. Por este motivo, frecuentemente, los anunciantes utilizan estos nombres, ocultos para los usuarios⁸, para dirigir la atención de estos últimos hacia páginas de promoción de sus productos. Una de las razones que, precisamente, llevan a un tercero a utilizar como *metatag* una marca ajena es la de obtener visitas a su sitio *Web*, al aparecer en la lista de resultados en un puesto anterior o posterior al titular de la marca, pero, en todo caso, en un lugar cercano al enlace generado hacia el sitio *Web* del titular de esta última. Este resultado se garantiza si el signo empleado es idéntico al protegido. No obstante, debemos considerar que si el signo utilizado como metaetiqueta es tan sólo similar puede

⁶ ALIMOHAMMADI, D. (2003) "Meta-tag: a means to control the process of Web indexing", *Online Information Review*, Vol. 27, núm. 4, pp. 238-242; HEDDEN, H. (2007) *Indexing specialties: Web sites*, *Information Today, Inc.*, p. 19; KING, A.B. (2008) *Website optimization*, O'Reilly Media, Inc., p. 23; DAVIS, H. e IWANOW, D. (2009) *Google Advertising Tools: Cashin in with AdSense and AdWords*, O'Reilly Media, Inc., p. 97.

⁷ GARCÍA VIDAL, A. (2002) *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia; GARCÍA VIDAL, A. (2004) "La problemática de los enlaces en Internet". En MORO ALMARAZ, M.J. (Dir.) y APARICIO VAQUERO, J.P. y BATUECAS CALETRÍO, A. (Coords.), *Autores, consumidores y comercio electrónico*, Colex y Caja Duero, Madrid, pp. 347-378; SAMPOL PUCURRULL, M. (2005) "Administración Electrónica". En DE FUENTES BARDAJÍ, J. (Dir.) y PEREÑA PINEDO, I. (Coord.), *Manual de Derecho Administrativo Sancionador*, Thomson Aranzadi y Ministerio de Justicia, Navarra, pp. 1753-1776; BUSTO LAGO, M. (2007) "La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información". En REGLERO CAMPOS, L.F. (Coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 2016-2118.

⁸ GARCÍA VIDAL, A. (2002) *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia; ROSSI, J.D. (2002) "Protection for trademarks owners: The ultimate system of regulating search engine results", *Santa Clara L. Review*, Vol. 42, núm. 295, pp. 347-354; NUPP, R. (2003) "Concurrent Use of Trademarks on the Internet: Reconciling the Concept of Geographically Delimited Trademarks with the Reality of the Internet", *Ohio State Law Journal*, Vol. 64, núm. 617-667; ORTEGA DÍAZ, J.F. (2006) *Los enlaces en Internet. Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, Thomson Aranzadi, Navarra.

acontecer que el buscador sitúe el enlace en una posición, en exceso, alejada.

Entre la variedad de términos que podrán emplearse como *metatag*, destacan los elementos nominativos de marcas protegidas, frecuentemente marcas de renombre, que siendo introducidas, con cierta habitualidad, por los usuarios en los buscadores de información, les permita obtener un mayor número de visitas. Como es sabido, no existe un concepto legal de marca renombrada, con la única excepción del art. 8.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas -"cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerarán que los mismos son renombrados"-, debiéndose entender por aquélla, de acuerdo con cierto sector doctrinal⁹, la que es conocida por el público en general. En relación a esta sugerente cuestión debe realizarse una salvedad, dado que en las marcas de renombre no se aplica el principio de especialidad y gozan de una protección reforzada. En tales casos, la salvaguardia va más allá de la función típica de las marcas, y se protege el aprovechamiento indebido del renombre de la marca, el menoscabo del renombre de la marca y el aprovechamiento indebido y deterioro del carácter distintivo de la marca.

Vinculada, en este sentido, a la significativa labor que las marcas o signos distintivos ajenos utilizados como metaetiquetas desempeñan, en materia de posicionamiento en buscadores, debemos valorar la importancia de dos efectos directamente relacionados. En efecto, si el titular del sitio *Web*, como consecuencia del recurso a determinados metatags, recibe un elevado número de visitas, por un lado, existirán más probabilidades de vender los productos o servicios ofertados y, por otro, podrá obtener más ingresos publicitarios, pues, si los empresarios son conscientes de que las visitas al sitio *Web* en cuestión son muy frecuentes y, en su caso, prolongadas, el titular del mismo, podrá exigir a los potenciales anunciantes cantidades más elevadas que, naturalmente, de no ser así¹⁰.

En la práctica, existen sitios *Web* que no ofrecen productos ni servicios, en los

⁹ GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN, C. (2003) "Concepto de marca". En GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN, C. (Coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Thomson Civitas, Madrid; LLOBREGAT HURTADO, M.L. (2007) *Temas de propiedad industrial*, La Ley, Madrid, p. 90.

¹⁰ MOYER, S. (1999) "Frustrating The Internet Consumer And The Purposes Venid Trademark Law: The Unauthorized Use of Trademarks As Metatags", *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal*, Vol. 27, núm. 4, pp. 335-368; LEIBLE, S. (2006/2007) "Suchmaschinenmanipulation durch unsichtbare Kennzeichen im Quelltext von Webseiten - kennzeichen und wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit", http://www.old.uni-bayreuth.de/departments/rw/lehrstuehle/zr4/content/downloads/seminararbeiten/seminar_ws06_07/schuba.pdf.

en Internet aparece esa representación en el listado de resultados. En segundo lugar, las metaetiquetas clave *-keyword metatags-* consisten en una serie de palabras clave que reflejan o identifican el contenido del sitio *Web*. Conviene advertir que la modalidad que, en la práctica, más dificultades plantea es la segunda - metaetiquetas clave- y será a la que nos referiremos. Así, aunque aludamos a las metaetiquetas, en general, debe precisarse que se tratará, en todo caso, de las metaetiquetas clave.

Son utilizadas habitualmente, por algunos buscadores, para indexar y clasificar las páginas *Web* en su base de datos y facilitar su posterior localización por parte de los usuarios⁷. Por este motivo, frecuentemente, los anunciantes utilizan estos nombres, ocultos para los usuarios⁸, para dirigir la atención de estos últimos hacia páginas de promoción de sus productos. Una de las razones que, precisamente, llevan a un tercero a utilizar como *metatag* una marca ajena es la de obtener visitas a su sitio *Web*, al aparecer en la lista de resultados en un puesto anterior o posterior al titular de la marca, pero, en todo caso, en un lugar cercano al enlace generado hacia el sitio *Web* del titular de esta última. Este resultado se garantiza si el signo empleado es idéntico al protegido. No obstante, debemos considerar que si el signo utilizado como metaetiqueta es tan sólo similar puede

⁶ ALIMOHAMMADI, D. (2003) "Meta-tag: a means to control the process of Web indexing", *Online Information Review*, Vol. 27, núm. 4, pp. 238-242; HEDDEN, H. (2007) *Indexing specialties: Web sites*, *Information Today, Inc.*, p. 19; KING, A.B. (2008) *Website optimization*, O'Reilly Media, Inc., p. 23; DAVIS, H. e IWANOW, D. (2009) *Google Advertising Tools: Cashin in with AdSense and AdWords*, O'Reilly Media, Inc., p. 97.

⁷ GARCÍA VIDAL, A. (2002) *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia; GARCÍA VIDAL, A. (2004) "La problemática de los enlaces en Internet". En MORO ALMARAZ, M.J. (Dir.) y APARICIO VAQUERO, J.P. y BATUECAS CALETRÍO, A. (Coords.), *Autores, consumidores y comercio electrónico*, Colex y Caja Duero, Madrid, pp. 347-378; SAMPOL PUCURRULL, M. (2005) "Administración Electrónica". En DE FUENTES BARDAJÍ, J. (Dir.) y PEREÑA PINEDO, I. (Coord.), *Manual de Derecho Administrativo Sancionador*, Thomson Aranzadi y Ministerio de Justicia, Navarra, pp. 1753-1776; BUSTO LAGO, M. (2007) "La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información". En REGLERO CAMPOS, L.F. (Coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 2016-2118.

⁸ GARCÍA VIDAL, A. (2002) *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia; ROSSI, J.D. (2002) "Protection for trademarks owners: The ultimate system of regulating search engine results", *Santa Clara L. Review*, Vol. 42, núm. 295, pp. 347-354; NUPP, R. (2003) "Concurrent Use of Trademarks on the Internet: Reconciling the Concept of Geographically Delimited Trademarks with the Reality of the Internet", *Ohio State Law Journal*, Vol. 64, núm. 617-667; ORTEGA DÍAZ, J.F. (2006) *Los enlaces en Internet. Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, Thomson Aranzadi, Navarra.

que la utilización de la metaetiqueta responde a la finalidad de captar un elevado número de usuarios y, de este modo, registrar la mayor cantidad posible de visitas. Sin embargo, debemos prestar atención al hecho de que, en ciertas ocasiones, se obtendrán ingresos publicitarios¹¹. En el supuesto que enunciamos, el elemento denominativo de la marca, que supone el metatag, no se emplea, a juicio de un sector de la doctrina, con una finalidad distintiva, por lo que, al no usarse como marca, según tal postura, no vulnera el derecho exclusivo de su titular¹², si bien la persona que hace uso de la metaetiqueta se está beneficiando, de una u otra forma, del esfuerzo ajeno. Evidentemente, lo habitual, en materia de comercio electrónico, será que el sitio *Web* sí oferte productos o servicios.

2.3. EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA AJENA EMPLEADA COMO METATAG

En la medida en que la utilización de esas palabras clave constituye una forma de comunicación destinada a promocionar, directa o indirectamente, bienes, servicios, o la imagen de una empresa, tales mensajes encajarían, sin mayor problema, en el concepto legal de publicidad recogido en el art. 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad¹³. A efectos de su calificación legal como publicidad, resulta trivial el hecho de que tales palabras o mensajes no sean perceptibles por el usuario, ya que, aunque permanezcan ocultos, desempeñan la función inherente a todo mensaje publicitario, que no es otra que la promoción de bienes, servicios o la imagen de una empresa¹⁴. Procede, en este

¹¹ EAST, R. (2003) *The effect of advertising and display: assessing the evidence*, Kluwer Academic Press, Boston, p. 85.

¹² MARTÍN SEPÚLVEDA, M. (2004) "La infracción de los derechos de marca en Internet: Metatag, Keywords e Hipervínculos", *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, núm. 5, pp. 159-180.

¹³ SANTAELLA LÓPEZ, M. (1989) *El nuevo Derecho de la Publicidad*, Civitas, Madrid; TATO PLAZA, A. (1996) *La publicidad comparativa*, Marcial Pons, Madrid; TATO PLAZA, A. (2000) "Aspectos jurídicos de la publicidad en Internet", *Revista Autocontrol de la Publicidad*, núm. 42; TATO PLAZA, A. (2001) "Aspectos jurídicos de la publicidad y de las comunicaciones comerciales en Internet". En GÓMEZ SEGADE, J.A. (Dir.), *Comercio Electrónico en Internet*, Marcial Pons, Madrid, pp. 187-223; FERNANDO MAGARZO, M.R. (2001) "Concepto de publicidad y publicidad engañosa en Internet", *Revista de la Contratación Electrónica*, núm. 21, pp. 17-23.

¹⁴ PEYRON, L. (1998) "I metatags di Internet como mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nasconta: un caso statunitense", *Giur. It.*, pp. 739-755; MENKE, B. (1999) "Die Verwendung fremder Kennzeichen in Meta-Tags: Ein Fall für das Kennzeichen und/oder das Wettbewerbsrecht?", *Wettbewerb in Recht und Praxis*, pp. 982-990.

sentido, poner de relieve la polémica doctrinal suscitada a propósito del carácter, distintivo o no, de la marca ajena empleada como *metatag*.

Así, un sector de la doctrina¹⁵ se muestra en contra del posible carácter distintivo de la marca ajena utilizada como metaetiqueta, ya que, a su juicio, ésta no tiene como finalidad la distinción de productos o servicios en el tráfico económico, sino únicamente conseguir que el recurso que examinamos sea localizado por los buscadores, cuando se introduzca la marca en cuestión, siendo, de este modo, ofrecida su dirección a los usuarios. El argumento, en este sentido, determinante para negar el carácter distintivo de las metaetiquetas es que no son perceptibles por los usuarios de Internet.

Por el contrario, según otra postura doctrinal¹⁶, debe reconocerse el carácter distintivo de las metaetiquetas, pues, aunque la marca contenida en la metaetiqueta no es visible, sus efectos sí lo son cuando se efectúa una búsqueda.

Podemos, de acuerdo con cierta postura doctrinal¹⁷, concluir que, *a priori*, no es posible, ni conveniente, decantarse, de forma genérica, por ninguna de las dos posturas esgrimidas. En realidad, parece que nos enfrentamos a una cuestión a dilucidar en cada caso concreto¹⁸. Dicho de otra forma, para poder determinar si

¹⁵ KUR, A. (1998) "Internet und kennzeichenrecht". En LOEWENHEIM/KOCH, F.A. *Praxis des On-line Recht*, Weinheim, Wiley-VCH, pp. 325-373; KUR, A. (2000) "Metatags pauschale Verurteilung oder differenzierende Betrachtung? Zugleich eine Stellungnahme zur "kennzeichenmäßigen benutzung" im Lichte der EuGH-Rechts-prechung", *Computer und Recht*, pp. 448-454; MASSAGUER FUENTES, J. (1998) "Conflictos de Marcas en Internet", *Revista General del Derecho*, núm. 648, pp. 11107-11142; KOTTHOFF, J. (1999) "Fremde Kennzeichen in Meta-tags: Marken und Wettbewerbsrecht", *K&R*, pp. 157-161; VARANIDEK, B. (2000) "Trefferlisten von Suchmaschinen im Internet als Werbeplatz für Wettbewerber. Zugleich ein Beitrag zum Erfordernis des Kennzeichenmäßigen Gebrauchs nach neuem Markenrecht", *GRUR*, núm. 4, pp. 279-285; MIGUEL ASENSIO, P.A. (2002) *Derecho Privado de Internet*, Civitas, Madrid.

¹⁶ CHONG, S. (1998) "Internet Metatags and Trade Mark Issues", *EIPR*, Vol. 20, núm. 7, Julio, pp. 275-277; TOSI, E. y TOSI, T. (1998) "Le responsabilità civili". En *I problemi giuridici di Internet. Dall'e-commerce all'e-business*, Giuffrè, Milan; KAMINER, M.A. (1999) "The limitations of trademark law in addressing trademark keyword banners", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 35, núm. 16, Noviembre, pp. 35-62; MENKE, B. (1999) "Die Verwendung fremder Kennzeichen in Meta-Tags: Ein Fall für das Kennzeichen und/oder das Wettbewerbsrecht?", *Wettbewerb in Recht und Praxis*, pp. 982-990; MACQUAIG, D. (2000) "Halve the baby: An obvious solution to the troubling use of trademarks as metatags", *John Marshall Journal of Computer and Information Law*, Vol. 18, núm. 643, pp. 643-688; BLAVIN, J.H. y COHEN, I.G. (2002) "Gore, Gibson and Goldsmith: The Evolution of Internet Metaphors in Law and Commentary", *Harvard Journal of Law and Technology*, Vol. 16, núm. 1, pp. 265-285.

¹⁷ GARCÍA VIDAL, A. (2002) *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia.

la metaetiqueta se usa con carácter distintivo o no, habrá que tener en cuenta cómo la perciben los usuarios de Internet, ya que un signo se utiliza como marca cuando el público puede pensar que con aquél se informa sobre la procedencia del producto o servicio en cuestión. Es por ello que, en algunos supuestos, los potenciales consumidores y/o usuarios entenderán que la metaetiqueta en cuestión distinguirá los bienes o servicios ofrecidos en el sitio *Web*, mientras que, en otros, acontecerá lo contrario.

En principio, la utilización de *metatags* con fines publicitarios es perfectamente lícita. En efecto, no existen obstáculos legales que impidan el uso como palabras clave, para identificar o definir una página *Web*, de cualesquiera términos comunes que guarden una relación directa con el contenido de la página *Web* a la que se refieren. Ni tan siquiera en aquellos casos en los que se lleva a cabo la práctica denominada *word stuffing* -u ocultación de palabras-, consistente en introducir como metaetiqueta, de forma reiterada, una palabra que, previsiblemente, introducirá el usuario en el buscador, con el fin de conseguir que éste último presente la página en cuestión entre los primeros resultados de búsqueda¹⁹.

Una práctica, en principio, lícita, que acabamos de enunciar, está vinculada con los sitios *Web* que distribuyen productos que están distinguidos por marcas que pertenecen a terceros. Podría plantearse la duda de si los titulares de tales sitios *Web* pueden emplear, como *metatag*, las marcas de los productos que distribuyen. Así, podría afirmarse, de acuerdo con la doctrina que se ha ocupado sobre el particular²⁰, que, como regla general, los distribuidores pueden hacer uso, como metaetiqueta, de la marca ajena de los productos, salvo que el titular

¹⁸ En sentido similar, se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 8 de julio de 2010, en la que *Portakabin* demandó a su competidora *Primakabin* por comprar su nombre como palabra clave.

¹⁹ VIEFHUES, M. (1999) "Internet und Kennzeichenrecht: Meta-Tags", MMR, pp. 336-341; DELTA, G.B. y MATSUURA, J.H. (2002) *Law of the Internet*, Aspen Publishers On-line, Nueva York; RUFF, A. (2002) *DomainLaw: der Rechtsschutz von Domain-Namen im Internet*, Springer, p. 178; HEIDINGER, R. y WIEBE, A. (2004) *Internetrecht: zivilrechtliche Rahmenbedingungen des elektronischen Geschäftsverkehrs*, Springer, p. 49.

²⁰ KOCHINKE, C. y TRÖNDLE, R. (1999) "Links, Frames und Meta-Tags. Urheber - Und markenrechtliche Implikationen im Internet", *Computer unnd Recht*, Vol. 15, núm. 3, pp. 190-197; ORTEGA DÍAZ, J.F. (2006) *Los enlaces en Internet. Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, Thomson Aranzadi, Navarra.

de la marca prohíba, de manera expresa, que el tercero utilice su signo distintivo a modo de metaetiqueta. Cuestión muy diferente sería el supuesto de que los productos distribuidos fueran falsificaciones.

Cabe referirse al caso de que el anunciante comercialice en el sitio *Web* productos de segunda mano y utilice como metaetiqueta la marca de los productos comercializados. En tal supuesto, el titular de la marca no podrá prohibir tal extremo, salvo que exista un motivo legítimo, en el sentido del art. 7.2 de la Directiva 89/104, que justifique que dicho titular se oponga a esa comercialización, como un uso de dicho signo que haga pensar que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca, o un uso que menoscabe seriamente la reputación de la marca. Este último podría acontecer, por ejemplo, si el anunciante, además de la venta de productos de segunda mano de dicha marca, comercializara otros productos usados que, por razón de su volumen, presentación o mala calidad, entrañe un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

Un supuesto, en cierta medida, espinoso o delicado vendría representado por el hecho de que el distribuidor minorista de productos o recambios para bienes de diversas marcas utilizase como *metatag*, de forma desproporcionada, una marca ajena renombrada de productos que supongan una pequeña parte del total que distribuye. A juicio de la doctrina que se ha ocupado sobre el particular²¹, estaría teniendo lugar un uso contrario, en todo caso, a los principios de la leal competencia, pues, entre otros aspectos, nos encontramos ante un acto de aprovechamiento de la reputación ajena. Debemos precisar que, en el supuesto concreto que planteamos, no existe uso de la metaetiqueta a título distintivo, por lo que no cabría hablar de lesión del derecho de marca, aunque, como el uso descriptivo de la marca ajena es desleal, podrán interponerse las acciones derivadas del derecho de competencia desleal.

Sin embargo, existen otras prácticas publicitarias relacionadas con el uso de metaetiqueta que sí plantean diversos problemas legales. Así acontece con la utilización como *metatag* de palabras que nada tienen que ver con el contenido de la página *Web* a la que designan ni con los productos o servicios que en la misma se promocionan²². En este sentido, podrán causarse dos perjuicios de im-

²¹ GARCÍA VIDAL, A. (2002) *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia.

²² SIERRA LÓPEZ, M.V. (2003) *Análisis jurídico-penal de la publicidad engañosa en Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia.

portancia. Por un lado, el empleo de una marca ajena como metaetiqueta puede perjudicar el renombre de la marca si en el sitio *Web* se ofrecen bienes o servicios de baja calidad o, en su caso, publicita contenidos desagradables -así, por ejemplo, un sitio *Web* de contenido pornográfico utiliza como metaetiqueta una marca registrada para productos infantiles-. Por otro, puede lesionarse, de manera importante, el carácter distintivo de la marca, pues, por ejemplo, en materia de posicionamiento en buscadores, en el listado o resultado constarán sitios *Web* que no tengan absolutamente nada que ver con los productos o servicios distinguidos con la marca, disminuyendo, de este modo, la capacidad del signo distintivo para establecer la asociación entre éste y su titular.

Tal práctica debe ser calificada como acto de engaño y, en consecuencia, ilícita, en la medida en que, en estos supuestos, los *metatags* consiguen dirigir la atención del usuario hacia una determinada página *Web*, gracias a la atribución a la misma de características o contenidos que no se corresponden con la realidad²³ e, incluso, representar un acto de competencia desleal²⁴.

Otra técnica reprochable, en el ámbito de la utilización publicitaria de la metaetiqueta, es el empleo como tales de marcas u otros signos distintivos registrados ajenos, sin la correspondiente autorización para distinguir productos o servicios idénticos. Tal comportamiento resulta contrario a las normas de corrección y buenos usos mercantiles. Esta utilización vulnera el art. 34.1 de la Ley de Marcas que dispone que "el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada".

Asimismo, debe advertirse que el apartado 3.e) del citado precepto de la mencionada Ley señala, de forma expresa, que el titular de la marca registrada podrá prohibir, en especial, el uso del signo distintivo registrado en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, contemplando, de este modo, el legislador la posibilidad de violación de los derechos del titular mediante el uso de la marca en Internet²⁵, en virtud del empleo de marcas ajenas en

²³ TATO PLAZA, A. (2001) "Aspectos jurídicos de la publicidad y de las comunicaciones comerciales en Internet". En GÓMEZ SEGADÉ, J.A. (Dir.), *Comercio Electrónico en Internet*, Marcial Pons, Madrid, pp. 187-223.

²⁴ LOBATO, M. (2007) *Comentario a la Ley de Marcas*, 2ª edición, Thomson Civitas, Navarra.

²⁵ CASADO y CAYETANA BORREGO, A. (2003) "Derechos conferidos por la marca". En GONZÁLEZ BUENO, C. (Coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Thomson Civitas, Madrid, pp. 349-361.

dicho medio, e, incluso, a través de la propia página *Web*, lenguajes codificados *-metataggins-*, ocultación de palabras *-word stuffing-*, contratos publicitarios con los buscadores, enlaces *-links-*, *banners* y enmarcados *-framings-*²⁶. Sin embargo, debería ser indiferente que la utilización de la marca, de forma ilícita, tenga lugar en un contexto real o virtual²⁷.

En la medida en que el empleo de una marca como metaetiqueta puede ser calificado como "uso del signo distintivo en Red de comunicación telemática", nada obsta para calificar como ilícita la utilización de una marca como *metatag* sin la autorización de su legítimo titular²⁸.

Consideramos que las metaetiquetas, que necesariamente cumplan una función distintiva, vulnerarán el derecho de marcas, de acuerdo con lo establecido en el art. 34.2 de la Ley de Marcas, cuando concurren tres requisitos: 1) la metaetiqueta desempeñe esta función distintiva en el tráfico económico virtual; 2) ésta se identifique con el elemento denominativo de una marca o nombre comercial cuya titularidad sea ostentada por un tercero; 3) los productos o servicios distinguidos por la misma sean idénticos o similares a los diferenciados por el signo cuya titularidad ostenta un tercero²⁹. No debemos perder de vista, de

²⁶ MARTÍNEZ SANZ, F. (2002) "Nombre comercial, denominación de personas jurídicas y nombres de dominio". En ALONSO ESPINOSA, F.J. (Coord.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Comares, Granada, pp. 127-151; FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2004) *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª edición, Marcial Pons, Madrid-Barcelona.

²⁷ GALÁN CORONA, E. (2003) "Derechos conferidos por la marca". En BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 493-526.

²⁸ JANE POSNER, R. (2000) "Manipulative Metatagging, Search Engine Baiting and Initial Interest Confusion", *Columbia Journal of Law and Social Problems*, núm. 33, pp. 439-448; GARCÍA VIDAL, A. (2001) "Signos distintivos, metatags y Keyword banners", *Actualidad Civil*, núm. 2, pp. 737-764; GARCÍA VIDAL, A. (2002) *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia; GARCÍA VIDAL, A. (2003) "Metatags, Keyword Banners und Kennzeichenrechte unter besonderer Berücksichtigung des spanischen Rechts", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht- Internationales Teil (GRUR Int)*, Vol. 4, Abril, pp. 312-323; CERVELLÓ GRANDE, J.M. y FERNÁNDEZ, I.J. (2003) "Propiedad industrial e intelectual y publicidad en Internet". En MATEU DE ROS CEREZO, R. y LÓPEZ-MONIS GALLEGU, M. (Coords.), *Derecho de Internet. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico*, Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 555-588; SKRIBE, A. (2003) *Wettbewerbsrechtliche Aspekte von Links im World Wide Web, Zulässigkeit und Haftung*, Wien; LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A. (2008) *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, p. 116.

²⁹ ORTEGA DÍAZ, J.F. (2006) *Los enlaces en Internet. Propiedad intelectual e industrial y responsabilidad de los prestadores*, Thomson Aranzadi, Navarra.

acuerdo con la doctrina más autorizada³⁰, un aspecto clave y es que, como es sabido, los signos distintivos de la empresa tienen como finalidad u objeto permitir la actuación competitiva en el mercado, al facilitar la relación entre la empresa y su clientela. Por ello, resulta muy relevante que tales signos no den lugar, en modo alguno, a un riesgo de confusión con otros signos prioritarios³¹.

De hecho, como bien determinan ciertos autores³², la marca, entre todos los signos distintivos, es el más característico, ya que es el más específicamente derivado de la actividad del empresario. La marca, además de comunicar determinados contenidos sobre el producto distinguido y, en concreto, su nivel cualitativo, garantiza la veracidad de toda la información suministrada. De este modo, los consumidores pueden depositar su confianza en ella y, por tanto, ampliar la información transmitida a todos los productos que aparezcan diferenciados con un mismo signo, pues constituye una especie de presunción *iuris tantum* de tales extremos productivos y, en particular, de dicha calidad³³.

Existen dos prohibiciones en relación a la marca, en línea con lo expuesto, que conviene enunciar. Por un lado, no se permite el registro de marcas o nombres comerciales que, teniendo en cuenta los productos, servicios o actividades a los que se aplican, puedan inducir a confusión con otras marcas o nombres comerciales previamente registrados. Por otro, también se prohíbe que una marca o nombre comercial posterior dé lugar a un riesgo de confusión indirecta, al

³⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (2002) "Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio". En *Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero: Derecho de Sociedades*, Vol. 1, Mc Graw Hill, Madrid, pp. 3-23.

³¹ En el supuesto de que sea aplicable la norma contenida en el artículo 5.1.b), de la Directiva 89/104, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional concluir que existe un riesgo de confusión cuando se muestre a los internautas, a partir de una palabra clave similar a una marca, un anuncio de un tercero que no permita o apenas posibilite al internauta, normalmente informado y razonablemente atento, determinar si los productos o servicios que se anuncian proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

³² RUIZ DE VELASCO y DEL VALLE, A. (2007) *Manual de Derecho Mercantil*, 3ª edición, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.

³³ FERNÁNDEZ NOVOA, C. (1978) "Las funciones de la marca", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, núm. 5, pp. 33 y sigs.; FERNÁNDEZ NOVOA, C. (1984) *Fundamentos de Derecho de marcas*, Montecovo, Madrid, pp. 44 y sigs.; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A. (2002) *La marca engañosa*, Civitas, Madrid; GARCÍA VIDAL, A. (2005) "Los derechos de propiedad industrial (II)". En BOTANA AGRA, M. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. y GARCÍA VIDAL, A. *Lecciones de Derecho Mercantil I*, Santiago de Compostela, pp. 167-192.

crear un riesgo de asociación con otros signos previamente protegidos, en el sentido de inducir a la clientela a pensar que los productos, servicios o actividades distinguidos por los signos enfrentados tienen, en todo caso, un origen común -arts. 12.1 y 81 de la Ley de Marcas-. Debe concluirse, en este sentido, que los signos distintivos de la empresa ostentan una función competitiva en el mercado y que, como consecuencia, su protección trata de impedir que otros signos posteriores, registrados o no, puedan inducir a confusión al público o puedan aprovecharse de la notoriedad o reputación del signo anterior.

3. PARTICULARIDADES DE GOOGLE ADWORDS

Una modalidad de publicidad, que está adquiriendo una importancia creciente (de hecho, es, para el usuario, de carácter menos intrusivo que otras), es la que tiene lugar a través de los estándares publicitarios dependientes de palabras clave -lo que, entre otras denominaciones, se ha dado en llamar enlaces patrocinados-. En tales supuestos, el titular de la página *Web* realiza un contrato con el anunciante, de manera que en el sitio *Web* del buscador constarán los *banners* del anunciante cuando el usuario de aquél solicite la búsqueda de una determinada palabra.

Entre las diversas opciones que, a este respecto, existen en el mercado, destaca la ofrecida por *Google*, denominada *Adwords*, sin perjuicio de que hay otros servicios similares ofertados por diversos buscadores -como el de *Yahoo* o *Microsoft.Msn*-. Cuando un usuario introduce en el buscador una palabra clave adquirida por una empresa, junto a la lista de resultados naturales -o resultados orgánicos o no patrocinados- de tal búsqueda, aparece insertado un recuadro publicitario con un enlace a la página *Web* del anunciante que adquirió tal palabra clave, bajo el encabezamiento "enlace patrocinado"³⁴. Conviene apuntar que el motor de búsqueda da lugar a los resultados naturales de una forma neutral, basada en la pertinencia de los términos de búsqueda. Inicialmente, para generar resultados naturales, los buscadores dependían de los *metatags* -que previamente analizamos-. En todo caso, la relevancia de estas últimas ha dismi-

³⁴ Al hilo de cuanto analizamos, debe advertirse que, según AULETTA, K. (2008) "The Search Party: Google squares off with its Capitol Hill critics", en *The New Yorker*, 14 de enero de 2008, en el caso concreto de *Google*, cada año se efectúan más de 400 billones de búsquedas. La mitad de las mismas se realiza con el objetivo de bien adquirir ciertos productos y/o servicios bien acometer comparaciones entre los mismos.

nuido debido, en gran parte, a los algoritmos de búsqueda modernos³⁵. A diferencia de los resultados naturales, los enlaces patrocinados aparecen porque los anunciantes han abonado una cantidad pecuniaria al motor de búsqueda para que sus enlaces figuren cuando el usuario escriba ciertos términos de búsqueda - que serán las palabras clave contratadas-.

Los enlaces patrocinados podrán figurar en la parte derecha de la pantalla - *Side-Ad*-, junto a los resultados naturales de la búsqueda, o en la parte superior -*Top-Ad*- o, dicho de otra manera, sobre los propios resultados naturales. Cabe manifestar que, en el caso de *Google*, el enlace patrocinado³⁶ se acompaña de un breve mensaje comercial que es confeccionado e insertado en el sistema por el anunciante que contrata el servicio que comentamos con el buscador.

El anunciante abona una determinada cantidad por el servicio de almacenamiento y posterior puesta a disposición cada vez que un usuario acceda a un enlace patrocinado. *Google* calcula el importe según el precio máximo por *click* que el anunciante se compromete a pagar al contratar el servicio y del número de ocasiones que los usuarios cliquean sobre el citado enlace. El popular buscador permite usar sin límite este servicio a todos los potenciales anunciantes interesados. Ahora bien, el orden de aparición de los enlaces patrocinados obedece a diversos criterios cual, entre otros, son: el precio máximo que cada anunciante se ha comprometido a abonar -*pay-per-click*-; el número de veces que los enlaces son clicados por los internautas; y, finalmente, la calidad que *Google* atribuye al enlace en cuestión³⁷.

Es relevante especificar que el sistema que analizamos funciona de manera automática, dado que son los propios anunciantes los que seleccionan las palabras clave, redactan el contenido del mensaje comercial e insertan el *link* promocional a su sitio *Web*.

A priori, nada podría objetarse a la actividad comercial llevada a cabo por *Google*, en la medida en que esta empresa se limitase a contratar la aparición de

³⁵ MCCARTHY, T. (2002) *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4ª edición.

³⁶ En relación al mismo, FRIEDMAN, R.R. (2010) "No Confusion Here: Proposing a New Paradigm for the Litigation of Keyword Advertising Trademark Infringement Cases", *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, núm. 12, p. 363.

³⁷ RIBAS ALEJANDRO, X. (2009) "La neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores de Internet", *La Ley*, núm. 7304; GONZÁLEZ VAQUÉ, L. (2010) "La jurisprudencia del TJUE sobre la legalidad del keyword advertising (publicidad a partir de palabras clave) en Internet: ¿un equilibrio inestable o estabilidad desequilibrada?", *Derecho de los Negocios*, núm. 241, pp. 5-14.

tales espacios publicitarios vinculados a términos genéricos. El problema se plantea desde el momento en que *Google* ha vendido, como palabras clave, no sólo vocablos comunes o descriptivos, sino, también, términos que coincidían con signos distintivos registrados -nombres comerciales o denominaciones sociales- a empresas distintas del titular o licenciatario (operadores autorizados para ofrecer los productos o servicios) de la marca -que pueden ser competidores directos-, sin autorización de las mismas³⁸. Por si esto fuera poco, el citado buscador también permite adquirir como palabra clave una determinada marca seguida, por ejemplo, del término "copia", "falsificación" o "imitación". En relación a tal sugerente cuestión, se pronunció el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -TJCE- en la sentencia de 23 de marzo de 2010³⁹.

El origen de la resolución que comentamos radica en tres cuestiones prejudiciales que fueron planteadas por la *Cour de Cassation* francesa, dando, de

³⁸ CORNTHWAITE, J. (2009) "AdWords or Bad Words? A UK Perspective on Keywords and Trademark Infringement", *European Intellectual Property Review*, Vol. 31, núm. 7, pp. 347-352.

³⁹ Tal resolución ha sido ampliamente comentada por la doctrina. Así, podemos destacar, entre otros, los artículos de EDWARDS, L. (2009) "Stuck in 'Neutral'? Google, AdWords and the E-Commerce Directive Immunities", *Society for Computers Law*; HUMBLLOT, B. (2009) "Il faut sauver le soldat Google! Brèves remarques sur les conclusions de l'avocat général M. Poireres Maduro dans les affaires Google (C-236/08, C-237/08, C-238/08)", *Droit de l'immatériel*, núm. 54, pp. 90-91; BRUNOT, V. (2010) "Référencement payant: la fin d'un suspense à l'issue... presque annoncée", *Gazette du Palais*, núm. 113-114, pp. 14-16; CORNTHWAITE, J. (2010) "To Key or Not to Key? The Judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases", *European Intellectual Property Review*, Vol. 32 núm. 7, pp. 352-359; DREHER, H. (2010) "Keyword-Advertising: Eine lang ersehnte Entscheidung des EuGH", *European Law Reporter*, núm. 5, pp. 158-165; GLAIZE, F. y PAUTROT, B. (2010) "Marques et liens publicitaires: le premier arrêt de la CJUE", *Droit de l'immatériel*, núm. 60, pp. 63-70; HEERMA VAN VOSS, M.J. y ZWAAN, V.A. (2010) "Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet", *Nederlands tijdschrift voor Europees recht*, núm. 6, pp. 207-217; JAESCHKE, L. (2010) "Gemeinschaftsrechtskonforme Möglichkeit zum Kauf von den Marken von Mitbewerbern entsprechenden Marken", *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, Vol. 21, núm. 11, pp. 426-427; MANARA, C. (2010) "Publicité sur des moteurs de recherche: la CJUE donne des clefs", *Recueil Le Dalloz*, núm. 15, p. 885; MARINO, L. (2010) "Google au pays des publicités: du droit des marques au droit de la responsabilité", *La Semaine Juridique*, núm. 23, pp. 1190-1193; MUSIOL, C. (2010) "EuGH: Keine markenmäßige Benutzung durch Google-AdWords", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, p. 147; SPEDICATO, G. (2010) "La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising", *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Vol. 26, núm. 4-5, pp. 731-754; TAVELLA, M. y BONAVITA, S. (2010) "La Corte di giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico", *Il diritto industriale*, núm. 5, pp. 441-449.

este modo, lugar a los asuntos acumulados C-236/08 (*Louis Vuitton S.A. c. Google France SARL y Google Inc.*), C-237/08 (*Viaticum S.A. y Luteciel SARL c. Google France SARL*) y C-238/08 (*Pierre-Alexis Thonet y Centre National de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, c. Bruno Raboin y Tiger SARL y Google France SARL*).

Antes de proceder al examen del fallo, cabe advertir que, en todos los asuntos que, finalmente, fueron acumulados, los tribunales franceses, en instancias previas a la *Cour de Cassation*, condenaron al popular buscador *Google* por violación del derecho de marca.

El TJCE dicta, como seguidamente veremos, una resolución que, *a priori*, resulta bastante favorable para los intereses del buscador⁴⁰. En efecto, considera que la comercialización de marcas como enlaces patrocinados, por parte de *Google*, no representa una utilización de éste de la marca en cuestión para identificar productos y/o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada. De este modo, el Tribunal estima que, en el citado supuesto, no concurre un elemento imprescindible para poder entender que se vulnera la marca⁴¹, por lo que, en consecuencia, la actividad no podrá ser prohibida por su legítimo titular, a tenor tanto del art. 5.1.a)⁴² de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre Derecho de marcas⁴³ -lo que, dicho sea de paso,

⁴⁰ Cabe, asimismo, adelantar que, a juicio de GONZÁLEZ VAQUÉ, L. (2010) "El TJUE se pronuncia sobre la legalidad del *keyword advertising* (publicidad a partir de palabras clave): la sentencia "Google France y Google", *Revista de Autocontrol*, núm. 153, p. 10, el fallo resulta coherente con la orientación jurisprudencial del TJCE en materia de publicidad comparativa en la que figura la imitación de ciertos productos y la relativa al uso en dicha publicidad de un signo idéntico a una marca. Al hilo de esta cuestión, GONZÁLEZ VAQUÉ, L. (2008) "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas precisa su jurisprudencia sobre el uso en la publicidad comparativa de un signo idéntico a una marca: la sentencia O2 Holdings & O2 (UK)", *Revista de Autocontrol*, núm. 133, pp. 17-22; IDOT, L. (2008) "Relations entre droit des marques et publicité comparative", *Europe 2008 Août-Septembre Comm.*, núm. 281, pp. 33 y 34.

⁴¹ De hecho, a tenor de la doctrina que se deriva del TJCE, al interpretar los arts. 5 de la Directiva 89/104/CEE y art. 9 del Reglamento 40/1994, para que el titular de la marca nacional o comunitaria pueda prohibir a terceros el uso sin su consentimiento de un signo idéntico o similar a la marca deben concurrir tres presupuestos: 1) el uso del signo en el tráfico económico; 2) se utilice para distinguir productos o servicios; y 3) que menoscabe o sea susceptible de menoscabar las funciones de la marca.

⁴² La orientación jurisprudencial sobre este precepto fue también seguida en la STJCE de 25 de marzo de 2010, asunto C-278/08. Interesa reseñar que tal resolución también versaba sobre *keyword*.

⁴³ Tal norma está derogada, habiendo sido sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

sería determinante para alcanzar idéntica solución en virtud de la legislación marcaria de los Estados miembros- como del art. 9.1.a) del Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, de marca comunitaria⁴⁴.

Repárese en la denominación con la que el Tribunal se refiere a *Google* que es la de "prestador del servicio de referenciación". Asimismo, debe advertirse que considera que la actividad que el citado buscador realiza, de almacenar palabras clave de marcas registradas, por parte de anunciantes que contratan tal servicio con el mismo -que pueden incluso ser competidores de los titulares de las marcas-, y, posteriormente, de organización en la pantalla del sitio *Web* del buscador (que será vista por el usuario en función de los términos introducidos), es, obviamente, una actividad con ánimo de lucro.

Ahora bien, siendo esta última afirmación una realidad, como hemos adelantado, no supone, a su vez, que se haga uso, por parte del buscador, de la marca para productos y/o servicios idénticos a los protegidos por la misma⁴⁵. En el marco de tales actividades, en efecto, *Google* no recurre a tales términos para distinguir sus productos y/o servicios⁴⁶, dado que esta circunstancia únicamente puede concurrir en quien emplea el término para, precisamente, su comunica-

⁴⁴ El citado Reglamento ha sido derogado y sustituido por el Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

⁴⁵ Así se posiciona también el Abogado General, Sr. Poiars Maduro, dado que considera que el uso de las palabras clave se limita a un procedimiento de elección interno que tiene lugar entre el buscador y los anunciantes -usuarios de *Google Adwords*-. Estos últimos buscan insertar enlaces patrocinados asociados a esas palabras clave, pero no se utilizan esos signos para designar el propio servicio *Adwords* del buscador que, además, no es idéntico o similar (y, por tanto, confundible) con ninguno de los productos o servicios designados por las marcas. Respecto a las críticas sobre la postura del Abogado General, puede verse LOBATO, M. y PORCUNA, F. (2009) "La responsabilidad de los proveedores de servicios de la sociedad de la información", *La Ley*, núm. 7304.

⁴⁶ Como dispone CARBAJO GASCÓN, F. (2010) "El caso Google Adwords: Sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (asuntos acumulados C-236/2008 A C-238/2008)", *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 7, pp. 321-338, *Google* emplea signos idénticos o similares a marcas en el tráfico económico, si bien no lo hace con fines distintivos de productos o servicios propios del buscador. En efecto, como determina el TJCE, en numerosas resoluciones (STJCE de 25 de enero de 2007, As. C-48/2005, *Adam Opel*; STJCE de 11 de septiembre de 2007, As. C-17/2006, *Céline*; y STJCE de 12 de junio de 2008, As. C-533/2006, *O2 Holdings* y *O2 UK*), el uso de un signo idéntico o similar a una marca para productos o servicios se produce solo cuando se establece un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta quien usa ese signo.

ción comercial⁴⁷. A idéntica conclusión puede llegarse cuando la marca coincidente con las palabras clave es una marca renombrada, inclusive si se asocia a términos como "copia" e "imitación". En otras palabras, *Google* únicamente facilita que los anunciantes que contratan sus servicios hagan uso de tales términos, si bien su empleo no puede, en modo alguno, atribuirse al buscador.

Aunque el comportamiento de *Google* podrá no suponer una violación del derecho de marca, sí podrá dar origen a cierta responsabilidad del mismo. En efecto, debe indicarse que actúa como intermediario⁴⁸, exhibiendo, de determinada manera, los enlaces patrocinados. A tenor de los arts. 11 de la Ley General de Publicidad y 20 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico -LSSI-CE-, la publicidad ha de ser identificada como tal, por lo que, en el supuesto que nos ocupa, deberían ser netamente distinguidos los enlaces patrocinados de los resultados naturales del buscador.

Ahora bien, los anunciantes que seleccionan para su publicidad, en un servicio como el de *Google Adwords*, ciertas palabras clave que coincidan con marcas, sin ostentar la preceptiva autorización del titular de las mismas, sí que vulnerarán las normas sobre el particular. De esta manera, el legítimo titular de la marca podrá prohibir el uso de la misma a un competidor si el comportamiento realizado por este último menoscaba alguna de las funciones de la marca⁴⁹ - procedencia empresarial del producto y/o servicio; calidad del producto y/o servicio; comunicación, inversión o publicidad-. Todo ello con independencia de que el término no aparezca en el anuncio comercial. Debe prestarse especial atención a este último extremo, pues los planteamientos del TJCE, reflejados en esta y otras resoluciones conexas, son susceptibles de influir en estrategias publi-

⁴⁷ En otras palabras, *Google* no emplea la palabra clave, coincidente con una marca ajena, como marca, ya que el buscador no está diferenciando sus servicios con dicha marca. En el mismo sentido, FERNÁNDEZ NOVOA, C. GARCÍA VIDAL, A. y FRAMIÑÁN SANTAS, J. (2009) *Jurisprudencia Comunitaria sobre Marcas 2007*, Comares, Granada, pp. 51 y 52.

⁴⁸ Sobre el concepto de intermediario, en este ámbito, puede verse el comentario de RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T. (2010) "La responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación y los estratos de la intermediación en la Red", *Revista de Derecho y Tecnología*, núm. 11, pp. 76-80.

⁴⁹ Sobre este extremo, entre otras, la STJCE de 12 de noviembre de 2002, As. C-206/2001, *Arsenal Football Club*; STJCE de 16 de noviembre de 2004, As. C-245/2002, *Anheuser-Busch*; STJCE de 25 de enero de 2007, As. C-48/2005, *Adam Opel*; STJCE de 11 de septiembre de 2007, As. C-17/2006, *Céline*; y STJCE de 18 de junio de 2009, As. C-487/2007, *L'Oréal* y otros.

citarias -ya vistas en el apartado anterior- realizadas en Internet que pueden suponer una infracción de la marca. Nos referimos a que el prestador de servicios de la sociedad de la información competidor haga uso, como *metatag/metaname*, de marcas de un tercero sin su autorización.

Volviendo a las funciones de la marca que pueden verse afectadas, cabe, en primer lugar, referirse a la relativa al origen empresarial del producto anunciado. En efecto, esta última podría verse menoscabada según la manera en la que se presente el anuncio en el buscador⁵⁰ que puede ser susceptible de dar lugar a un riesgo de asociación entre los productos anunciados en *Google* y los del titular de la marca. En otras palabras, cabe la posibilidad de que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, dude si los bienes y/o servicios incluidos en el anuncio patrocinado proceden del legítimo titular de la marca bien de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, provienen de un tercero. En todo caso, la determinación sobre si, en la práctica, existe o no este riesgo de confusión dependerá del caso concreto. En este sentido, apunta el TJCE que será el órgano jurisdiccional nacional el que habrá de valorar, según las circunstancias concurrentes en el supuesto analizado, si se ha menoscabado la función indicadora del origen empresarial.

Como ya adelantamos, los intereses de los legítimos titulares de las marcas pueden verse afectados por la actuación de los anunciantes que, en el marco del servicio de *Adwords*, contratan con *Google* ciertos términos o palabras clave que son signos protegidos. En tal caso, aunque el afectado podrá dirigirse contra el anunciante que recurre a los servicios de *Google*, tal actuación podría ser menos eficaz y notablemente más costosa que la que podría acometerse frente al propio buscador. Seguidamente, nos referiremos a la eventual imputación de responsabilidad al buscador por las infracciones cometidas por los anunciantes que contratan ciertos servicios con el mismo.

El TJCE considera que la actividad de insertar, en un sitio *Web* propio, mensajes publicitarios de terceros representa, de acuerdo con el art. 14 de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior -DCE-, un supuesto de prestación de servicios de aloja-

⁵⁰ Por ello, los anunciantes deben ser especialmente cautos en su actuación, sobre todo en la configuración del anuncio, de manera que eviten el posible riesgo de asociación con el titular de la marca.

miento⁵¹ -*hosting* -. De esta manera, el titular del sitio *Web* -que, en nuestro caso, será el buscador o el prestador de servicios de referenciación- únicamente será responsable cuando tenga conocimiento efectivo⁵² o se le informe que el anunciante que ha contratado sus servicios está efectuando un uso ilícito de la marca. El conocimiento efectivo, por parte del prestador de servicios, es el elemento principal que fundamenta la responsabilidad civil de aquél. No obstante, no es un extremo que pueda concretarse de forma automática por el juez⁵³. Debe indicarse que, de los arts. 16.1 párrafo 2, y 17.1 párrafo 2 de la LSSI-CE, pueden derivarse algunas pautas de concreción⁵⁴ como: el conocimiento de una resolución judicial o administrativa que determine la existencia de una lesión o de la ilicitud de los contenidos; el conocimiento en virtud de los procedimientos de detección y retirada de contenidos adoptados voluntariamente por un prestador de servicios; y otros medios que se fijen.

⁵¹ De este modo, se estaría, en cierta medida, avalando, por parte del TJCE, la interpretación operada por la STS de 9 de diciembre de 2009 (RJ 2010/131) respecto al art. 16 de la LSSI-CE -que, dicho sea de paso, incorpora al ordenamiento jurídico español el art. 14 de la DCE. Especialmente interesantes son los planteamientos de tal resolución respecto al momento en el que el prestador de servicios tiene conocimiento de la ilicitud. Sobre la cuestión que se plantea en la presente resolución se han pronunciado otras sentencias. Así cabe, entre otras, referirse a: la SAP de Madrid de 20 de diciembre de 2005 (AC 2006/233); la SAP de Madrid de 17 de abril de 2008 (JUR 2008/179170); SAP de Lugo de 9 de julio de 2009 (JUR 2009/328919); SAP de Madrid de 28 de abril de 2010 (AC 2010/478); y STS de 18 de mayo de 2010 (RJ 2010/2319).

⁵² Según el propio artículo 16 de la LSSI-CE se entenderá que el prestador de servicios de alojamiento tiene conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de terceros cuando "un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse".

⁵³ Del análisis de la jurisprudencia menor no puede, en absoluto, derivarse un criterio homogéneo en este sentido. Sobre este particular, PEGUERA POCH, M. (2007) "Sólo sé que no sé nada (efectivamente): la apreciación del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicación judicial de la LSSI", *IDP Revista d'Internet, Dret i Política*, núm. 5, pp. 2-18.

⁵⁴ BUSTO LAGO, J.M. (2008) "La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (ISPs)". En REGLERO CAMPOS, L.F. (Ed.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, Tomo II, 4ª edición, Thomson Aranzadi, Navarra, pp. 1038-1045, dispone que existen más medios para valorar la existencia de conocimiento efectivo.

A *sensu contrario*, para no incurrir en responsabilidad, será preciso que el buscador desempeñe una función meramente técnica, automática y pasiva y, además, no tenga control alguno sobre la información almacenada⁵⁵.

En cuanto a la decisión por la que finalmente se opta, debe indicarse que guarda cierta relación con la postura por la que, en su momento, se inclinó el legislador español en el art. 17 de la LSSI-CE (que hace alusión a la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos). Lo que, en realidad, realiza tal norma es establecer exenciones de responsabilidad siempre y cuando se den una serie de requisitos. Dicho de otro modo, si el prestador de servicios cumple con los deberes de diligencia exigidos por la norma se le exime de responsabilidad por los contenidos de sus páginas *Web* introducidos por terceros. Como puede inferirse, el precepto español acoge el régimen que la DCE aplica a los proveedores de servicios de alojamiento⁵⁶. Ahora bien, toda esta problemática de los prestadores de servicios de intermediación se suscitó en los Estados Unidos entre la industria de contenidos y el sector de las telecomunicaciones y de proveedores de servicios de Internet, en el ámbito de los derechos de autor⁵⁷. La normativa que, al efecto, se aprobó

⁵⁵ En este sentido, debe precisarse que en el caso concreto de *Google Adwords*, en la actualidad, no existe ningún tipo de intervención humana respecto a la campaña elaborada por el anunciante. Al hilo de cuanto comentamos, debe destacarse que existen numerosas diferencias entre la publicidad convencional propiamente dicha y la publicidad virtual realizada en el ámbito de los servicios de referenciación. Así, por ejemplo, destaca, entre otros, el grado de conocimiento de la campaña y de los contenidos; nivel de participación en la confección del anuncio, etc. No en vano, ha de indicarse que la función que los buscadores, como *Google*, desempeñan no es la de una agencia de publicidad, sino que comercializan, en virtud del servicio de *Adwords*, un determinado espacio tanto en el sitio *Web* del propio buscador como en el de terceros.

⁵⁶ Sobre este particular, puede verse, entre otros, los trabajos de PAYERAS CAPELLÁ, M.M. y CAVANILLAS MÚGICA, S. (2005) "Los servidores de acceso y alojamiento: descripción técnica y legal". En CAVANILLAS MÚGICA, S. (Coord.), *Deberes y responsabilidades de los servidores de acceso y alojamiento. Un análisis multidisciplinar*, Comares, Granada, pp. 14-28; DE LA PEÑA SALDÍAS, J.F. (2010) "Libertad de expresión e Internet. Responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. El caso putasgae", *Revista Doctrinal Aranzadi*, núm. 3, pp. 19-28; PANIZA FULLANA, A. (2010) "El alcance de la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información: a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010", *Aranzadi Civil*, núm. 4, pp. 27-36; RUBI PUIG, A. (2010) "Derecho al honor on-line y responsabilidad civil de ISPs", *Indret*, núm. 4, pp. 1-20.

⁵⁷ Para un examen del régimen europeo y el norteamericano en el ámbito de la infracción de derechos de autor, véase PEGUERA POCH, M. (2009) "The DMCA Safe Harbors and Their European

estableció una serie de exenciones a la responsabilidad de los prestadores de servicios por los contenidos que infringieran los derechos de autor⁵⁸.

Finalmente, debe advertirse que, de acuerdo con el fallo que comentamos, será el órgano jurisdiccional competente el que tendrá que valorar si, en el comportamiento del prestador de servicios de alojamiento, concurren las circunstancias a las que antes hicimos alusión -función meramente técnica, automática y pasiva y ausencia de control sobre el enlace patrocinado-. Sólo en este supuesto no incurriría en responsabilidad alguna. A tal fin, como sugiere el propio TJCE, deberá examinarse el papel que *Google* realiza en la redacción del mensaje comercial que acompaña al enlace patrocinado y en el establecimiento o la selección de palabras clave. De esta manera, los buscadores que, como *Google*, realizan este tipo de servicios, serán concedores de los límites que necesariamente deberán observar, para no incurrir en responsabilidad, tanto en la confección de los mensajes publicitarios de los anunciantes como en la selección de las palabras clave.

Sin perjuicio de la decisión a la que finalmente se llega, en la resolución que examinamos, debería también repararse en que la actuación de *Google*, de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal -LCD-, podría ser reputada un acto de competencia desleal. En efecto, de acuerdo con la doctrina⁵⁹ que se ha pronunciado sobre el particular, el empleo de palabras clave para referenciar enlaces patrocinados, como resultados derivados de esas búsquedas, representa un acto efectuado en el mercado con fines concurrenciales⁶⁰ -arts. 2.1 y 2.2 de la LCD-, dado que es objetivamente idóneo para asegurar la difusión en el mercado tanto de las prestaciones propias -servicio *Adwords*- como de las prestaciones de terceros -que serían los bienes y/o servicios de los anunciantes que difunden en *Google* tanto los enlaces como el contenido elegido-, por lo que es aplicable la LCD.

Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems", *Columbia Journal of Law & the Arts*, Vol. 32, pp. 481-512.

⁵⁸ En este sentido, PEGUERA POCH, M. (2002) "La exención de responsabilidad civil por contenidos ajenos en Internet". En MORALES PRATS, F. y MORALES GARCÍA, O. (Coord.), *Contenidos ilícitos y responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet*, Aranzadi, Navarra.

⁵⁹ CARBAJO GASCÓN, F. (2010) "El caso Google Adwords...", cit., pp. 321-338.

⁶⁰ En cuanto al concepto de uso en el tráfico económico, el empleo del signo idéntico a la marca acontece en el ámbito de dicho tráfico si se efectúa en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y, naturalmente, no en la esfera privada. Sobre este último extremo, la STJCE de 12 de noviembre de 2002 relativa al "Arsenal Football Club", asunto C-206/01, en especial su fundamento jurídico 40.

Por todo cuanto hemos advertido, el servicio del buscador podría estimarse contrario a las exigencias de la buena fe⁶¹ -art. 4 de la LCD⁶²-, ya que la venta de palabras claves, que puedan coincidir con marcas protegidas, a anunciantes diferentes del titular o licenciataria puede perjudicar la posición competitiva de estos últimos en la Red⁶³. En el caso descrito, tanto *Google* como los restantes servicios de referenciación no podrían acogerse al régimen de exención de la responsabilidad para los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos -art. 16 de la LSSI-CE- o al régimen nacional de exoneración de responsabilidad para los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda -art. 17 de la LSSI-CE-, dado que tal sistema resulta únicamente aplicable a la responsabilidad por eventuales informaciones o contenidos ilícitos de los usuarios de sus servicios de intermediación, pero no frente a la responsabilidad por informaciones, actos, servicios o contenidos ilícitos que sean propios del prestador del servicio.

Además de la resolución dictada por el TJCE, cabe determinar que otros tribunales de diversos Estados comunitarios y no comunitarios han tenido ocasión de pronunciarse sobre el particular. Por lo que a los primeros se refiere, debemos referirnos a Austria⁶⁴ y al Reino Unido donde Interflora entabló un

⁶¹ El criterio de la buena fe al que se refiere el art. 4 de la LCD tiene en consideración la buena fe objetiva, prescindiendo, en este sentido, de la intencionalidad -dolo o culpa- o del aspecto subjetivo presente en ciertos preceptos del Código civil como, por ejemplo, los arts. 7.1, 433 y 1950.

⁶² La cláusula general del art. 4 de la LCD, si bien incorpora la cláusula del art. 5 de la Directiva de prácticas comerciales desleales, presenta importantes diferencias con respecto a esta última. Así, entre otras, la más significativa es de índole estructural y consiste en la naturaleza bifronte del parámetro de deslealtad del art 4 de la LCD con una vertiente de carácter generalista y otra de tipo consumerista. Sobre tal precepto, se recomienda la lectura de MARTÍNEZ SANZ, F. y PUETZ, A. (2010) "Ámbito de aplicación y cláusula general de competencia desleal", *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, núm. 7, pp. 17-44.

⁶³ Como pone de manifiesto CARBAJO GASCÓN, F. (2010) "El caso Google Adwords...", cit., pp. 321-338, tal servicio es susceptible de generar confusión o asociación entre las prestaciones del titular de la marca o sus licenciataria y las prestaciones de los anunciantes (art. 6 de la LCD), amparar imitaciones desleales (art. 11.2 de la LCD) o aprovecharse de la reputación ajena (art. 12 de la LCD). Este último extremo sería particularmente apreciable cuando la marca fuera notoria o renombrada, ya que *Google* podría estar aprovechándose de la reputación asociada a esas marcas para comercializar palabras clave solicitadas por competidores.

⁶⁴ La tienda de vinos en línea *Wein & Co.* demandó a un competidor, *Weinwelt*, por comprar su marca como palabra clave. Respecto a la resolución dictada, nos remitimos al Tribunal Supremo de Austria -*Oberster Gerichtshof*-, 20 de marzo de 2007 - 17 Ob 1/07, MMR 2007.

pleito contra *Marks and Spencer* por pujar por su marca como palabra clave de *AdWords*⁶⁵. En cuanto a los segundos, procede citar los asuntos suscitados, a propósito del particular, en Australia⁶⁶, China⁶⁷, Estados Unidos de América⁶⁸, India⁶⁹ e Israel⁷⁰.

Algunos de los sistemas de autorregulación nacionales, en el ámbito de la publicidad interactiva, se han pronunciado sobre esta interesante cuestión. Nos referimos a ciertas resoluciones dictadas por el Jurado de la Publicidad en el seno de Autocontrol⁷¹. Se trata, entre otras, de la Resolución, de 22 de noviembre de 2007, caso Frutas Coapa, S.L. (Confianza Online) vs. Sobre Naranjas ("Naranjas lola"). La reclamante sostenía que la reclamada realizaba una ilícita utilización de la marca registrada "naranjas lola", titularidad de la reclamante, como palabra clave o metaname en los servicios de búsqueda de *Google* para, precisamente, realizar publicidad mediante enlaces patrocinados. Una vez analizada por el Jurado la publicidad reclamada, concluyó que debía reputarse ilícita la actividad de utilización de la reclamada de las palabras clave (*keywords*) "naran-

⁶⁵ *Interflora Inc. contra Marks and Spencer PLC*, [2009] EWHC 1095 (Ch).

⁶⁶ La Comisión Australiana de la Competencia y Asuntos del Consumidor (ACCC) presentó una demanda contra *Google* y un sitio de anuncios por palabras llamado *Trading Post*, ya que este último compró palabras clave que formaban parte de las marcas de vendedores de automóviles.

⁶⁷ En China, hay dos demandas por publicidad a partir de palabras clave, una presentada contra *Google* China y la otra contra *Baidu* -que constituye un buscador en chino-. Ambas han concluido de manera distinta.

⁶⁸ *Rescuecom Corp. contra Google Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

⁶⁹ En el asunto de Consim Info contra *Google*, el Tribunal Superior de Justicia de Madrás, en Chennai, dictó un mandamiento cautelar para impedir que *Google* vendiera nombres de marca registrados como palabras clave a la competencia del propietario de las marcas.

⁷⁰ Fallo del Tribunal de Distrito de Tel Aviv-Jaffa de 31 de julio de 2006 en el marco del asunto núm. 000506/06. Un análisis, al respecto, puede verse en EFRONI, Z. (2007) "Keywording in Search Engines as Trademark Infringement: Issues Arising from *Matim Li v. Crazy Line*", *International Review of Intellectual Property and Competition*, Vol. 38, núm. 2, pp. 204-223.

⁷¹ Además de la enunciada, se pronuncian sobre la misma cuestión las resoluciones del Jurado de la Publicidad de 22 de noviembre de 2007, caso Naranjas Pons vs. Sobre Naranjas ("Naranjas lola"); de 22 de noviembre de 2007, caso Naranjas a casa vs. Sobre Naranjas ("Naranjas lola"); de 22 de noviembre de 2007, caso Naranjas Turia vs. Sobre Naranjas ("Naranjas lola"); de 22 de noviembre de 2007, caso Naranjas Pata Negra vs. Sobre Naranjas ("Naranjas lola"); de 22 de noviembre de 2007, caso Direct Naranjas vs. Sobre Naranjas ("Naranjas lola"); y 4 de diciembre de 2007, caso Frutas Coapa S.L. (Confianza Online) vs. lamejornaranja.com (naranjaslola). Repárese en que todas ellas tienen origen en reclamaciones presentadas por Frutas Coapa, S.L.

jas lola" para promocionar sus productos o servicios, a través de las plataformas de buscadores en Internet, dado que los términos contratados coincidían con un signo distintivo registrado por un tercero. Ahora bien, la reclamada era una empresa no integrada en el sistema de autorregulación. En virtud de tal extremo, la presente resolución únicamente tiene el valor de opinión no vinculante para el tercero.

Para poner coto a las prácticas ilícitas que hemos examinado, los propios buscadores deberían autorregularse. Así, podrían, en primer lugar, aprobar un código ético vinculante para los anunciantes que contratasen el servicio de enlaces patrocinados en el que tuviera una posición de marcada preeminencia la observancia del principio de la buena fe y las buenas costumbres mercantiles. En el articulado del mismo, debería imponerse la necesidad de observar prácticas respetuosas con el uso de la marca ajena en Internet⁷². Esto último, resultaría de aplicación tanto a la posible elección de las palabras clave como a la redacción del mensaje comercial. Para verificar la actuación del anunciante pueden establecerse diferentes medidas que son complementarias entre sí.

Con carácter previo, antes de valorar la presunta ilicitud del comportamiento descrito, podría implantarse un *software* de filtrado que impidiera el uso de ciertos términos o expresiones⁷³. Posteriormente, todos deberían superar un proceso de certificación.

⁷² Tales prácticas podrían coexistir con los términos y condiciones del servicio de referenciación como el de *Google Adwords*. En efecto, a título de ejemplo, en este último, las actividades ilícitas que comentamos se encuentran expresamente prohibidas. De hecho, si el anunciante llegara a contratar una palabra clave, que coincida con una marca registrada, para realizar actividades que puedan perjudicar al titular de la marca protegida, el buscador podrá resolver el contrato cuando tenga conocimiento de la infracción. En relación con cuanto analizamos, cabe señalar que la cláusula 10.1 de los términos y condiciones de *Adwords* se refiere a la necesidad de observar tanto la normativa legal aplicable como ciertos códigos de buenas prácticas publicitarias entre los que cita el código CAP en el Reino Unido. Ahora bien, uno de los presupuestos necesarios para que tales documentos sean efectivamente vinculantes es su previa aceptación. Naturalmente, ello no será óbice para que, en ciertos casos, el organismo de control de algunos sistemas de autodisciplina -como el Jurado de la Publicidad en el seno de Autocontrol- se pronuncie sobre posibles violaciones de los códigos de conducta que apliquen. En este último caso, tales pronunciamientos serán no vinculantes.

⁷³ El número de anuncios contratados en *Google* es ingente. En esta línea, el *New York Times*, el 8 de enero de 2009, cifraba el número de anunciantes dos años antes -2007- en más de un millón. Tal aspecto pone, entre otras cuestiones, de manifiesto la dificultad, que no la imposibilidad, de la medida que comentamos.

En todo caso, ante la eventualidad de que las obligaciones instauradas por parte del buscador, con respecto a los anunciantes, fueran desobedecidas, deberían implantarse un elenco de medidas que pudieran alertar a los responsables del servicio de referenciación de tal extremo. Así, si fuera habilitada tal opción por el buscador -en virtud de sistemas de calificación o *Red flags*- tanto los propios usuarios del buscador como los legítimos titulares de las marcas perjudicados⁷⁴, previa identificación de los mismos -cual, por ejemplo, la confirmación del enlace acreditativo de haber presentado la oportuna reclamación recibida en el correo personal o corporativo-, podrían calificar el contenido del anuncio como inapropiado e ilícito. Cuando las reclamaciones realizadas, sobre el particular, gozaran de cierto fundamento sería deseable que su conocimiento fuera encomendado al organismo de control⁷⁵, imparcial e independiente, establecido para conocer de las violaciones del código ético. Resulta necesario demandar un mínimo de diligencia en la reclamación que se pueda presentar ante el buscador para evitar quejas absurdas o carentes, a todas luces, de justificación⁷⁶.

La *Revista de Estudios Económicos y Empresariales* recibió este artículo el 20 de julio de 2011 y fue aceptado para su publicación el 26 de septiembre de 2011.

⁷⁴ El número de marcas registradas a nivel mundial resulta desorbitado. Dado que los sistemas de filtrado podrían, *a priori*, fallar, la puesta en conocimiento de los buscadores, por parte de los titulares perjudicados, de las actividades potencialmente ilícitas de los anunciantes podría ser necesaria.

⁷⁵ La opción que comentamos, como consecuencia de los elevados costes que supondría, podría ser difícilmente extrapolable a los responsables de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Por ello, frente a posibles reclamaciones por violación de los derechos de autor, les podría resultar más adecuado retirar directamente el contenido -sin perjuicio de que tal proceder podría generar responsabilidad contractual para lo que habrá que examinar el contrato entre las partes-. A este respecto, KREIMER, S.F. (2006) "Censorship by Proxy: The First Amendment, Internet Intermediaries, and the Problem of the Weakest Link", *University of Pennsylvania Law Review*, núm. 155, p. 11.

⁷⁶ En todo caso, el riesgo de que, en la práctica, se presenten reclamaciones plenamente injustificadas existe. En este sentido, URBAN, J.M. y QUILTER, L. (2006) "Efficient Process or "Chilling Effects"? Takedown Notices Under Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act", *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, núm. 22, p. 621.