

## A VUELTAS CON LAS KEYWORDS

### Un breve resumen del panorama actual

#### INTRODUCCIÓN

---

Imagine que usted tiene una página web poco visitada, con un Page Rank<sup>i</sup> muy bajo, y quiere darle un impulso en ese buscador tan conocido y que cientos de millones de internautas utilizan a diario. ¿Hay alguna solución rápida y efectiva?. Pues sí: compre su posición con una *keyword* y aparezca al lado de las páginas web más visitadas del momento.

En efecto, así funciona uno de los sistemas de marketing online más exitosos actualmente. Bajo diversas marcas comerciales<sup>ii</sup>, las *keywords* proporcionan a los usuarios la posibilidad de mediante micropagos por click, aparecer en la parte derecha de los resultados del buscador al lado de aquellas páginas que el algoritmo del motor de búsqueda considera las más visitadas.

Así, si usted decide comprar la *keyword* “coche”, cuando el usuario introduzca este término en el buscador, en la parte derecha de la página web aparecerá un link a su web de forma destacada, de tal manera que si el internauta “clicka” en él y accede a su página, usted deberá abonar una cantidad previamente acordada con la empresa que “vende” la *keyword*.

El sistema pues, parece extremadamente sencillo y actualmente ha supuesto una revolución en la publicidad online y en el modo en que el marketing se muestra en un canal tan dinámico como es Internet. Sin embargo y como era de esperar, no todo es tan simple como parece.

#### EL PROBLEMA

---

Los usuarios de *keywords* eligen personalmente el término que quieren utilizar para promocionar sus productos o servicios. Cuando éste es demandado por varios compradores simultáneamente, el término se somete a subasta. Así, palabras como “cartuchos para impresora” tendrán por lógica un coste-por-click (CPC) mayor que el de otras como “electrocardiógrafos” ya que la demanda comercial de aquellos es sensiblemente mayor que la de estos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el usuario registra en el sistema como *keyword* un término que coincide con una marca comercial *de la que no es titular*?. ¿Puede considerarse tal uso un uso a título de marca y por tanto, el vincularlo a una página web constituir un acto de infracción al carecer de la pertinente autorización para ello por parte del titular?.

Sin perjuicio de lo que diferentes sentencias de tribunales estadounidenses han determinado<sup>iii</sup> y que a nuestro juicio constituye un valioso referente de cómo enfocar correctamente la posible ilicitud de este mecanismo de marketing, lo cierto es que ya hay un buen número de decisiones de distintos países europeos que contribuyen a dificultar un poco más la posibilidad de concretar una posición unánime al respecto. Es más, actualmente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) se enfrenta a cuatro cuestiones prejudiciales<sup>iv</sup> sobre el asunto que esperamos zanje definitivamente la cuestión al menos en lo que a la legislación armonizada de marcas se refiere.

## EL PANORAMA EUROPEO

---

Sin ánimo de exhaustividad y país por país, las decisiones más relevantes en cuestiones de *keywords* e infracción de derechos de marca son las siguientes:

### Alemania:<sup>v</sup>

La sala del lo Civil del Tribunal Supremo Federal de Alemania (BGH) ha resuelto dos recientes casos de AdWords en los que no encontró infracción marcaria y un tercero lo ha remitido a consideración al TJCE.

**Caso *Bananababy*** (I ZR 125/07): al concurrir identidad de términos y servicios ofrecidos con la *keyword*, al Tribunal sólo le restaba valorar el uso como infractor. En la medida en que la legislación marcaria está armonizada en la UE, el Tribunal ha remitido una cuestión prejudicial al TJCE al efecto de que se pronuncie sobre si tal uso constituye un uso a título de marca de acuerdo a la Directiva 89/104 CEE.

**Caso *PCB***: en este caso la *keyword* era **PCB** frente a la marca **PCB-POOL**. El Tribunal entiende que el consumidor medio entenderá el término **PCB** como el acrónimo de *Printed Circuit Board* (*Placa de circuito impreso*) con lo que el riesgo de confusión desaparece al ser este un término de uso común y descriptivo que el titular de la marca no puede monopolizar.

**Caso *Beta Layout***: en este caso la controversia surgía entre un nombre comercial y una *keyword*. Sin embargo, el Tribunal entiende que el consumidor medio es perfectamente capaz de distinguir entre los resultados “orgánicos” (aquellos que resultan directamente del algoritmo) y los “patrocinados” (aquellos que se muestran a la derecha del buscador y se corresponden con la AdWord) no concurriendo el necesario requisito del riesgo de confusión para determinar la infracción de marca.

### **Austria:**

**Caso “Wein & Co.”:** Los tribunales austriacos han considerado que el uso de *keywords* (cuando estas aparecen *encima* de los resultados como publicidad) constituye un acto de infracción de marca: *“La demandada utiliza el término de la marca de la demandante como término de búsqueda para identificar su propia oferta. Así, relacionando su anuncio con esa palabra, el riesgo de confusión es manifiesto.”*<sup>vi</sup>

### **Francia:**

Los tribunales franceses son unánimes: el uso como *keyword* de una marca registrada constituye un acto de infracción (bien aplicando la Ley de Marcas bien la de Competencia Desleal). De entre todos destacamos los siguientes:

**Caso “Bourse des Vols”:** el tribunal de instancia de Nanterre determinó en su sentencia de 13 de octubre de 2003 que el uso de la *keyword* “Bourse des Vols” (*bolsa de vuelos*) constituía un acto de infracción de marca **imputable** a Google en tanto en cuanto era responsable técnicamente de aprobar o eliminar dicho uso.<sup>vii</sup>

En sentencia de 10 de marzo de 2005, la Corte de Apelación de Versalles confirmó la sentencia de Nanterre aunque matizó la responsabilidad de Google en la medida en que debería haber investigado seriamente el potencial infractor de las *keywords* sobre marcas registradas.<sup>viii</sup>

Actualmente la decisión está recurrida al Tribunal Supremo, el cual ha sometido el caso a cuestión prejudicial (ver nota número iii) con base en los precedentes *Adam Opel* (Caso C48/05 - *los productos y servicios a considerar son los efectivamente comercializados o suministrados por un tercero-*) y *Céline* (Caso 17/06 – *“incluso a falta de colocación del signo, existe uso «para productos o servicios» en el sentido de la referida disposición cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero”*).

**Caso Louis Vuitton:** el tribunal Civil de París obligó en 2005 a Google a satisfacer a la prestigiosa empresa del lujo **Louis Vuitton** la cantidad de 280.000 € en concepto de daños y perjuicios por infracción de marca, competencia desleal y publicidad engañosa al haber consentido que sus competidores utilizaran los términos *Louis Vuitton replica* y *Louis Vuitton fake* como *keywords*.

Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Apelación de Versalles e incrementó la sanción a 300.000 €.

Actualmente la sentencia se encuentra recurrida en casación y de nuevo se ha planteado cuestión prejudicial al TJCE (ver nota número iii) de la siguiente manera:

*“En el caso del prestador de un servicio remunerado de remisión a sitios web que pone a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas y, mediante el contrato de remisión a sitios web, organiza la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces publicitarios hacia sitios web en los que se ofrecen productos falsificados, ¿el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/0104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas,<sup>1</sup> y el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,<sup>2</sup> deben interpretarse en el sentido de que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el titular de las mismas está facultado para prohibir?*

*En el supuesto de que las marcas de que se trata sean marcas de renombre, ¿puede el titular de las mismas oponerse a dicho uso en base al artículo 5, apartado 2, de la Directiva y al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento?*

*En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté facultado para prohibir, en aplicación de la Directiva y del Reglamento, ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de remisión a sitios web suministra un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31, de 8 de junio de 2000,<sup>3</sup> de modo que no podría incurrir en responsabilidad antes de que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicha marca?”*

**Caso Le Meridien:** el juzgado de Nanterre decidió imponer a Google la prohibición de ofrecer como *keyword* el término “Le Meridien”. Particularmente, la sentencia considera que Google participó activamente en la infracción al ofrecer mediante su herramienta online *Keyword tool* (creada para aconsejar en la elección de las *keywords*) sugerencias que pudieran inclinar al uso de términos registrados como marca. <sup>ix</sup>

La sentencia ha sido confirmada por la Corte de Apelación de Versalles.<sup>x</sup>

**Caso Accor:** en este caso el demandado era Yahoo! a través de su sistema de *keywords* Overture. Al igual que en el caso Meridien, el juzgado de Nanterre decidió que Overture infringía los derechos de marca de la prestigiosa cadena de hoteles al ofrecer como sugerencias con su herramienta de posibles *keywords*, “Hotel Formule 1”, “Hotel Mercure” u “Hotel Accor”. Overture fue condenada a abonar 200.000 € a la multinacional. Como no podía ser de otro modo en los casos de infracción marcaria, la buena o mala fe está ausente del juicio sobre la infracción. <sup>xi</sup>

La sentencia ha sido confirmada por la Corte de Versalles. <sup>xii</sup>

**Caso Promovacances/Karavel:** finalmente en este caso el Tribunal de Gran Instancia de París (TGI) falló en el mismo sentido que las anteriores decisiones, condenando a Google por infracción de las marcas registradas “PROMOVANCES.COM” y “PROMOVANCES” (para servicios de las clases 38, 39, 41 y 42) al haber sido usadas como *keyword*. Es de destacar que en este caso ambas marcas fueron calificadas de renombradas, circunstancia que justifica según el tribunal, la responsabilidad de Google.<sup>xiii</sup>

### **Reino Unido:**

Actualmente las decisiones sobre casos de *keywords* o enlaces patrocinados en Reino Unido siguen la doctrina americana de uso visible de la marca en Internet. Es decir, no existirá infracción al menos que se demuestre o bien que el consumidor *visualiza* la marca afectada al realizar la búsqueda (por ejemplo porque se muestre encima o al lado del resultado) bien porque pueda saber que tras la misma se encuentra como *keyword* dicha palabra y sólo esa palabra y por tanto puede interpretar erróneamente el origen del producto o servicio ofertado (riesgo de confusión).

**Caso Reed:** en este caso, el uso como *keyword* de la marca registrada *Reed* para similares servicios (agencia de empleo) no fue considerado infractor ya que era “invisible” al consumidor: *“Aunque el uso de una palabra reservada (keyword) pueda ser entendido como “uso en el comercio” o no (algo sobre lo que no me voy a pronunciar) no puedo ver que el hecho de que un banner incontestablemente inofensivo por sí mismo, aparezca tras una búsqueda del término “Reed” o “trabajos Reed” pueda suponer una infracción en virtud del artículo 5.1 (b) (Directiva 89/104 EC).”*<sup>xiv</sup>

### **Holanda:**

Para finalizar este breve repaso, debemos mencionar el caso ***Primakabin/Portakabin*** fallado en apelación por la Corte de la Haya. Es interesante por cuanto plantea la excepción del uso legítimo de marca así como su agotamiento (artículos 6 y 7 Directiva 89/104 EC) en relación con las *keywords*.

Ya en su momento la Corte de Apelación de Amsterdam<sup>xv</sup> decidió que el uso como *keyword* de la marca registrada ***Portakabin*** no podía considerarse infracción **siempre que** el mismo dirigiera al usuario **directamente** a la página donde se ofrecían los productos ***Portakabin***. Por tanto, la titular de la *keyword* no estaba autorizado en ningún momento a dirigir a los usuarios directamente a su página web a través de la palabra clave.

Sin embargo, la Corte de la Haya relajó tales exigencias al considerar que el principio de agotamiento de la marca eximía a ***Primakabin*** de dirigir exactamente al consumidor a la web donde se ofertaban los productos ***Portakabin*** bastando con que efectivamente estos fueran ofrecidos a través de Internet en su página web principal (al considerarse a ***Primakabin*** como un revendedor de dichos productos).<sup>xvi</sup>

## EXPECTATIVAS

---

Aún es pronto para realizar ninguna conjetura sobre cómo razonará el TJCE respecto las cuestiones prejudiciales planteadas. Lo cierto es que cualquier caso es necesario que se posicione respecto de los nuevos usos que de los signos distintivos se viene haciendo en Internet y para los cuales, aparentemente, los Tribunales nacionales no son capaces de ofrecer una posición armonizada.

Es ciertamente discutible que el uso de una *keyword* pueda entenderse dentro de aquellos que el legítimo titular puede prohibir. Ahora bien, disfrutar de posiciones ventajosas en el mercado (sitios destacados en buscadores por ejemplo) mediante el uso de signos distintivos ajenos que “ocultamente” otorgan a nuestro negocio *online* una mayor “visibilidad” es una práctica que aplicando el más puro sentido de justicia debe ser perseguida. Si la Ley de Marcas no es el instrumento más apropiado para ello, creemos que el ordenamiento jurídico ofrece alternativas igualmente eficaces para su erradicación como la Ley de Competencia Desleal o la Ley General de Publicidad.

Jorge Oria Sousa-Montes

Abogado

**ABRIL ABOGADOS**

---

<sup>i</sup> Bajo la marca PageRank, Google agrupa una serie de algoritmos propios que otorgan diversas posiciones en la lista de resultados a las páginas indexadas en función del tráfico que reciben. El algoritmo se actualiza con frecuencia para diferenciarse de la competencia.

<sup>ii</sup> Google las denomina *AdSense* y *Adwords*, Yahoo! *Overture*, etc.

<sup>iii</sup> La postura en USA no es pacífica. Los juzgados del Segundo Circuito entienden que el uso de *keywords* cuando es interno (es decir, si el usuario no lo ve directamente) no constituye infracción por cuanto tal uso no se entiende a título de marca (ya que no operaría en el comercio). *Vid. 1-800 contacts Inc. v. When U.com, Rescuecom Corp. v Google Inc, Merck & Co. Vs Mediplan Health Consulting Inc. o Fragancenet.com Inc. v. Fragancenex.com Inc.*

Sin embargo los del Noveno Circuito entienden que el uso de *keywords* para reproducir anuncios en las búsquedas entraña riesgo de confusión. *Vid. Buying for the Home v. Humble Abode LLC, 800 JR Cigar Inc v. Go.To.Com Inc. o Boston Duck Tours LP v. Super Duck Tours LLC.*

Incluso, un tercer grupo de decisiones estiman que aun habiendo uso en el comercio, ha de existir riesgo de confusión. *Vid. Tommy Hilfiger Licensing INC. v. Nature Labs LLC o Google Inc. v Wallpaper Factory Inc. and American Blind.*

<sup>iv</sup> Casos C236-08 *Google France/Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier*; Caso C237-078 *Google France vs. Viaticum, Luteciel*, Caso C238-08 *Google France v. CNNRH*, Caso C278/08 *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH vs. Günter Guni y trekking.at Reisen GmbH*

<sup>v</sup> Casos respectivamente IZR 125/07, IZR 139/07 y IZR 30/07

<sup>vi</sup> OHG (Az. 17 Ob 1/07g) de 20 de marzo de 2007

<sup>vii</sup> “*En tout cas la société GOOGLE FRANCE ne saurait se retrancher derrière la technologie mise en oeuvre pour le fonctionnement de ses services de publicité, et il lui appartient, lorsque la recherche de l'internaute porte sur une marque déposée, de trouver le moyen d'empêcher les annonces de tiers concurrents n'ayant aucun droit sur ces marques.*” TGI Nanterre, 13 de octubre de 2003, **Sté Viaticum et Sté Luteciel c/ Sté Google France**

---

<sup>viii</sup> *“Considérant qu’en second lieu, la société GOOGLE FRANCE, alors même qu’elle aurait légitimement ignoré que les sociétés VIATICUM et LUTECIEL étaient titulaires des marques litigieuses, ne pouvait pas proposer dans son outil de suggestion de mots-clés l’achat des mots-clés “bourse aux voyages” ou “bourse de voyages” ou encore “bdv com”, sous prétexte qu’ils figuraient parmi les plus souvent demandés, sans s’être livrée à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur ces mots ».* **COUR D’APPEL de Versailles, 12<sup>e</sup> Sala Mercantil, 10 marzo de 2005.**

<sup>ix</sup> *Que même si elle s’en défend, la société GOOGLE FRANCE a manifestant un rôle actif dans le choix faits par l’annonceur; que par exemple dans le chapitre “outils de suggestion” de son programme de creation d’un lien commercial “Adwords”, elle suggère d’ajouter des mots-clés supplémentaires pour “aider à améliorer la pertinence de l’annonce”.*

<sup>x</sup> Sentencia de la Court D’Appel de Versalles, 12 Sala Mercantil, 24 de mayo de 2007.

<sup>xi</sup> *“Dans le cas présent, la participation du système Overture à la contrefaçon réside dans l’outil de suggestion des mots-clés qui propose des marques à tout annonceur potentiel. La bonne ou la mauvaise foi est indifférente dans la commission des faits visés par l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et l’intervention d’OVERTURE. (...)TGI Nanterre, 17 enero de 2005, Accor c/ Overture y Overture Inc*

<sup>xii</sup> **Sentencia de la Cour D’Appel de Versalles, 12 Sala Mercantil de 2 de noviembre de 2006.**

<sup>xiii</sup> *“Dit qu’en reproduisant, imitant et utilisant les signes “promovacances”, “promosvacances”, “promovacance”, “promosvacance” et “Karavel” à titre de mots clés dans son système Adwords pour exercer une activité de transmissions d’informations pour sites internet et de communication par terminaux d’ordinateurs, la société Google France a commis, pour les services de la classe 38 visés aux dépôts, des actes de contrefaçon par reproduction des marques Promovacances n°3044756 et Karavel n°3085649 dont les sociétés Promovacances et Karavel sont titulaires ; Tribunal de grande instance de Paris 3<sup>e</sup> Sala, 2<sup>a</sup> sección, 9 de marzo de 2006*

<sup>xiv</sup> *Wether the use as a reserved word can be fairly be regarded as “use in course of trade” or not (as to which I express no opinion) I cannot see that causing the unarguably inoffensive-in-itself banner to appear on a search under the name “Reed” or “Reed jobs” can amount to an art. 5.1 b) infringement.” Supreme Court Of Judicature.Court Of Appeal (Civil Division) On Appeal From The High Court Of Justice Case No: A3/2003/0141 de 3 de marzo de 2004*

<sup>xv</sup> Decisión de 14 de Diciembre de 2006, IER 2007, 27

<sup>xvi</sup> Corte de la Haya, 9 de enero de 2008.