

El uso de marcas ajenas en publicidad on-line

*Comentario al fallo Nike International LTD
c/DeRemate.com de Argentina SA s/Cese de Uso de Marcas*

GISELA MARTINA LUSKI

Introducción

En este trabajo se analizará el fallo judicial “Nike International LTD c/ DeRemate Com de Argentina S.A. s/ cese de uso de marcas y daños y perjuicios”, desde el punto de vista del derecho marcario nacional e internacional.¹

Se abordará uno de los aspectos más relevantes del caso: el uso de una marca ajena en publicidad en Internet. En especial, en enlaces patrocinados y palabras clave.

La selección del fallo reside en el escaso desarrollo del tema en el derecho nacional.

El análisis se llevó a cabo sin perder de vista la realidad tecnológica, con la expectativa de conciliar el derecho de propiedad de los titulares marcarios, de los competidores a la libre competencia y el de los consumidores a la información.

El caso

“El aire que respiramos es un compuesto de oxígeno, nitrógeno y... publicidad”.²

I. Hechos

DeRemate.com de Argentina S.A. (“DeRemate”) era una de las plataformas de comercio electrónico más importantes de Argentina en 2004. Su sitio web, www.DeRemate.com (el “Sitio”) permitía que distintos usuarios (los “Usuarios”) se encontraran para comprar y vender productos. El servicio funcionaba como los avisos clasificados de un diario.

Los Usuarios debían completar ciertos datos personales para operar, elegir un apodo y aceptar los términos y condiciones de uso del Sitio.

¹ CNCiv. y Com. Fed., Sala I, “Nike International LTD c/ DeRemate Com de Argentina S.A. s/ cese de uso de marcas y daños y perjuicios”.

² Roberto Alfredo MUGUILLO, *Publicidad*, Astrea, Buenos Aires, 2005, 1.

DeRemate realizaba publicidad en Internet de su marca y de los artículos que estaban a la venta en el Sitio, en el servicio “Adwords”, de Google, y en “Yahoo Advertising”, de Yahoo, para conducir a los usuarios de www.google.com.ar que buscaran los productos anunciados al Sitio (la “Publicidad On-Line”).

A cambio de la prestación de sus servicios de plataforma y publicidad, DeRemate percibía comisiones de los Usuarios por las operaciones que realizaban en el Sitio. Vale destacar que DeRemate no tenía posesión física de los productos que comercializaban los Usuarios.

En 2004, Nike International LTD (“Nike”) detectó que algunas personas vendían zapatillas y remeras falsificadas con sus marcas comerciales, tales como “Nike” y “Nike Shox” (la “Marca”), en el Sitio, y que DeRemate había contratado Publicidad On-Line utilizando la Marca como Palabra Clave para que, cuando cualquier persona buscara “Nike Shox” o “zapatillas Nike” en Yahoo y Google, apareciera el Sitio como página sugerida para realizar compras.³

La Marca de Nike era renombrada y estaba registrada en Argentina en las clases 25, 28, 18, 14 y 9 del nomenclador internacional, entre otras.

1.1. Demanda

En 2004, Nike presentó demanda por cese de uso de marcas y daños y perjuicios.⁴ Las partes llegaron a un acuerdo judicial en 2005 (el

³ Las palabras clave (“Palabras Clave”) son las palabras que usualmente ingresan los internautas en un Buscador para ubicar un sitio web. Pueden ser palabras genéricas o una marca. También son conocidas como keywords y permiten a los anunciantes contratar Enlaces Patrocinados. Estos son anuncios publicitarios que aparecen en la página de resultados de un Buscador cuando un internauta realiza una búsqueda de una Palabra Clave que, a su vez, coincide con la que usó el anunciante para contratarlo. Véase International Trademark Association, “Online Advertising and Use of Others’ Marks”, publicado en <http://www.inta.org/TrademarkBasics/Factsheets/Pages/OnlineAdvertisingandUseofOthersMarksFactSheet.aspx>, disponible el 22/07/2014.

“Acuerdo”) y DeRemate se obligó a impedir que los Usuarios publicaran artículos falsificados o que infringieran la Marca (por ejemplo, avisos que contuvieran las palabras "tipo", "simil", "réplica" y otras similares). Además, aceptó pagar a Nike \$5.000 en concepto de daños y perjuicios y una multa de USD 100 por cada producto en infracción a la Marca que se comercializara en el Sitio y no fuera dado de baja por DeRemate dentro de las 24 horas de denunciado.

Pese al Acuerdo, varios Usuarios continuaron vendiendo productos. Incluso, algunos que habían sido dados de baja a pedido de Nike pero que habían vuelto a crear nuevos perfiles en el Sitio.

En 2008, Nike inició una medida cautelar para detener la comercialización de productos falsificados y obtener la identificación de los Usuarios infractores.⁵

La cautelar fue concedida y el juez le ordenó a DeRemate a cesar en el uso y explotación de la Marca así como a suspender los anuncios que la contuvieran, hasta poder identificar a los Usuarios infractores, bajo caución juratoria.

DeRemate apeló y la Cámara revocó parcialmente la medida porque eliminaba la posibilidad de comercializar productos legítimos.

DeRemate continuó con la explotación de su Sitio pero desarrolló un sistema para informar la identidad de los Usuarios presuntamente infractores. Sin embargo, volvió a incumplir con los pedidos de información de Nike y esta última la demandó por incumplir el Acuerdo.

En la demanda de fondo, de marzo de 2008, Nike solicitó que DeRemate le comunicara la identidad de cada Usuario presuntamente infractor y que conservara un registro, que cesara en el uso de la Marca, la indemnizara por daños y perjuicios, por el uso ilegítimo de la Marca y que el juez publique la sentencia a dictarse.

⁴ Juzgado Nacional de 1° Instancia Civ. y Com. Fed., Sala I, “Nike International LTD c/ DeRemate Com de Argentina S.A. s/ cese de uso de marcas y daños y perjuicios”.

⁵ Juzgado Nacional de 1° Instancia Civ. y Com. Fed., Sala I, “Nike International LTD. s/ Medidas Cautelares”.

1.2. Contestación

DeRemate solicitó el rechazo de la demanda. Dijo que Nike desconocía el Acuerdo, que era el que debía regir la relación y que lo que verdaderamente pretendía era monopolizar la comercialización de sus productos en Internet.

También, dijo que realizaba esfuerzos para evitar infracciones marcarias pero que no debía monitorear las publicaciones que realizaban los Usuarios, porque era Nike quien, en su carácter de titular de la Marca, debía avisarle de la existencia de productos falsificados en el Sitio.

1.3. Sentencia de primera instancia

En mayo de 2014, el juez hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a DeRemate por incumplir el Acuerdo. Lo obligó a colaborar más eficazmente en la lucha contra la piratería, previa actuación de Nike, a informar los datos de los Usuarios presuntamente infractores ante una denuncia y a mantener un registro de dichos oferentes por un año.

Sostuvo que DeRemate debía obrar de buena fe y con lealtad comercial al operar el Sitio, si bien no debía monitorear permanentemente las publicaciones.

Dijo que el daño era difícil de calcular y lo fijó en \$150.000 más intereses y costas, ya que la suma demandada no había sido supe- rada por las pruebas del caso.

Para decidir de esta manera, tuvo en cuenta que se encontraba acreditada la titularidad de la Marca, que existía el Acuerdo, que se comercializaban productos falsificados en el Sitio, que sus términos y condiciones eran ineficientes para impedir la venta de dichos productos y que se usaba la Marca para realizar Publicidad On-Line.

En relación con esto último, el Juez dijo que, por evidentes cuestiones cronológicas, no podía establecer si había existido uso indebido de Marca para realizar Publicidad On-Line debido a que la Ley de Marcas ni siquiera preveía dicho uso y menos aún establecía si era lícito o no.⁶ Tampoco mencionó si había existido competencia desleal.

Por último, deslizó que DeRemate había actuado como intermediario en la comercialización de bienes.

1.4. Sentencia de segunda instancia

DeRemate apeló y dijo que el fallo había excedido el *thema decidendum* y el alcance del Acuerdo. Nike, también lo hizo, y pidió una indemnización de \$450.000, además de que se especificaran los datos de los Usuarios que debían ser recolectados para nominarlos y que se condenara a DeRemate en virtud de su responsabilidad como corredor comercial y por el uso de la Marca.

En mayo de 2015, el Tribunal hizo lugar parcialmente a los recursos y aumentó el resarcimiento a \$200.000 más intereses.

Obligó a DeRemate a registrar los datos completos de los Usuarios, a informárselos a Nike ante una denuncia y a conservar un registro por tres años. Además, le exigió que en el futuro eliminara los anuncios de productos manifiestamente falsificados (por ejemplo, las publicaciones que contuvieran los términos “réplica”, “símil Nike”, “no originales Nike”, “iguales o similares a Nike”, y otros afines), así como cualquier otro aviso que denunciara Nike.⁷

También la obligó a cesar en el uso de la Marca para realizar Publicidad On-Line. Sin embargo, evitó referirse a DeRemate como competidor desleal o corredor comercial, porque dijo que los Usuarios eran quienes habían competido deslealmente.

Para decidir de esa manera, el Tribunal consideró que DeRemate era un prestador de servicios en Internet y que el derecho aplicable era el que surgía del artículo 42 de la Constitución Nacional; los artículos 6 bis y 10 bis, párrafos 2 y 3, del Convenio de París;⁸

⁶ Ley de Marcas de la República Argentina, nro. 22.362, publicada en el Boletín Oficial el 26/12/1980 y sus modificatorias.

⁷ La condena de Cámara, en este sentido, fue más allá del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Belén Rodríguez c/Google” que no incluyó en la definición de “ilícito manifiesto” a los ilícitos en materia de propiedad intelectual. Véase CSJN, “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”.

los artículos 16.1 y 16.2 del ADPIC;⁹ la Ley de Marcas, la Ley de Lealtad Comercial¹⁰, la Ley de Defensa del Consumidor,¹¹ y, en ge-

⁸ Artículo 6bis.- Marcas: marcas notoriamente conocidas. “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

Artículo 10bis.- Competencia desleal. “1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

⁹ El ADPIC es el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Aprobado por

neral, las normas de derecho común relativas a la responsabilidad civil por daños, ya que no existe legislación específica sobre la actividad de los “Intermediarios de Internet”.¹²

la República Argentina mediante Ley N° 24.425, publicada en el Boletín Oficial el 05/01/1995.

Artículo 16. Derechos conferidos.- “1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. 2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.”

¹⁰ Ley de Lealtad Comercial de la República Argentina, nro. 22.802, publicada en el Boletín Oficial el 11/05/1983 y sus modificatorias.

¹¹ Ley de Defensa del Consumidor de la República Argentina, nro. 24.240, publicada en el Boletín Oficial el 15/10/1993 y sus modificatorias.

¹² La Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico, define en su artículo 2, letra a), a los “servicios de la sociedad de la información” como “todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios”. Los servicios alcanzados son los de noticias, de venta (de libros, servicios financieros, servicios de viaje, etc.), publicitarios, profesionales, de entretenimiento, básicos intermediarios (acceso a internet, transmisión y hospedaje de información), gratuitos financiados con publicidad, patrocinio, etc. La norma dice también que los prestadores de servicios en línea cuya actividad consista en servicios de mera transmisión, memoria tam-

La Cámara reconoció que el tema analizado era novedoso, pleno de matices y que carecía de una jurisprudencia firme en el país y a nivel mundial.

DeRemate apeló y hoy el caso está siendo analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

II. Antijuridicidad

2.1. *Uso de marcas ajenas como “Palabras Clave” y en “Enlaces Patrocinados”*

2.1.1 *CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE PUBLICIDAD ON-LINE*

Antes de comenzar con el análisis del uso de la Marca por parte de DeRemate para contratar Publicidad On-Line, quiero destacar quiénes son los protagonistas en este tipo de casos, como bien enseña RIZZO JURADO:¹³

pón o buffer, o alojamiento de datos, quedarán exentos de toda responsabilidad, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o información es ilícita, y, si tuvieran tal conocimiento, actuaran inmediatamente para retirar la información o hacer que el acceso a ella sea imposible. Establece, además, que el gobierno no podrá imponerles ninguna obligación general de supervisión de la información que envían o almacenen con el fin de detectar y prevenir actividades ilegales. Véase Directiva 2000/31 (Directiva sobre comercio electrónico) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000.

En Argentina no existe una definición similar a la de la Directiva y la Cámara no consideró que podría aplicarse una norma similar a DeRemate para eximirla de la obligación de monitorear las publicaciones de los Usuarios.

¹³ Véase Marco RIZZO JURADO, “Usos de marcas ajenas en Internet. Publicidad referencial y disparadores de nuevos desafíos” en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, vol. 257, (2012), 665-708.

- (i) El titular marcario, al cual le utilizan su marca;
- (ii) El anunciante, que utiliza una marca ajena como Palabra Clave sin autorización;
- (iii) El Buscador, que presta el servicio de Publicidad On-Line;
- (iv) Los Usuarios o consumidores, que utilizan los servicios prestados por el Buscador y son destinatarios de la publicidad.

Las cuestiones enfrentadas son:

- (i) El derecho de exclusión del titular de la marca que está siendo utilizada, que puede ser competidor o no del que la usa;
- (ii) El negocio publicitario de los Buscadores, que, además, reduce eventuales costos que podrían tener que pagar los Usuarios por usar sus servicios;
- (iii) El derecho del anunciante a la libre competencia y sus intereses contractuales, dado que suscribió un contrato con el Buscador para realizar la publicidad.

Los Buscadores son sistemas informáticos que indexan archivos almacenados en servidores web o páginas web de terceros, y los luego los muestran, a pedido de los Usuarios. Un ejemplo es Google.

Los resultados de una búsqueda se denominan “resultados naturales” u “orgánicos”. La posición de cada sitio web en la pantalla de resultados del Buscador depende de varios factores. Por ejemplo, la coincidencia de las “Palabras Clave”, también denominadas keywords, con las palabras buscadas por el Usuario y la popularidad y calidad de dicho sitio web.

Los “Enlaces Patrocinados” son, según la International Trademark Association, los anuncios publicitarios que aparecen cerca de los resultados naturales de una búsqueda.¹⁴ En la pantalla de resultados del Buscador, figuran en la parte superior o a la derecha, se

indican como “anuncios” y, generalmente, se encuentran separados de los resultados naturales por una línea. En los Enlaces Patrocinados se puede ver la dirección del sitio web del anunciante y un mínimo anuncio publicitario que adelanta qué se podrá encontrar en dicho sitio.

Para contratar un Enlace Patrocinado, deben seleccionarse Palabras Clave, que muchas veces sugiere el mismo Buscador. Una misma Palabra Clave puede ser seleccionada por varios anunciantes al mismo tiempo. Las Palabras Clave son palabras genéricas (“zapatas”) o marcas (“Nike”). Las marcas pueden ser propias del anunciante o de terceros.

Google no cobra a los anunciantes, actualmente, ninguna suma de dinero por seleccionar una o más Palabras Clave para que se disparen los Enlaces Patrocinados contratados. El precio de cada Enlace Patrocinado varía, entre otras cosas, según la cantidad de “clicks” que hagan los Usuarios sobre los sitios web anunciados.

El Usuario no ve las Palabras Clave contratadas por el anunciante. Es un uso “interno” entre el anunciante y el Buscador con el que contrata la Publicidad On-Line.

Los anunciantes que desean que su anuncio figure en Internet ante cierta búsqueda de los productos o servicios que comercializa, o de su marca o la de un competidor, le pagan a los Buscadores para eso. Es decir, contratan Enlaces Patrocinados a partir de Palabras Clave relacionadas con sus bienes y servicios.

Como sostiene Otamendi, lo que pretenden lograr los anunciantes al utilizar el sistema de Publicidad On-Line, es lo mismo que hacen en el mundo real cuando les piden a sus agencias publicitarias que coloquen sus anuncios junto a los de otros en una autopista, o bien, cuando solicitan al dueño de un supermercado que coloque sus productos en un lugar determinado de la góndola como, por ejemplo, al lado de los productos de otro fabricante reconocido.¹⁵

¹⁴ International Trademark Association, “Online Advertising and Use of Others’ Marks”, publicado en <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/OnlineAdvertisingandUseofOthersMarksFactSheet.aspx>, disponible el 22/07/2014.

Para dar un ejemplo de cómo funciona el sistema, diremos que, si un Usuario ingresa la palabra “Nike” en Google, siempre obtendrá como primeros resultados naturales, el sitio oficial de Nike y otros sitios relacionados que contengan información de Nike. Ninguno de esos sitios habrá pagado por aparecer. Sin embargo, Adidas podría contratar un Enlace Patrocinado a Google a partir de la Palabra Clave “Nike”, para aparecer en la misma página de resultados, lo que no confundirá a los Usuarios.

Cualquier decisión de compra a partir de la observación de ambos sitios será válida, porque es lo mismo que sucedería en el caso de una publicidad comparativa lícita.

El Usuario tomará una decisión de compra contando con más información. Tal como sucede cuando el Usuario ingresa a la web de un supermercado, busca un producto por su nombre o su marca, le aparecen varios, y compara los productos disponibles y sus precios. O cuando busca un libro en Amazon, que le sugiere, además, comprar otros libros parecidos.

Lo importante es que no se usen marcas de terceros en el contenido de los Enlaces Patrocinados de manera confusa. Si no hay confusión, no hay daño.

Lo anterior no tiene nada de ilícito. ¿Por qué entonces sería ilícito ofrecer o contratar un sistema de Publicidad On-Line que persigue el mismo propósito? La publicidad “por talla” es muy distinta a la de “talle único para todos” y es eficiente para las empresas y los consumidores.

Sin embargo, no todos los anunciantes utilizan este servicio de manera correcta y leal. Algunos, contratan marcas ajenas como Palabras Clave pero, además, las asocian con términos como “réplica” u otros similares, e incluyen las marcas ajenas en sus Enlaces Patrocinados de manera visible e ilícita porque confunden a los consumidores acerca del origen de los bienes y servicios que publicitan.¹⁶

¹⁵ Véase OTAMENDI, “Ley de marcas. Metatags y keywords”, en La Ley Online, AR/DOC/1117/2012, publicado en [http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/ex tranjero/de recho-intelectual/ Jorge-Otamendi- Ley-de -marcas-Met atags-y-keywords .pdf](http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/ex%20tranjero/de%20recho-intelectual/Jorge-Otamendi-Ley-de-marcas-Met%20atags-y-keywords.pdf) disponible el 17/07/2014.

Por este y otros motivos, este tipo de publicidad fue estigmatizado. Algunos autores, sostienen que el uso de una marca ajena como Palabra Clave o en un Enlace Patrocinado es ilícito y un acto de competencia desleal.¹⁷

De cualquier manera, la mala fe de algunos no debería afectar las bondades del sistema. El objeto de este trabajo es mostrar que existen formas correctas de utilizar una marca ajena en Publicidad On-Line.

2.1.2. LA SITUACIÓN EN ARGENTINA

La Real Academia Española define “uso” como “acción y efecto de usar” y “usar” como “hacer servir una cosa para algo” y “disfrutar de algo”.¹⁸

La Ley de Marcas, prescribe en su artículo 4 que la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro y para ejercer ese derecho se requiere un interés legítimo.

¹⁶ Hay aprovechamiento directo de la marca ajena cuando el uso de la marca por parte de un competidor se vincula con los servicios del anunciante y con productos falsificados, idénticos o similares a los productos originales. Véase Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Pablo PALAZZI, Andrés SANCHEZ HERRERO y Diego SEREBRINSKY, Derecho de la Competencia Desleal, Heliasta, Buenos Aires, 2014, 466.

¹⁷ Palazzi sostiene que el anunciante que usa la marca de un tercero para contratar una Palabra Clave idéntica a esa marca puede ser demandado. Véase Pablo A. PALAZZI, “El uso no autorizado de marcas en publicidad en buscadores y la inmunidad de los intermediarios de Internet”, en La Ley Online, AR/DOC/6223/2010, publicado en:

<http://www.laleyonline.com.ar/> disponible el 17/07/2014.

En el mismo sentido, Marco RIZZO JURADO, opina que si bien en nuestro país no hay jurisprudencia firme aún, el uso de marcas ajenas como palabras clave constituye una infracción marcaria y, además, importa un acto de competencia desleal. Véase RIZZO JURADO, 665-708.

¹⁸ Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22.a ed., 2001, publicado en <http://www.rae.es/rae> disponible el 23/07/2014.

El artículo 31 de la mencionada ley, prevé que será reprimido el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización, pero no delimita de manera precisa las conductas prohibidas.

El Código Civil y Comercial, si bien no posee una categoría que nuclea a la propiedad industrial, dispone en sus artículos 15 y 16 que las personas son titulares de los bienes que componen su patrimonio, lo que incluye a las marcas.¹⁹ En igual sentido, la Constitución Nacional regula el derecho de propiedad en sus artículos 14 y 17.

La jurisprudencia local sostiene que para determinar si existe uso marcario debe recurrirse a un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer el signo en el mercado.²⁰

¹⁹ Véase Marcelo GARCÍA SELLART, “Armando el rompecabezas: la propiedad industrial e intelectual en el nuevo Código Civil y Comercial” en *El Derecho*, N° 264, (2015), 6 a 9.

²⁰ Véase CCCF, Sala II, “Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors vs. Mercado Libre S.A. s/cese de uso de marca más daños y perjuicios”. En este caso, la Cámara reconoció que había existido uso marcario para conceder un incidente de explotación, sin realizar un análisis de licitud en ese momento. La Cámara, en particular, sostuvo “(...) ha quedado acreditado que en el sitio de Internet de la demandada se ofrece en venta una ‘camiseta de Boca titular... réplica excelente’, lo que significa, dicho en otras palabras, que no se trata de un artículo original. Por cierto, no es esta la ocasión de determinar en qué medida ello constituye un uso indebido de marca por parte de Mercado Libre S.A., asunto que se encuentra controvertido y que corresponderá dilucidar al momento en que se dicte la sentencia definitiva. No obstante, lo que no es objeto de debate es la presencia de ese artículo entre los ofertados por intermedio de la estructura o sistema informático que ofrece dicha empresa, y también de otros identificados con las marcas de la actora (...). En función de estos elementos, juzga el Tribunal que la presencia de esos bienes a los fines de su comercialización en el sitio de la demandada otorga sustento suficiente a la procedencia del incidente de explotación, que planteó la recurrente”. En el mismo sentido, véase CNCiv. y Com. Fed., Sala II, “Bizín, Mario Víctor c/ Ywch Inc. s/ Opos. inf. reg. Marca”.

La doctrina, afirma que el derecho de uso de una marca no es exclusivo ni tiene un carácter absoluto. Supone, por el contrario, un derecho a evitar ciertos actos.²¹

No todo uso de una marca ajena es ilícito. Ciertos usos son atípicos pero lícitos, siempre que se respete la asociación de la marca ajena con los bienes y servicios distinguidos, no se alteren los productos identificados y el uso se haga de buena fe. Por ejemplo, una marca ajena se puede usar en publicidad, en textos científicos y literarios, en el lenguaje, en películas cinematográficas y programas de televisión, para revender productos originales o de segunda mano, para vender repuestos y para informar que se usaron determinados productos en la elaboración de otro.²²

Otamendi, agrega a la lista el uso de marcas ajenas (registradas o de hecho) para contratar Palabras Clave. Según el autor, el anunciante que contrata una marca ajena como Palabra Clave no hace un uso material de la marca ni la utiliza como propia para comercializar bienes y servicios, que son los tipos de uso prohibidos por el artículo 31 de la Ley de Marcas. Únicamente, la utiliza en el marco de un contrato entre privados para realizar Publicidad On-Line. Es decir, como parámetro para lograr otro fin, pero sin cometer falsificación, imitación, venta de esa otra marca o comercialización de productos propios con la marca ajena, que son los actos punibles por la Ley de Marcas.

Agrega el autor, que lo ilegal sería que el dueño de la marca X tratara de impedir que se realizara publicidad con la marca Y, cerca de donde se publicita la marca X. Dicho impedimento sería un acto de competencia desleal o bien restrictivo de la competencia.²³

Sobre el uso de marcas ajenas como Palabras Clave y para contratar Enlaces Patrocinados, existe poca doctrina y jurisprudencia

²¹ Véase Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, "El uso atípico de la marca ajena", en Derecho de Marcas 3 - Temas de Derecho Industrial, Ernesto ARACAMA ZORRAQUIN y otros, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, 41.

²² Véase Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 2008, II, 205 a 207.

²³ Véase OTAMENDI, 7

en Argentina. Al momento de la redacción de este trabajo, sólo se ventilan en los Tribunales Civiles y Comerciales Federales, los siguientes casos:

(i) El caso que nos ocupa, “Nike International LTD c/ DeRemate Com de Argentina S.A. s/ cese de uso de marcas y daños y perjuicios”;

(ii) “Nike International Ltd c/ Compañía de Medios Digitales CMD SA s/ Cese de uso de marcas”, similar al fallo en análisis y con resolución parecida;²⁴

(iii) “Teve Compras 2001 S.R.L. c/ MercadoLibre S.A. y otros/ medidas cautelares”;²⁵ y

(iv) “Organización Veraz c/ Open Discovery s/ medida cautelar”²⁶.

Los últimos dos casos aún no fueron resueltos.

Por lo tanto, dado que no existe una norma específica ni abunda la jurisprudencia local sobre el uso de una marca ajena en Publicidad On-Line, a continuación, se realizan recomendaciones que deberían tenerse en cuenta en Argentina para morigerar cualquier riesgo asociado a dicho uso:

²⁴ Véase CNCiv. y Com. Fed., Sala III, “Nike International LTD C/ Compañía de Medios Digitales CMD SA S/ Cese de Uso de Marcas” y Gustavo SCHÖTZ, “Responsabilidad de los portales de ventas por infracciones marcarias. Comentario al fallo ‘Nike International Ltd. c. Compañía de Medios Digitales CMD S.A. s/ cese de uso de marcas’ en *El Derecho*, N° 264, (2015), 9 a 13.

²⁵ CNCiv. y Com. Fed., Sala I, “Tevé Compras 2001 S.R.L. c/ MercadoLibre S.A. y otro s/ medidas cautelares”.

²⁶ Juzg. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala III, “Organización Veraz S.A. c/ Open Discovery S.A. s/ Medidas Cautelares”.

(i) La marca ajena debería utilizarse como Palabra Clave únicamente con el fin de promocionar productos legítimos (reventa o segunda mano, por ejemplo) y no productos falsificados.

(ii) El Enlace Patrocinado debería ser transparente y mostrar la relación del anunciante con la marca ajena, para no crear confusión respecto de los bienes y servicios comercializados.

(iii) El Enlace Patrocinado no debería denigrar ni desacreditar a la marca ajena.

Cualquiera que comercialice un producto legítimo tiene derecho a hacer Publicidad On-Line utilizando la marca ajena, por agotamiento de los derechos de su fabricante en Argentina.²⁷

De hecho, usar una marca ajena en Publicidad On-Line no es más gravoso que usarla para realizar una publicidad comparativa o como dominio web.²⁸

²⁷ Los derechos subjetivos del titular de una marca, en relación con sus productos, se agotan con la primera comercialización hecha por tal titular o con su autorización. Luego, el titular no puede obstaculizar la circulación normal de esos bienes y servicios que han sido colocados válidamente en el comercio con sus marcas. Véase Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Pablo PALAZZI, Andrés SANCHEZ HERRERO y Diego SEREBRINSKY, 452-453.

²⁸ La publicidad comparativa es aquella en la que se efectúan comparaciones entre los bienes o servicios del anunciante y de una marca ajena, con el objeto de demostrar que los productos o servicios del anunciante son mejores. La publicidad comparativa puede ser lícita o ilícita, dependiendo de qué se compare y cómo se lo haga. Véase Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Pablo PALAZZI, Andrés SANCHEZ HERRERO y Diego SEREBRINSKY, 405.

El uso de marcas registradas como dominios web es otro de los actuales desafíos del Derecho de Marcas en Internet, ya que los dominios tienen su propio régimen de resolución de conflictos y, salvo que se demuestre mala fe, el dominio idéntico a una marca registrada, es válido. Véase el ré-

Recordemos que, en la publicidad comparativa, el potencial consumidor ve un aviso en el que el anunciante compara los productos o servicios de su marca con los de un competidor, y muchas veces se muestra la marca ajena para que el consumidor saque sus propias conclusiones. Eso a veces resulta perjudicial para el titular de la marca ajena pero ese daño responde al juego lícito de la competencia y no es sancionable si se cumplen ciertos requisitos.

La publicidad comparativa no debe inducir al consumidor a error.²⁹ Se propone el cumplimiento de requisitos similares para usar marcas ajenas en Publicidad On-Line.

gimen de Solución de controversias en materia de nombres de dominio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) publicado en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/> disponible el 15/08/2016. También, véase Jorge OTAMENDI, “Conflictos con los nombres de dominio” en *La Ley* (2000), 963.

²⁹ El artículo 1101 del Código Civil y Comercial prescribe que “Está prohibida toda publicidad que: (...) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor”. Por lo tanto, en caso de que no lo haga, está permitida.

Por su parte, el Código de Ética y Autorregulación Publicitaria del Consejo de Autorregulación Publicitaria de Argentina (CONARP), prevé lo siguiente: “Los mensajes que contengan comparaciones de precios u otras características deben: respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial; tener como finalidad informar al consumidor sobre las ventajas comprobables del producto anunciado; referirse a productos y calidad equiparables; ser exactos y reflejar la verdad, bajo las mismas condiciones; ser presentadas en forma objetiva de manera que la comparación sea comprobable. Los mensajes comparativos no deben: crear confusión con la comparación; poner en ridículo o denigrar al otro producto; deformar la imagen de otros productos; atentar contra el buen nombre o prestigio de terceros; intentar crear una situación de rechazo hacia los productos de la competencia o sus usuarios; utilizar exageraciones o dramatizaciones que puedan confundir al consumidor sobre el resultado concreto de la demostración comparativa.” Véase Código de Ética y Autorregulación Publicitaria de Argentina (CONARP), publicado en :

Una Palabra Clave que un Usuario no ve, no escucha, no huele, no toca, no puede causar confusión, requisito imprescindible para concluir que existe uso indebido de una marca.

Por otra parte, cuando un anunciante utiliza una marca ajena para contratar una Palabra Clave, tampoco la usa para distinguir sus propios productos y servicios con esa otra marca. Por lo tanto, no se da el supuesto de utilización de una marca idéntica o similar a la de un competidor para causar confusión.

Los derechos marcarios se basan en el uso y las infracciones en la confusión. La marca no es un derecho de propiedad en el sentido tradicional ni un derecho ilimitado; sólo protege contra otros usos confusos.³⁰

No existe una definición única de la confusión marcaria. No es lo mismo que un Usuario tome una prestación por otra o crea que ambas provienen de la misma empresa (confusión marcaria),³¹ que

<http://www.conarp.org.ar/docs/Conarp-CodigoEticaAutorregulacionPublicitaria.pdf> disponible el 05/05/2016.

Finalmente, existe vasta jurisprudencia a nivel nacional y mundial que indican los requisitos para que una publicidad comparativa sea lícita. Dichos requisitos coinciden, en líneas generales, con los detallados anteriormente.

³⁰ Véase Chad J. DOELLINGER, “Trademarks, Metatags, and Initial Interest Confusion: a look to the past to reconceptualize the future” en IDEA – The Journal of Law and Technology, Vol. 41, (2001), 173-225, publicado en <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27474-27484-1-PB.pdf> disponible el 23/07/2014.

³¹ Véase Andrés SANCHEZ HERRERO, Esquemas conceptuales, publicado en :

<http://www.registromarcasrosario.com/EsquemasConceptuales.php> disponible el 31/01/2015.

Véase también CNCiv. y Com. Fed., “GAP ITM INC c/Terdjman, Ricardo J. s/Cese de Uso de Marca”. En este caso, el Tribunal dijo que “dos marcas son confundibles si, por ejemplo, su percepción contagia de inmediato una clara sensación de similitud en virtud de la elevada coparticipación de los mismos elementos, configurándose una imitación indudable.”

Véase también: CNCiv. y Com. Fed., Sala II, “Bago Group SA c/Exelentia

el hecho de que busque determinado producto o servicio, y, ante el ofrecimiento de otros, decida comprar estos últimos y no los que buscaba en un primer momento (Teoría de la Confusión Inicial).³²

Si se realiza Publicidad On-Line de manera correcta, pueden evitarse ambos supuestos.

El exceso de defensa de una marca hace perder de vista el sentido y la razón de ser de la normativa aplicable. La función original y básica del derecho marcario es indicar el origen de los bienes, identificar a su productor y permitirle, a través del otorgamiento de ciertos derechos exclusivos, adquirir una ventaja comercial a partir de la utilización de su signo.

En materia de infracciones marcarias en Internet se vive una etapa de incertidumbre. Cuando fue dictada la Ley de Marcas, en 1980, Internet no era un medio masivo de comunicación y la World Wide Web no existía (se desarrolló en 1990). Por lo tanto, la Ley de Marcas no define claramente qué es uso ni qué es conocimiento, ni prevé expresamente si se puede usar una marca ajena como Palabra Clave. Para llegar a alguna conclusión, debe recurrirse a analogías con otros regímenes, al derecho civil o de daños para establecer responsabilidades, lo que complica la determinación de la calificación jurídica.³³

En nuestro país, el sistema de Publicidad On-Line es totalmente novedoso y debe ser tratado y debatido ponderando los intereses de los titulares de marcas, los consumidores, los competidores y los Buscadores.³⁴

s/Cese de Oposición al Registro de Marca” En este caso, el Tribunal dijo que “...la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

³² Véase DOELLINGER, 173-225

³³ Véase Pablo A. PALAZZI, “La responsabilidad civil del mercado virtual por oferta de productos en infracción al derecho de marcas: el caso "L'Oréal v. EBay" en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, (2011), publicado en <http://palazzi.co/wp-content/uploads/2014/03/casoloreal.pdf> disponible el 31/01/2016

Distintos son los casos de Europa y Estados Unidos que se tratarán a continuación, donde la legislación y jurisprudencia han avanzado más, si bien no existe una postura única.

2.1.3. LA SITUACIÓN EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos y Europa existe vasta doctrina y jurisprudencia sobre el tema, pero no un criterio único acerca de la legalidad del uso de una marca ajena en Publicidad On-Line.

2.1.3.1. EN EUROPA

Existe el fallo L'Oréal c/ EBay de 2011, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE"), que fue utilizado por el Tribunal para condenar a DeRemate por el uso de la Marca para contratar Palabras Clave y Enlaces Patrocinados.³⁵

En ese caso, L'Oréal le reclamó a EBay en Reino Unido por la venta de productos falsificados con su marca en su sitio web. También lo demandó en otros países de la Unión Europea por lo mismo.

EBay, al igual que DeRemate, también había contratado Palabras Clave utilizando la marca de L'Oréal para promocionar los productos publicados por los Usuarios.

Si bien la High Court de Londres no condenó a EBay, como tampoco lo hicieron los tribunales de Bélgica y Francia, el TJUE sentó una doctrina que utilizó la Cámara en el caso que nos ocupa.

El TJUE dijo, entre otras cosas, que los Intermediarios de Internet, como EBay, no eran responsables por el uso de marcas ajenas

³⁴ Véase Marco RIZZO JURADO, "Usos de marcas ajenas en Internet. Publicidad referencial y disparadores de nuevos desafíos" en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, vol. 257, (2012), 665-708.

³⁵ Véase caso L'Oréal SA Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Limited contra EBay International AG, EBay Europe SARL, EBay (UK) Limited, sentencia del TJCE del 12 de junio de 2011, (C-324/09) publicado en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=73584&doclang=ES> disponible el 15/12/2015.

por parte de los Usuarios. Que sólo lo eran si pasaban a tener un rol activo en la comercialización de los productos.

Por rol activo se entiende, según el Tribunal, a la prestación de asistencia para optimizar la presentación de las ofertas de venta o a la promoción de tales ofertas.

Otamendi sostiene que la definición anterior es algo vaga, ya que optimizar una oferta puede ser multiplicar las veces en que saldrá publicado el aviso o bien mejorar su contenido. En este último caso, está claro que el Intermediario de Internet tendrá conocimiento del contenido; en el primer supuesto no. No importa la manipulación del contenido de carácter técnico que tiene lugar en el transcurso de la transmisión, porque no altera la integridad de los datos contenidos en el mismo. Por lo tanto, los Intermediarios de Internet no son responsables si no participan de manera alguna en el contenido de los datos transmitidos ni los modifican.³⁶

EL TJUE también dijo en el caso L'Oréal c/ EBay que los Enlaces Patrocinados debían ser transparentes. Por ejemplo, debían mencionar la relación del sitio con la marca utilizada o la identidad del Usuario vendedor y no debían redireccionar a anuncios de productos falsificados. De otra manera, podía asumirse que el Intermediario de Internet conocía que esas publicaciones eran ilícitas.³⁷

³⁶ Véase Jorge OTAMENDI, "Responsabilidad de las plataformas de eCommerce en la publicación de avisos y la infracción marcaria", en *La Ley*, (2015), AR/DOC/2773/2015.

³⁷ Sin embargo, en el caso Tiffany contra EBay, el Tribunal sostuvo lo contrario. Véase *Tiffany Inc. v EBay Inc.*, U.S. 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010), publicado en <http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010%20Tiffany%20Abri dged.pdf> disponible el 21/02/2016.

Del mismo modo, en el caso Louis Vuitton contra Google, el TJUE liberó a Google de toda responsabilidad, en virtud de la Directiva 2000/31 de la Unión Europea sobre comercio electrónico, dado que "el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido de la normativa marcaria analizada." Véanse asuntos acumulados Google

Lo anterior no es del todo acertado porque, en primer lugar, los Intermediarios de Internet almacenan en la memoria de su servidor los datos de las publicaciones que realizan los Usuarios y luego pautan en los Buscadores utilizando los términos más usados, pero no monitorean las ofertas ni tienen contacto con los productos como para saber si son falsificados. En segundo lugar, tienen derecho a realizar publicidad de productos legítimos que se comercializan en su sitio. Finalmente, los Enlaces Patrocinados no redireccionan a los Usuarios a un único aviso, que puede ser de un producto falsificado o un producto original, sino que los redirigen a todos los avisos que contienen la Palabras Clave y la mayoría de los anuncios son de productos legítimos.

El papel activo o la buena o mala fe del Intermediario de Internet no debe evaluarse teniendo en cuenta si hizo publicidad o no, que remotamente redireccionó a un aviso de un producto falsificado, sino que debe analizarse qué hizo para tratar de impedir la publicación de anuncios de productos falsificados o si, de alguna manera, alteró el contenido de la publicación.

Otro caso interesante fue el de Interflora, también del TJUE.³⁸

Interflora Inc. explotaba una red mundial de envío de flores. Interflora British Unit era licenciataria de Interflora Inc. Interflora era una marca nacional en el Reino Unido y también una marca comunitaria. Dichas marcas tenían un renombre considerable en el Reino Unido y en otros Estados miembro de la Unión Europea.

France SARL, Google Inc. y Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL y Viaticum SA, Luteciel SARL y Google France SARL y Centre National de Recherche en Relations Humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL, sentencia del TJUE del 23 de marzo de 2010 (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417), publicado en <http://curia.europa.eu/juris/> disponible el 23/07/2014.

³⁸ Véase caso Interflora Inc., Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc y Flowers Direct On-line Ltd, sentencia del TJUE del 22 de septiembre de 2011 (C-323/09, EU:C:2011:604), publicada en : <http://curia.europa.eu/juris/> disponible el 23/07/2014.

Por su parte, Marks & Spencer plc y Flowers Direct On-line Ltd., también inglesas, vendían y enviaban flores, al igual que Interflora.

Marks & Spencer y Flowers Direct contrataron en Adwords la Palabra Clave “Interflora”, así como las variantes derivadas de esa palabra con errores leves y otras expresiones que contenían la marca (“Interflora Flowers”, “Interflora Delivery”, “Interflora.com”, “Interflora.co.uk”, etc.).

Cuando los Usuarios introducían “Interflora” o alguna de aquellas variantes en Google, aparecía un Enlace Patrocinado de Marks & Spencer o uno de Flowers Direct, pero la marca Interflora no se veía ni tampoco figuraba en los sitios web.

En 2009, Interflora Inc. e Interflora British Unit demandaron a Marks & Spencer y a Flowers Direct por el uso de su marca. Llegaron a un acuerdo con Flowers Direct, pero no con Marks & Spencer.

El TJUE dictó sentencia y la fundó de manera similar a otros casos en los que se ventilaron conflictos parecidos (L’Oréal contra EBay; Louis Vuitton, Viaticum y Thoinet contra Google;³⁹ BergSpechte⁴⁰ y Portakabin⁴¹). Dijo que los anunciantes sólo eran responsables si contrataban Palabras Clave usando marcas ajenas y el Enlace Patrocinado no permitía determinar si los productos o servicios eran del titular de la marca o de un tercero. Dejó en cabeza del tribunal local dilucidar si el anuncio había sido claro o no, pero adelantó que no sería fácil concluir que sí lo era.

³⁹ Véase caso Google France SARL, Google Inc. y Louis Vuitton Malletier SA, sentencia del TJUE del 23 de marzo de 2010 (C-236/08, Rec. p. I-2417), publicado en <http://curia.europa.eu/juris/> disponible el 23/07/2014.

⁴⁰ Véase caso Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Kolbmüller GmbH y Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH, sentencia del TJUE del 25 de marzo de 2010 (C-278/08, EU:C:2010:163), publicado en <http://curia.europa.eu/juris/> disponible el 26/03/2015.

⁴¹ Véase caso Portakabin Ltd, Portakabin BV y Primakabin BV, sentencia del TJUE del 08 de julio de 2010 (C 558/08, EU:C:2010:416), publicado en <http://curia.europa.eu/juris/> disponible el 26/03/2015.

También, dijo que debía evaluarse si Marks & Spencer había afectado la función de inversión de la marca Interflora. Esto es, si había impedido a su titular emplear su marca para adquirir o conservar su reputación, atraer consumidores y ganarse una clientela fiel.

De cualquier manera, el TJUE sostuvo que el uso de la marca por parte de un tercero no le impedía a su titular usarla como Palabra Clave. Que si eso le implicaba aumentar sus gastos en publicidad no era suficiente motivo para concluir que el tercero estaba afectando la función publicitaria de la marca.

Agregó que, si bien las marcas son un elemento esencial del sistema de competencia leal, los derechos exclusivos que otorgan no protegen a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia. Que el uso de Palabras Clave idénticas a marcas ajenas era una práctica de ese tipo, y que su objetivo era proponer a los Usuarios alternativas a los productos o servicios buscados.

El titular de una marca de renombre sólo podría prohibir que un competidor hiciera publicidad a partir de su marca cuando, de ese modo, obtuviera provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscabara su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad.

Luego de varios fallos en el mismo sentido, los miembros del TJUE sentaron una jurisprudencia conteste: un titular marcario podrá reclamar únicamente en caso de que exista confusión por el uso de su marca como Palabra Clave. Si no, debería estar a salvo la libre competencia y no ser restringida porque los derechos marcarios no son absolutos.

2.1.3.2. EN ESTADOS UNIDOS

En este país sigue existiendo un gran debate doctrinario. Hay quienes consideran que el uso de marcas de terceros como Palabras Clave no constituye una infracción y otros que sí. Estos últimos, desarrollaron la "Teoría de la Confusión Inicial" que es aplicada por algunos tribunales.

En el caso *Tiffany Inc. c/ EBay Inc.*, de 2004, Tiffany constató qué en el sitio de EBay se comercializaban productos falsificados

con su marca y le reclamó que interrumpiera su comercialización.⁴² EBay le respondió que participara de su programa de protección de la propiedad intelectual y marcas (similar al de DeRemate), y que realizara denuncias puntuales, ya que le era imposible ubicar todas las publicaciones que contuvieran su marca.

Tiffany demandó a EBay y, en 2008, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito falló a favor de EBay sobre todas las cuestiones. Tiffany apeló pero, en 2010, EBay volvió a ganar. Tiffany acudió ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pero su pedido fue denegado.

Los argumentos a favor de EBay fueron que el uso que hacía de la marca de Tiffany era justo y necesario para identificar los productos legítimos comercializados en su sitio. Y que dicho uso no denotaba una asociación con Tiffany. EBay no tomaba posesión de los productos ni los vendía, por lo que no realizaba una infracción de marca contributiva.⁴³

El Tribunal llegó a la conclusión de que EBay tampoco había omitido la actividad de los Usuarios infractores y que había tratado de impedir la venta de artículos falsificados, a través de la creación

⁴² Tiffany Inc. v EBay Inc., U.S. 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010), publicado en <http://cyber.law.harvard.edu/peoplesple/tiffanher/IP/2010%20Tiffany%20Abridged.pdf>, disponible el 21/02/2016.

Véase también Vedder Price, "Internet Merchants owe a Greater Duty of Care to their European Clients - Louis Vuitton v. EBay [France] in contrast see Tiffany v. EBay [NY, US]", en National Review Law (2010), publicado en <http://www.natlawreview.com/article/internet-merchants-owe-greater-duty-care-to-their-european-clients-louis-vuitton-v-ebay-fr>, disponible el 21/02/2016.

⁴³ Infracción de marca contributiva se refiere, en Estados Unidos, a la intención y contribución material para utilizar indebidamente una marca. Véase Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.; Managed Solutions Group, Inc.; Steven Chen, No. 10-15909 D.C. No. 5:07-cv-03952-JW, (9th Cir. 2011), publicado en : <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2011/09/12/10-15909.pdf>, disponible el 21/02/2016.

de su programa preventivo denominado “VeRO” (Verified Rights Owner), en el que había invertido veinte millones de dólares.⁴⁴

Además, dijo que EBay tampoco tenía obligación de monitorear las publicaciones. Que necesitaba que Tiffany le notificara cada infracción, conforme al procedimiento de notice and take down previsto en la Digital Millenium Copyright Act de Estados Unidos, de 1996.

El fallo fue alabado por organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la sociedad norteamericana. La EFF argumentó que el comercio por Internet se vería sofocado si los Intermediarios de Internet tuvieran que monitorear las publicaciones.

Por su parte, la “Teoría de la Confusión Inicial” (la “Teoría”) tuvo origen en el caso “Brookfield Communications, Inc., v. West Coast Entertainment Corporation” de 1999.⁴⁵

West Coast Entertainment Corporation utilizaba la marca de Brookfield Communications, Inc. como meta-tag en su sitio web para ser indizado por los Buscadores como un resultado natural.⁴⁶ El meta-tag funcionaba de manera similar a una Palabra Clave.

⁴⁴ Véase Ursula FURI-PERRY, *The Little Book of Fashion Law*, American Bar Association, Estados Unidos, 2013, 60.

⁴⁵ *Brookfield Communications, Inc., v. West Coast Entertainment Corporation*. N° 98-56918 (9th Cir. 1999).

⁴⁶ Los meta tags son “etiquetas” compuestas por palabras que se incorporan en el código fuente de programación de una página web (puede ser cualquier palabra o una marca propia o ajena), que se relacionan con el contenido de un sitio web determinado. Funcionan de manera similar a las Palabras Clave, ya que tampoco el internauta ve que fueron utilizados por el anunciante. A diferencia de las Palabras Clave, la incorporación de meta tags en una página web es gratuita. Cuando un internauta escribe una palabra en un Buscador que coincide con el meta tag utilizado en la página web, el Buscador indiza dicha página web entre los resultados naturales. Los meta tags son recursos de Publicidad On-Line anteriores a los sistemas de Palabras Clave y Enlaces Patrocinados. Véase <http://www.metatags.org/>, disponible el 07/02/2016.

El Tribunal no condenó a West Coast por dicho uso marcario, porque la marca Brookfield no era visible en su sitio y porque tampoco había causado confusión en los Usuarios, pero sí lo hizo por haber desviado la atención de los que buscaban el sitio de Brookfield al haber aparecido cerca de él.

La Teoría indica que la confusión se da cuando el Usuario, al buscar una marca en Internet, encuentra no sólo el sitio web de dicha marca sino otro que le ofrece productos o servicios alternativos. El Usuario es así “tentado” a ingresar a ese sitio y, si lo hace, puede terminar comprando lo que inicialmente no iba a comprar. Llegó a ese sitio sólo porque el competidor usó un meta-tag o Palabra Clave que lo hizo posible.⁴⁷

Para ilustrar la Teoría, la International Trademark Association (“INTA”) da el siguiente ejemplo: “Imagine a un consumidor que va conduciendo por la autopista. De repente, ve un cartel que indica una salida para llegar al local de la empresa Blockbuster Video. El consumidor toma la salida y, cuando llega al lugar indicado, ve que no existe local alguno de Blockbuster Video pero que, en su lugar, existe uno de la empresa competidora (la que colocó el cartel en la autopista). Aunque se da cuenta de que este local no es Blockbuster Video, entra igual y realiza una compra. La empresa X se beneficia por el uso ilegítimo de la marca de Blockbuster, y esta última pierde una venta potencial porque el consumidor, inicialmente confundido por el cartel de la empresa X, tomó esa salida y no la siguiente, donde realmente estaba ubicado el local de Blockbuster Video.”⁴⁸

Vale aclarar que, en el ejemplo, el Usuario ve la marca Blockbuster Video y realmente se confunde. En el caso de uso de una marca ajena como Palabra Clave, el Usuario no necesariamente ve dicha marca.

⁴⁷ Véase DOELLINGER.

⁴⁸ Véase International Trademark Association, Request for Action by the INTA Board of Directors, 2006, publicado en <http://www.inta.org/Advocacy/Document/s/INTAInitiaIInterestConfusionResolutionReport.pdf>, disponible el 19/07/2015. La traducción es propia.

La INTA agregó que en Internet pueden existir casos en los cuales los consumidores pueden confundirse inicialmente, pero dicha confusión puede disiparse rápidamente sin que exista pérdida de venta alguna, ni de oportunidad, mala fe o daño a la reputación de la empresa, por lo que ese hecho no debería ser castigado. La confusión y el daño deben analizarse caso a caso.

La Teoría ha sido un valioso aporte de la jurisprudencia norteamericana y fue adoptada en muchos casos de dicho país.⁴⁹ Sin embargo, debe reiterarse que la capacidad de decisión de un Usuario no debe ser subestimada en un contexto normal, siempre y cuando no exista confusión marcaria o actos de piratería.

Como conclusión, puede decirse que la falta de unificación de los criterios jurisprudenciales de Estados Unidos y la Unión Europea tienden a debilitar el comercio electrónico.⁵⁰

III. Opinión personal

La decisión del Tribunal de responsabilizar a DeRemate por el incumplimiento del Acuerdo fue correcta.

Sin embargo, la Cámara también dijo que DeRemate había utilizado los términos “Nike Shox” o “Zapatillas Nike” para contratar

⁴⁹ Véase Marco RIZZO JURADO, “Usos de marcas ajenas en Internet. Publicidad referencial y disparadores de nuevos desafíos en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, vol. 257, (2012), 665-708.

⁵⁰ Al existir tal disparidad de criterios, no se arriba a ninguna regla definitiva para determinar la responsabilidad de los Intermediarios de Internet. Por lo tanto, iniciar una acción por responsabilidad contributiva contra los sitios web en donde se producen las infracciones marcarias, puede resultar una estrategia inadecuada para los titulares afectados. Véase Michael PANTALONY, “Contributing to Infringement: Intermediary Liability After Tiffany v. EBay and Louis Vuitton v. Akanoc”, en The Trademark Reporter, vol. 105 No. 3, (2015), 709-731, publicado en http://www.inta.org/TMR/Documents/Vol%20105/vol105_No3_a1.pdf, disponible el 21/02/2016.

Palabras Clave y Enlaces Patrocinados en Google y Yahoo con fines comerciales para captar clientela para su Sitio y que ello había permitido asociar las Palabras Clave idénticas a la Marca con los productos falsificados, así como había provocado la dilución de la Marca y la posible confusión de los consumidores.⁵¹

Lo cierto es que DeRemate únicamente utilizó la Marca como Palabra Clave de manera atípica pero lícita. Es decir, para contratar un Enlace Patrocinado que direccionaba a los Usuarios de Google y Yahoo al Sitio, donde se comercializaban productos originales.

Si el Enlace Patrocinado direccionó eventualmente a algunos Usuarios a avisos de productos falsificados publicados por otros Usuarios en el Sitio, DeRemate no era responsable por esas publicaciones porque no podía o no debía conocerlas como Intermediario de Internet. El uso indebido de la Marca lo hicieron los Usuarios infractores.

Su responsabilidad recién se disparó por el incumplimiento del Acuerdo al no dar de baja ciertas publicaciones denunciadas de Nike, pero no por el uso de la Marca como Palabra Clave.

Para evitar el uso indebido de la Marca y la publicación de avisos en infracción por parte de los Usuarios, el Tribunal propuso parámetros objetivos para que DeRemate filtrara anuncios “manifiestamente

⁵¹ La teoría de la dilución fue creada para defender la relación marca-producto o marca-servicio forjada por su legítimo titular y tiene como propósito salvaguardar la integridad de la especial función distintiva de la marca con respecto a ese producto o servicio. Esa relación marca-producto o marca-servicio se ve perjudicada si prolifera su utilización para productos o servicios distintos. Por eso, la dilución sólo puede producirse en marcas notorias o renombradas. Véase Carlos Octavio MITELMAN, “Marcas y Otros Signos Distintivos” en *La Ley*, Tomo I, (2015), pág. 586.

En este caso, lo que ocurrió es otra cosa, dado que la Marca no se utilizó para distinguir otros bienes y servicios que no sean las zapatillas. Existió confusión entre las zapatillas originales y falsificadas publicadas en el Sitio. A lo sumo, dilución de la Marca por “tarnishment”, que es la que tiene lugar cuando se utiliza una marca reputada en productos de baja calidad, como pueden ser los productos falsificados.

ilícitos”, como los términos “réplica”, “símil Nike”, “no originales Nike”, “iguales o similares a Nike”, y otros afines. Lamentablemente, ese criterio, al parecer, no tuvo en cuenta el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso *Belén Rodríguez c/ Google* que exige a los Intermediarios de Internet de la obligación de filtrar o monitorear anuncios.⁵²

En dicho caso, se debatió el reclamo de Belén Rodríguez, una modelo y actriz argentina, contra Google y Yahoo por el supuesto uso comercial y no autorizado de su imagen en formato de thumbnails⁵³, que terminó asociada con sitios pornográficos.

o Buscadores lo único que hacían era ofrecer como resultado la imagen de Belén Rodríguez y los sitios en donde aparecía su nombre como resultados naturales ante una búsqueda de los Usuarios. La modelo pretendía el cese del uso de su imagen por parte de los Buscadores y una indemnización por los daños sufridos, si bien los que habían causado el daño eran los titulares de los sitios web que utilizaban su imagen de manera no autorizada.

La Corte armonizó los dos derechos que se encontraban en juego: el derecho al honor y la imagen de Belén Rodríguez y el derecho a la información de los Usuarios, ya que dos normas no pueden contradecirse y deben ser interpretadas.

En primer lugar, determinó que la responsabilidad de los Buscadores es subjetiva y que no tienen la obligación de monitorear los contenidos existentes en la red, que pertenecen exclusivamente a

⁵² Véase CSJN, “Rodríguez, Maria Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”.

⁵³ Los thumbnails o miniaturas son versiones de imágenes, usadas para ayudar a la organización y reconocimiento de resultados en los Buscadores. Cuando un Usuario busca a una persona determinada en un Buscador por su nombre, por ejemplo, puede obtener como resultado, también, la imagen en miniatura de dicha persona. Los Buscadores buscan en los sitios web de terceros las imágenes de esa persona asociadas con su nombre y las ofrecen como resultados. Esta búsqueda funciona del mismo modo que la búsqueda de un sitio web determinado. El resultado, en vez de ser un sitio web es una imagen.

sus proveedores. Los Buscadores son meros Intermediarios de Internet.⁵⁴

También, dijo que los Buscadores sólo deben “dar de baja” una publicación a partir de la notificación de la infracción por parte del damnificado con indicación del link específico (es decir, dejar de mostrarla como resultado ante una búsqueda, porque sólo pueden eliminarla realmente el titular del sitio web o el proveedor del hosting). Recién entonces, si el Buscador incumpliera con el pedido y siguiera mostrando la publicación o el contenido en su sitio, sería responsable por su acción culpable o dolosa.

El criterio fijado por la Corte fue: los Buscadores sólo deberían dar de baja las publicaciones manifiestamente ilícitas. Es decir, las que contengan pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que instruyan acerca de éstos, que pongan en peligro la vida o la integridad física de alguna o muchas personas, que hagan apología del genocidio, del racismo o de otra discriminación con manifiesta perversidad o incitación a la violencia, que desbaraten o adviertan acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar secretas, como también los que importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de imágenes notoriamente falsos o que, en forma clara e indiscutible, importen violaciones graves a la privacidad exhibiendo imágenes de actos que por su naturaleza deben ser incuestionablemente privados, aunque no sean necesariamente de contenido sexual.

La enumeración es taxativa y correcta porque, sólo en esos casos los Buscadores podrían saber que se trata de un ilícito y no en un caso de infracción a derechos de propiedad industrial. En esos casos, los Buscadores deberían esperar la notificación judicial o administrativa o bien, podrían autorregularse y establecer algún procedimiento de baja de publicaciones en sus términos y condiciones.

⁵⁴ Los Intermediarios de Internet tampoco deberían ser catalogados como corredores comerciales o intermediarios, pero ese es un tema que requiere un amplio desarrollo en otro trabajo.

Si bien el caso Belén Rodríguez *c/* Google no trató una cuestión de marcas, es aplicable a Nike *c/* DeRemate, porque trató el tema del conocimiento efectivo de un contenido o publicación.⁵⁵

Por lo tanto, la decisión de la Cámara en el caso Nike *c/* DeRemate, al imponerle la obligación a DeRemate de filtrar los anuncios, de manera proactiva, como si pudiera conocer todas las publicaciones, fue desacertada y antieconómica. Contraria al espíritu de Internet, y a la normativa, jurisprudencia y doctrina vigentes en Argentina, Estados Unidos y la Unión Europea.

El seguimiento de los anuncios y la vigilancia de la marca deben ser realizados por el titular marcario. Lo único que pueden aportar los Intermediarios de Internet son herramientas sencillas para que utilice dicho titular, las que, a su vez, demostrarán la buena fe y el esfuerzo (razonable) de dicho Intermediario para cumplir con su deber de prevención del daño.

Ni siquiera herramientas existentes para atacar a la piratería, como es el Derecho Penal, ayudan de manera completa a resolver casos novedosos como estos. En Argentina, se puede denunciar penalmente a los directores de una empresa por el uso indebido de una marca, pero la prueba será difícil y, aún en caso de que se los impute, podrán solicitar una probation. La pena máxima que prevé el artículo 31 de la Ley de Marcas es de dos años de prisión. ¿Alguien cree que los directores de DeRemate podrían haber llegado a juicio oral y ser condenados por este caso?

IV. Conclusión

El Tribunal interviniente destacó que este tipo de casos son novedosos y están llenos de matices. Que el uso de marcas ajenas en Publicidad On-Line y la actividad de los Intermediarios carecen de

⁵⁵ Véase Jorge OTAMENDI, “Responsabilidad de las plataformas de eCommerce en la publicación de avisos y la infracción marcaria” en La Ley, (2015), AR/DOC/2773/2015.

una normativa específica y jurisprudencia firme en el país y a nivel mundial.

El fallo de Cámara resultó acertado, en líneas generales, porque existió el incumplimiento de un Acuerdo y existió piratería marca-ria que DeRemate no ayudó a evitar a tiempo.⁵⁶ Sin embargo, la condena a DeRemate por uso de marca en Publicidad On-Line no puede ser aplicada a la generalidad de los conflictos en los que se ventila la legalidad del uso de una marca ajena en Internet porque, en primer lugar, hay formas de poder utilizarla de manera correcta

⁵⁶ MercadoLibre, que compró DeRemate, mejoró su programa de lucha contra la piratería. Anteriormente, el titular marcario que veía una infracción debía enviar un correo electrónico a MercadoLibre para que esta última evaluara la baja de la publicación. MercadoLibre se ponía en contacto con el supuesto infractor, lo sancionaba de alguna manera pero no le impedía que continuara vendiendo. Actualmente, MercadoLibre permite a los titulares marcarios adherirse a su “Programa de Protección de Propiedad Intelectual” de manera electrónica (antes requería la firma de un contrato de adhesión). Ante una denuncia de infracción, MercadoLibre se contacta con el Usuario denunciado y este tiene siete días para hacer su descargo y enviar la documentación que acredite la titularidad del derecho. MercadoLibre traslada la respuesta al titular y, este último, puede rectificar o ratificar la denuncia. Si el Usuario no hace el descargo o si el titular ratifica la denuncia, MercadoLibre remueve la publicación. Además, MercadoLibre puso a disposición un sistema para que los titulares marcarios puedan scrollear o recorrer fácilmente la web en busca de infractores, a través de un sistema de APIs. También, creó un scoring de Usuarios denunciadores y denunciados, para desalentar las denuncias falsas. El Usuario que alcanza determinado scoring queda eliminado de MercadoLibre y pierde su historial y reputación valiosos. La información anterior fue extraída de la presentación realizada por Rocío MARTINEZ HOUSSAY, abogada de MercadoLibre, en la Mesa Redonda denominada “Piratería de Marcas en Internet”, organizada por la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI) y la International Trademark Association (INTA), el 25/09/2015 en Buenos Aires.

y, en segundo, las partes suscribieron un Acuerdo para reglar su relación; algo que, en general, no sucede otros casos.

Por otra parte, la contienda tuvo como partes a dos empresas residentes en Argentina y el ilícito tuvo efectos en nuestro país. Ello no siempre es así. Uno de los desafíos más importantes de la era de Internet es dilucidar cuál es la legislación y jurisdicción aplicables en el caso de infracciones marcarias con efectos en distintos Estados.⁵⁷

De cualquier manera, hay criterios de la resolución y conclusiones, desarrollados en el presente trabajo que sí pueden ser utilizados en otros casos similares:

(i) Puede usarse una marca ajena para contratar Palabras Clave y Enlaces Patrocinados, de manera totalmente lícita, porque ese uso no está prohibido expresamente por nuestras normas y porque se asimila al que se realiza en una publicidad comparativa, que ya fue reconocido como lícito en el Código Civil y Comercial de la República Argentina. El sistema de Publicidad On-Line analizado en este caso y la publicidad comparativa fomentan la competencia y aumentan la información de los consumidores.

(ii) Un titular no puede prohibir que se publiquen productos con su marca en cualquier plataforma de un Intermediario de Internet (productos en reventa o de segunda mano, por ejemplo) por la existencia del agotamiento de sus derechos en Argentina, al haber puesto los bienes de manera legítima en el comercio;

(iii) Él tiene la carga de vigilar las plataformas de los Intermediarios de Internet para encontrar las presuntas infracciones a su marca;

(iv) El Intermediario de Internet sólo tiene la obligación de dar de baja los avisos denunciados si existe un ilícito manifiesto o si se de-

⁵⁷ Véase Santiago GINI, “Competencia, jurisdicción, ley aplicable y limitación de responsabilidad en los conflictos derivados de contratos de licencias celebrados vía Internet.” en *Revista de Derecho de Daños*, n° 2, (2013), 165-202.

termina por sentencia firme que hay infracción a los derechos de propiedad industrial de un tercero. También podría hacerlo cuando el titular de la marca demostrara que se está frente a un aviso con productos en infracción.⁵⁸

(v) La responsabilidad de los Intermediarios de Internet ante la publicación de avisos de terceros es subjetiva, y su responsabilidad recién comienza si no elimina los avisos, siguiendo el criterio anterior. El presente análisis tuvo como realizar un resumen del marco normativo nacional e internacional actual, en lo que concierne al uso de marcas ajenas en Internet. Las conclusiones obtenidas son compartidas a los fines de ofrecer un humilde aporte y abrir el debate doctrinario. Por supuesto, fueron tenidas en cuenta las diferentes y respetables opiniones de los grandes colegas citados en este trabajo, así como la jurisprudencia existente en la materia.

Debemos reconciliarnos con la irrupción de Internet en nuestras vidas y con las nuevas formas que tomó el comercio. Hoy, los consumidores buscan más información que antes a la hora de comprar y compran más por Internet. Los servicios de publicidad de los Buscadores les brindan más y mejores herramientas para tomar las decisiones de compra. En 2014, por ejemplo, sólo en la Unión Europea, el 47% de la población realizó compras on-line. En Asia, el 60%.⁵⁹

La tecnología nos ofrece nuevas oportunidades y límites. El mundo virtual produce cambios en el mundo físico e ignora los in-

⁵⁸ Las conclusiones (ii), (iii) y (iv) son las mismas las que sostuvo Otamendi en su análisis del caso “Nike International Ltd c/ Compañía de Medios Digitales CMD SA s/ Cese de uso de marcas”, muy similar al fallo que nos ocupa. Véase Jorge OTAMENDI, “Responsabilidad de las plataformas de eCommerce en la publicación de avisos y la infracción marcaria” en La Ley, (2015), AR/DOC/2773/2015

⁵⁹ Véase Sajid ABAD, El Comercio Electrónico 2014, Online Business School, publicado en http://www.italcamara-es.com/files/immagini_news_eventi/2014/Investigacion_OBS._El_Comercio_Electronico_2014.pdf, disponible el 24/02/2016.

tentos de ser regulado. Internet es una superestructura que va más allá de los Estados y las corporaciones. Va más allá de cualquier control.⁶⁰ Sería ilusorio pensar que podemos establecer reglas infalibles para controlarla.

El uso de marcas ajenas en Internet y de las plataformas de comercio electrónico para cometer delitos son sólo la punta del iceberg. En el fuero federal, entre 2014 y 2015, se realizaron mil veintitrés denuncias por falsificación de marcas. Sólo llegaron a juicio oral dos. No hubo ninguna condena.⁶¹

Los Intermediarios de Internet lucran con sus servicios pero les facilitan la vida a miles de millones de personas. Sólo porque lucren, no significa que deban ser responsables por todo lo que pasa en sus sitios o deban tener responsabilidad objetiva. Internet no es un elemento de riesgo por sí mismo.⁶²

La falta de respeto al Derecho de Propiedad Industrial es social y cultural. Como siempre, debe apuntarse a encontrar el equilibrio. Este trabajo intenta proponer alternativas teniendo ese objetivo en vista, ya que no es posible importar conclusiones de otros países, por cuanto el Derecho difiere en cada Estado.

⁶⁰ Véase Santiago SIRI, *Hacktivismo*. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2015, 12.

⁶¹ La información fue extraída de la presentación realizada por Sergio TORRES, Juez Federal Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Mesa Redonda denominada “Piratería de Marcas en Internet”, organizada por la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI) y la International Trademark Association (INTA), el 25/9/2015 en Buenos Aires. Jornada AAAPI.

⁶² Pese a lo que opinan algunos autores o lo que establece la teoría de la responsabilidad por el lucro.