



Revista de
Derecho
Comunicaciones y
Nuevas Tecnologías

**EL CASO GOOGLE ADWORDS: SOBRE LA INFRACCIÓN DE
MARCAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PALABRAS CLAVE Y
PUESTA A DISPOSICIÓN DE ENLACES PATROCINADOS Y LA
RESPONSABILIDAD DE INTERMEDIARIOS DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN**

FERNANDO CARBAJO CASCÓN

Universidad de los Andes

Facultad de Derecho - GECTI

Revista N.º 5, Enero - Junio de 2011. ISSN 1909-7786

El caso Google AdWords: Sobre la infracción de marcas en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información*

Fernando Carbajo Cascón*

RESUMEN

El objeto de este comentario es analizar en profundidad la sutil adaptación que el TJCE hace de su doctrina sobre el alcance del derecho de marca a los usos de signos en forma de enlaces patrocinados en Internet, y de la interpretación flexible del complejo régimen de exoneración de responsabilidad de los intermediarios de Internet en la legislación europea, la cual está llamada a jugar un papel fundamental en la solución de muchos conflictos relacionados con la explotación de derechos de propiedad industrial e intelectual en el mercado virtual.

PALABRAS CLAVE: marca, palabras clave, enlaces patrocinados, intermediarios de la sociedad de la información, responsabilidad, competencia desleal

ABSTRACT

The purpose of this review is to examine in-depth the subtle adjustments made by the EJC of its doctrine on the extension of the trademark rights to the use of signs in the form of sponsored Internet links, and the flexible interpretation of the complex system of exemption from liability of Internet intermediaries in European legislation, which is put forward to play a key role in resolving many conflicts related with the exploitation of industrial and intellectual property rights in the virtual marketplace.

KEYWORDS: trademark, keywords, sponsored links, information society intermediaries, liability, unfair competition.

* Comentario a la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea, Gran Sala de 23 de marzo de 2010, Asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08.

** Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. Magistrado de la Audiencia Provincial de Salamanca

SUMARIO

Introducción - I. HECHOS Y CUESTIONES PREJUDICIALES - II. Sobre la infracción de marcas por Google por medio de su servicio “adwords” - III. SOBRE LA INFRACCIÓN DE MARCAS POR LOS USUARIOS (ANUNCIANTES) DEL SERVICIO “GOOGLE ADWORDS” - IV. SOBRE LA RESPONSABILIDAD O EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE GOOGLE, EN CUANTO PRESTADOR DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CONSISTENTES EN EL ALOJAMIENTO DE DATOS EN INTERNET (“HOSTING”) - V. INFLUENCIA DE LA DOCTRINA GOOGLE ADWORDS EN EL CASO EBAY - Bibliografía

Introducción

El caso Google AdWords forma parte, seguramente, de los asuntos más significativos resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los últimos años. En primer lugar porque profundiza en la consolidada doctrina hermenéutica de este Tribunal en relación con los requisitos necesarios para determinar los usos infractores de marcas nacionales y comunitarias, ampliando ahora la problemática a los usos de marcas en la publicidad por medio de Internet. Y segundo porque aporta criterios determinantes para interpretar el complejo régimen de exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información establecido en la normativa comunitaria europea y de sus Estados miembros sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico; sin duda, uno de los campos de batalla más significativos para la Jurisprudencia moderna, ante el arraigo de Internet y de la sociedad de la información en el conjunto de la Sociedad y la creciente expansión del mercado virtual.

En la Sentencia que ahora comentamos, el Tribunal de Justicia regala numerosas “perlas” para la interpretación de los comportamientos relacionados con el uso de marcas en la Red y, lo que resulta más importante a medio plazo, contribuye a esclarecer el concepto de servicios de intermediación en Internet, estableciendo las pautas para aplicar o no el régimen de exención de responsabilidad de los intermediarios en relación con los usos ilícitos o infractores de los usuarios de sus servicios de intermediación electrónica.

Por ello, aunque el supuesto de hecho hace referencia al servicio Google AdWords de comercialización de palabras clave para el almacenamiento y puesta a disposición de enlaces patrocinados asociados a la búsqueda de esas “*keywords*” por los usuarios de su servicio de búsqueda (Google Search), las pautas ofrecidas por el Tribunal se convertirán seguramente, en el futuro inmediato, en criterios básicos para la interpretación de conflictos marcarios y para la solución de situaciones en las que intervenga un intermediario a modo de agregador y difusor de informaciones o contenidos de todo tipo por medio de Internet, tal y como sucede actualmente con casos similares protagonizados por el mismo Google (Google-Bilds, Google-News), por operadores de mercados de subastas electrónicas como eBay, Mercado Libre o Ricardo.de. e incluso por los sitios que proveen enlaces para la descarga masiva de contenidos protegidos por derechos de autor (la llamada piratería digital en Internet).

El servicio o motor de búsqueda de Google (Google Search) ofrece una serie de enlaces a sitios en línea a partir de uno o varios términos en forma de palabras clave introducidos por el usuario del servicio. Estos enlaces, mostrados debajo del espacio de búsqueda por orden decreciente de pertinencia en relación con la información solicitada, se conocen como “*resultados naturales*” de la búsqueda. Pero junto a este servicio básico o fundamental, Google ofrece un servicio remunerado denominado “*AdWords*”, que permite a los usuarios comerciales interesados solicitar una o varias palabras clave que, introduci-

das por los internautas en el motor de búsqueda, muestran una serie de enlaces promocionales o “enlaces patrocinados” a los sitios en línea de los adquirentes de esas palabras clave; sea en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales de la búsqueda, o sea en la parte superior de la pantalla, justo encima de esos resultados. De tal forma, el sistema en su conjunto actúa como mecanismo de promoción publicitaria, presentándose los enlaces patrocinados como anuncios asociados a las palabras clave introducidas por los usuarios en el motor de búsqueda.

En el sistema *AdWords*, Google comercializa palabras clave (normalmente se dice que vende palabras clave, pero podría decirse, más bien, que alquila esas palabras) que pueden ser seleccionadas por varios operadores o usuarios comerciales, para después ofrecer un servicio asociado de almacenamiento y puesta a disposición de enlaces patrocinados acompañados de un breve mensaje comercial que son elaborados e insertados en el sistema por el anunciante que adquiere (alquila) la palabra clave a Google. El anunciante que adquiere derechos sobre una palabra clave, abona una cantidad por el servicio de almacenamiento y puesta a disposición de enlaces (que el Tribunal denomina “servicio de referenciación”) cada vez que un usuario pulse en su enlace patrocinado. Google calcula el precio en función del precio máximo por clic que el anunciante se compromete a pagar al contratar el servicio y del número de veces que los internautas pulsan en su enlace promocional. El sistema en su conjunto funciona de forma automática: los anunciantes interesados seleccionan las palabras clave, redac-

tan el mensaje comercial e insertan el enlace (“*link*”) promocional a su sitio web.

Este servicio constituye actualmente la base del próspero negocio de Google y ha sido adoptado también por sus principales competidores en sistemas de búsqueda (como Yahoo o Bing). Google concede el uso de esas palabras clave a todos los operadores interesados, sin restricciones de ningún tipo, organizándose el orden de aparición de los enlaces en función de varios factores: el precio máximo que cada abonado se compromete a pagar; el número de veces que su enlace es pulsado por los internautas; y la calidad que Google atribuye al anuncio elaborado y “colgado” en su web por cada usuario del sistema.

El problema jurídico fundamental (planteado en varios países de la Unión Europea, pero fundamentalmente en Francia y Alemania) reside en que, normalmente, las palabras clave seleccionadas por los usuarios del sistema coinciden con marcas de productos o servicios o con otros signos distintivos que sirven para distinguir prestaciones empresariales y profesionales en el mercado (nombres comerciales, denominaciones sociales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas e incluso el nombre de personas físicas empleado a título de marca de servicios y nombres de dominio de Internet), otorgando Google el uso de esas palabras clave a todos los operadores que lo soliciten, sean o no los titulares o licenciarios de esos signos; de manera que, como respuesta a determinadas palabras clave idénticas a marcas u otros signos distintivos, pueden aparecer en pantalla enlaces patrocinados a sitios en línea de com-

petidores del titular o licenciatario de la marca o incluso a sitios en línea donde se comercializan copias (falsificaciones) o imitaciones de los productos distinguidos por la marca (de hecho, Google permite seleccionar como términos de búsqueda, a modo de palabras clave compuestas o combinadas, una marca o cualquier otro signo distintivo denominativo seguido de términos como “copia” o “imitación”).

El problema ha sido también objeto de discusión en los Tribunales de los EE.UU., que en los últimos años se muestran proclives a estimar infracciones de derechos de marca en la actividad de venta de palabras clave y puesta a disposición de enlaces publicitarios asociados a esas palabras. (Vid, sobre esta temática, SABLEMAN, M./SCHWARTZ, T./SHAN, N./WILKIE, J., *Search engine keyword advertisements: an international checkerboard of rulings*, Media Law Resource Center Bulletin, núm. 3, 2009, pp. 177 y ss.; accesible en el sitio <http://www.medialaw.org>).

En el caso *Estée Lauder, Inc. v. Fragrance Counter, Inc. and Excite, Inc.*, de 23 septiembre 1999 (United States District Court for the Southern District of New York, 189 F.R.D. 269, S.D.N.Y. 1999), la empresa de cosméticos demandó al proveedor del buscador “Excite” así como a “Fragrance Counter” ante el acuerdo alcanzado por ambos mediante el cual aparecía en la pantalla publicidad de la empresa cuando se introducía en el buscador la marca Estée Lauder. El caso finalmente se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial. El mismo conflicto se planteó también en Alemania ante el Tribunal de Primera Instancia de Hamburgo (*Landgericht Hamburg*), el cual, mediante sentencia de 25 de febrero de

2000 acabó estimando la demanda al apreciar competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena, pero no infracción de marca por considerar que no se hace un uso distintivo del signo a título de marca que interfiriera en la función de indicación del origen empresarial (Vid. el comentario de MANN, R., *Sale of keywords: trademark violation, unfair competition or proper E-advertising*, en *EIPR*, vol. 22, núm. 8, 2000, pp. 378-380; también GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo blanch, Valencia, 2002, pp. 290-292).

En el célebre caso *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. and Excite, Inc.*, la Sentencia del United States District Court for the Central District of California, Southern Division de 24 junio 1999 (55 F. Supp. 2d 1070, C.D. Cal. 1999), consideró que el uso de las marcas Playboy y Playmate como palabras clave asociadas a banners publicitarios no constituían un uso a título de marca, reseñando también el carácter genérico y común de esos términos a pesar de formar parte de marcas reconocidas. Sin embargo, la posterior sentencia del United States Court of Appeals for the Ninth Circuit de 14 de enero de 2004 (354 F. 3d 1020, 2004) acabó por estimar la demanda de Playboy por considerar que se producía en ese tipo de usos un considerable riesgo de dilución del poder distintivo del signo.

En los últimos años los tribunales estadounidenses coinciden en reconocer un uso a título de marca por el proveedor de servicios de búsqueda en la venta de palabras clave asociadas a enlaces publicitarios (cfr., sentencia del United States District Court for the Eastern District

of Virginia, Alexandria División de 8 de agosto de 2005, caso *Government Employees Insurance Co. (GEICO) v. Google, Inc. & others* (330 F. Supp. 2d 700; 77 U.S.P.Q. 2D 1841 2005), e incluso ha llegado a estimarse la concurrencia de un riesgo de confusión si se dan una serie de circunstancias concretas (cfr., sentencia del United States District Court for the District of Massachussets de 27 de marzo de 2009, caso *Hearts on Fire Co., LLC v. Blue Nile, Inc.* 330 (F. Supp. 2d 700, 77 U.S.P.Q. 2D 1841, 2009).

En Europa, como vamos a ver, la interpretación presenta perfiles más complejos desde la perspectiva marcaria en íntima relación con la posición del intermediario o agregador de información comercial o publicitaria, obligando a plantear la cuestión en profundidad desde diferentes ángulos.

I. HECHOS Y CUESTIONES PREJUDICIALES

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de marzo de 2010 es fruto de varias cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de cassation francesa en los Asuntos C-236/08 (Louis Vuitton S.A. c. Google France SARL y Google Inc.), C-237/08 (Viaticum S.A. y Luteciel SARL c. Google France SARL) y C-237/08 (Pierre-Alexis Thonet y Centre National de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, c. Bruno Raboin y Tiger SARL y Google France SARL). (Esta resolución se puede consultar en el sitio www.curia.europa.eu.)

En el Asunto C-236/08, Vuitton S.A. demanda a Google France SARL y Google Inc. por violación

de sus derechos exclusivos sobre la marca comunitaria europea “Vuitton” y sobre las marcas nacionales francesas “Louis Vuitton” y “LV” (empleadas todas ellas para identificar y distinguir en el mercado bolsos de lujo y otros productos de marroquinería), tras comprobar que al introducir dichas marcas en el motor de búsqueda de Google aparecían enlaces patrocinados a sitios donde se comercializaban copias falsas e imitaciones de sus productos. Asimismo se comprobó que Google ofrecía a los anunciantes interesados la posibilidad de combinar dichas marcas con otros términos, como “copia” o “imitación”. Google fue condenada en primera y segunda instancia, y, cuando llegó a la Casación, la Corte francesa decidió suspender el procedimiento y plantear las cuestiones prejudiciales que luego se indican.

En el Asunto C-237/08 Viaticum S.A., titular de las marcas francesas “Bourse des Vols”, “Bourse des Voyages” y “BDV” (registradas para los servicios de organización de viajes), así como Luteciel SARL, encargada de la edición y mantenimiento del sitio web de Viaticum, demandan a Google France SARL por infracción de sus derechos de marca, tras constatar que al introducir los términos que conforman sus marcas en el motor de búsqueda de Google aparecían enlaces patrocinados a sitios en línea de competidores de Viaticum. Google fue condenado en primera instancia y apelación, suspendiendo la Corte de casación el procedimiento para plantear cuestiones prejudiciales.

En el Asunto C-238/08, el Sr. Thonet, titular de la marca francesa “Eurochallenges” (registrada para distinguir servicios de agencia matrimo-

nial) y la entidad CNRRH S.A., como licenciataria de dicha marca, demandan a Google France SARL tras comprobar que al introducir dicha marca en su motor de búsqueda aparecían en pantalla enlaces patrocinados a sitios de competidores directos, explotados respectivamente por el Sr. Raboin y la entidad Tiger SARL. Los tres codemandados fueron condenados en primera instancia y apelación; Google recurrió en casación, suspendiendo la Corte francesa el procedimiento para plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE.

Son cuatro las cuestiones prejudiciales planteadas por la Casación francesa en los tres asuntos indicados:

1) En el caso del prestador de un servicio remunerado de referenciación que pone a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas y, mediante el contrato de referenciación organiza la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos falsificados, ¿deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 87/104/CEE, y 9, apartado 1, letras a) y b) del Reglamento CE núm. 40/94 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?

Cuestión prejudicial planteada en iguales términos en los As. C-236/08, C-237/08 y C-238/08.

2) 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 virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE y del artículo 9, apartado 1, letra c) del Reglamento CE núm. 40/94?

Cuestión prejudicial formulada exclusivamente en el As. C-236/08, en relación con la marca comunitaria renombrada “Vuitton” y las marcas francesas renombradas “Louis Vuitton” y “LV”.

3) 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 89/104/CEE y del Reglamento CE núm. 40/94, ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de referenciación 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/CE, de modo que no puede incurrir en responsabilidad hasta que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicho signo?

Cuestión prejudicial presentada también en los tres asuntos acumulados, C-236/08, C-237/08 y C-238/08.

4) ¿El hecho de que una empresa reserve, mediante un contrato de referenciación remunerado a sitios en Internet, una palabra clave que haga aparecer en pantalla, en el caso de una búsqueda que incluya dicha palabra, un enlace que proponga conectarse a un sitio

explotado por dicha empresa para ofrecer en venta productos o servicios y que reproduzca o imite una marca registrada por un tercero para designar productos idénticos o similares, sin autorización del titular de dicha marca, constituye en sí mismo una vulneración del derecho exclusivo que el artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE garantiza al titular de la marca?

Cuestión prejudicial interesada solamente en el As. C-238/08, en el caso de la marca “Eurochallenges” para la distinción de servicios de agencia matrimonial.

El Tribunal analiza en primer lugar las dos cuestiones prejudiciales relacionadas con una posible infracción del derecho exclusiva de marca por el servicio *Google AdWords*; a saber:

- Si el titular de una marca registrada nacional o comunitaria puede prohibir la utilización de signos idénticos o similares a la misma como palabras clave en un servicio de referenciación como *Google AdWords*, que facilita la aparición de enlaces patrocinados que, en forma de anuncios, derivan a sitios web de terceros donde se ofrecen productos o servicios idénticos o similares a los designados por la marca, de manera que puedan implicar un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca; de acuerdo con lo previsto en los art. 5.1 a) y b) de la Primera Directiva Comunitaria sobre marcas 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (actualmente derogada y sustituida, como

versión codificada, por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas) y en los arts. 9.1 a) y b) del Reglamento CE núm. 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (actualmente derogado y sustituido, como versión codificada, por el Reglamento CE núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria).

- Si el titular de una marca comunitaria o nacional renombrada puede prohibir la utilización de signos idénticos o similares a la misma como palabras clave en un servicio de referenciación como *Google AdWords*, que facilita la aparición de enlaces patrocinados que, en forma de anuncios, derivan a sitios web de terceros donde se ofrecen productos o servicios que no sean similares a los designados por la marca, cuando con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo, de la notoriedad o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos; de acuerdo con lo previsto en el art. 5.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, y en el art. 9.1 c) del Reglamento CE núm. 40/94.

A continuación, el Tribunal examina la cuestión prejudicial planteada en primer lugar en el As. C-238/08, en relación con una posible infracción del derecho de marca por aquellos operadores económicos, usuarios del servicio *Google AdWords*, que seleccionan palabras clave e insertan en el servicio de referenciación organiza-

do por Google enlaces patrocinados con breves mensajes publicitarios donde se reproduce un signo idéntico o similar a la marca, para reenviar a los internautas a sitios web donde se ofrecen productos o servicios idénticos o similares a los designados por la marca.

Finalmente, el Tribunal analiza la cuestión prejudicial planteada con carácter supletorio o subsidiario por la Casación francesa para el caso de que el Tribunal considere que el uso de las marcas como palabras clave por Google en el servicio *AdWords* no constituye una infracción de marca de acuerdo con la interpretación de la normativa comunitaria: Si puede estimarse que Google por medio de su servicio *AdWords* suministra un servicio de la sociedad de la información consistente en el almacenamiento de datos (“*hosting*”) facilitados por el destinatario del servicio; y si, en consecuencia, quedaría protegido por el régimen de exoneración de responsabilidad por las infracciones cometidas por los usuarios de su servicio, previsto en el art. 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior.

II. Sobre la infracción de marcas por Google por medio de su servicio “adwords”

Para la correcta delimitación de ámbitos de responsabilidad (infracción de marca por Google con motivo de la comercialización de palabras clave coincidentes con marcas protegidas, por un lado, y posible responsabilidad civil de Google con motivo de las infracciones de marca

cometidas por los anunciantes usuarios de su servicio *AdWords*), puede resultar útil la distinción que realiza el Abogado General (vid. “Conclusiones del Abogado General”, Sr. Poiares Maduro, en www.curia.europa.eu) en relación con la actividad desarrollada por Google en su servicio *AdWords* (aps. 55-58 de las Conclusiones Generales). Señala el Abogado General que Google realmente realiza dos usos distintos, aunque aparezcan inextricablemente relacionados: a) cuando Google permite a los anunciantes elegir las palabras clave para que sus enlaces-anuncios sean presentados como resultados de búsqueda; b) cuando Google muestra dichos enlaces patrocinados en forma de anuncios publicitarios junto a los resultados naturales mostrados en respuesta a las búsquedas realizadas a partir de esas palabras clave. Usos estos que, según el Abogado General, persiguen objetivos distintos: de una parte, la comercialización de palabras clave tiene por objetivo a los anunciantes (usuarios comerciales) interesados en el uso del servicio *AdWords* para asociar enlaces patrocinados a sus sitios web cuando los internautas introduzcan las palabras clave previamente seleccionadas; de otra parte, la puesta a disposición de enlaces patrocinados tiene por objetivo a los internautas usuarios del motor de búsqueda. De modo que la comercialización de palabras clave se refiere al propio servicio de Google (uso interno al funcionamiento de *AdWords*, correspondiente a la relación entre Google y los anunciantes) y la puesta a disposición de enlaces patrocinados se refiere a los bienes y servicios ofrecidos en los sitios web de los anunciantes (uso externo del sistema *AdWords*, con repercusión para los internautas).

Indica el Abogado General que ambos usos se presentan fundidos en uno solo (es decir como un solo servicio) por los titulares de las marcas perjudicadas, para intentar derivar una responsabilidad directa de Google en la comercialización de palabras clave coincidentes con marcas de terceros por “contribución a la infracción” de las marcas que realizan los anunciantes usuarios de su servicio *AdWords*, buscando de este modo obtener de los órganos jurisdiccionales una ampliación de la protección del derecho de marca mediante la aproximación a la doctrina estadounidense de la “*contributory infringement*”. Sin embargo, insiste en que deben diferenciarse ambos usos para delimitar posibles responsabilidades de Google por la infracción de marcas de terceros, sea por actos propios (la comercialización de palabras clave coincidentes con marcas de terceros) o sea por los actos de los anunciantes usuarios de su servicio *AdWords*, en cuyo caso resulta fundamental analizar la posición de Google como posible intermediario de servicios de la sociedad de la información en el almacenamiento de datos de terceros y el consiguiente régimen de exención de responsabilidad previsto en la Directiva 2000/31/CE sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico de 2002.

De conformidad con la doctrina reiterada en los últimos años del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de marcas, al interpretar el art. 5 de la Directiva 89/104/CEE sobre aproximación de los ordenamientos de los Estados miembros en materia de marcas y el art. 9 del Reglamento núm. 40/94 de la marca comunitaria, el titular de una marca nacional o

comunitaria sólo está facultado para prohibir a terceros el uso sin su consentimiento de un signo idéntico o similar a la marca si se dan las siguientes condiciones: *i*) el uso del signo en el tráfico económico; *ii*) para distinguir productos o servicios (uso a título de marca); *iii*) que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (fundamentalmente la función esencial de la marca, consistente en indicar el origen empresarial de los productos o servicios a los consumidores).

Para el Abogado General, Sr. Poiares Maduro, la comercialización por Google de palabras clave coincidentes con marcas de terceros constituye un uso de la marca con fines comerciales en el tráfico económico (ap. 61 de las Conclusiones); sin embargo entiende que no se usan esos signos -las palabras clave- a título de marca, ya que el uso de las palabras clave se limita a un procedimiento de elección interno que tiene lugar entre *Google AdWords* y los usuarios de este sistema que pretenden insertar enlaces patrocinados asociados a esas palabras clave, pero en modo alguno se utilizan esos signos para designar el propio servicio *AdWords* de Google, el cual, además, no es idéntico o similar (confundible) a ninguno de los productos o servicios designados por las marcas. Concluye así el Abogado General que el uso consistente en permitir a los anunciantes elegir en *AdWords* palabras clave que se corresponden con marcas para que los anuncios de sus sitios web sean presentados como resultados de búsquedas realizadas por los internautas con dichas palabras clave, no constituye una violación del derecho de marca (aps. 65-67 de las Conclusiones).

En cuanto al uso consistente en mostrar los anuncios de los operadores que han adquirido el uso de palabras clave coincidentes con una marca para insertar enlaces patrocinados, el Abogado General entiende que -aquí sí- Google estaría realizando un uso de la marca coincidente con la palabra clave en el tráfico económico y con ánimo de lucro, pues los anunciantes pagan por ese servicio (ap. 76 de las Conclusiones); y también que hace ese uso con fines distintivos de productos o servicios, puesto que al mostrar anuncios en respuesta a las palabras clave que se corresponden con marcas, establece un vínculo entre dichas palabras clave y los sitios web anunciados, incluyendo de manera indirecta los productos o servicios ofertados y comercializados por medio de los mismos, lo cual estaría comprendido como un uso de la marca en la publicidad señalado en el art 5.3 d) de la Directiva 87/104/CEE (ap. 79 Conclusiones). Sin embargo, concluye el Abogado General que ni la muestra de resultados naturales ni la muestra de anuncios (enlaces patrocinados) en respuesta a palabras clave que corresponden a marcas da lugar a un riesgo de confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, sino que el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de productos o servicios (función esencial de la marca) reside en el anuncio propiamente dicho y en los sitios web anunciados (aps. 91-92 de las Conclusiones); esto es, en los enlaces patrocinados y mensajes comerciales adyacentes elaborados e insertados o “colgados” en la web de Google por los anunciantes, y no en el propio servicio de *Google AdWords*, consistente en la puesta a disposición del público de esos enlaces publicitarios en su propio sitio web, como resultados de su motor de búsqueda.

En conclusión, para el Abogado General, Sr. Poiares Maduro, el uso de marcas como palabras clave y la consiguiente puesta a disposición de enlaces patrocinados como resultados asociados a la búsqueda de esas palabras clave en el servicio *AdWords* de Google no constituye en sí mismo una violación de derechos de marca, apuntando no obstante que la relación de Google con otros usos potencialmente ilegales (los de los anunciantes, usuarios de ese servicio) se aborda mejor con arreglo a las normas en materia de responsabilidad, para lo cual es preciso plantearse si la actividad de Google en *AdWords* resulta o no amparada por la exención de responsabilidad por alojamiento de datos prevista en el artículo 14 de la Directiva sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (cfr., aps. 50-51 de las Conclusiones).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 23 de marzo de 2010, sostiene en esencia la misma postura que el Abogado General, aunque utiliza argumentos diferentes para justificar que no se produce una infracción de marca por el servicio *Google AdWords*. Siguiendo su doctrina reiterada sobre los requisitos necesarios para que pueda apreciarse una infracción del derecho de marca en el sentido del art. 5.1 a) y b) de la Directiva 89/104/CEE y del art. 9.1 a) y b) del Reglamento CE núm. 40/94, el Tribunal señala que es preciso que el signo idéntico o similar a la marca se use en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a los designados por la marca (o diferentes si se trata de una marca renombrada), y que menoscabe o pueda menoscabar

las funciones propias de la marca, entre las que figura no sólo la función esencial consistente en garantizar a los consumidores la procedencia u origen empresarial del producto o servicio, sino también las demás funciones, consistentes en garantizar la calidad de ese bien o servicio o las de comunicación, inversión o publicidad (cfr., entre otras, la STJCE de 12 de noviembre de 2002, As. C-206/01, Arsenal Football Club, ap. 51; la STJCE de 16 de noviembre de 2004, As. C-245/02, Anheuser-Busch, ap. 59; la STJCE de 25 de enero de 2007, As. C-48/05, Adam Opel, ap. 21; la STJCE de 11 de septiembre de 2007, As. C-17/06, Céline, ap. 16; y la STJCE de 18 de junio de 2009, As. C-487/07, L'Óreal y otros, ap. 58).

Considera el Tribunal que Google, como prestador de un servicio de referenciación, ejerce una actividad comercial y actúa con ánimo de lucro cuando almacena como palabras clave, por cuenta de algunos de sus clientes, signos idénticos a marcas y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tales palabras; servicio que no sólo se presta a los titulares de dichas marcas y a los operadores autorizados para ofrecer los productos o servicios de éstos (licenciatarios de marca) que estuvieran interesados en utilizar el servicio *AdWords* del buscador para promocionar sus productos y servicios en Internet, sino que también se ofrece y hace accesible a terceros que ofrecen productos o servicios competidores, o bien copias falsas y simples imitaciones sin que medie el consentimiento de los titulares del derecho de marca (aps. 54-55 de la Sentencia). No obstante, a diferencia del Abogado General, el Tribunal entiende que si bien Google desarrolla su actividad en el tráfico económico con fines de lucro,

de ello no se desprende -en rigor- que haga por sí mismo uso de dichos signos (las palabras clave) idénticos o similares a las marcas de terceros con fines distintivos de sus propios servicios, pues *“el uso de un signo idéntico o similar a una marca por un tercero implica, como mínimo, que éste utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial”*; de modo que, *“el servicio de referenciación permite a los clientes utilizar signos idénticos o similares a marcas, sin que el prestador de dicho servicio haga por sí mismo uso de estos signos”* (ap. 56).

En definitiva, el Tribunal considera que *“crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el prestador del servicio haga por sí mismo uso del signo”*, por lo que concluye que *Google AdWords* no hace un uso de signos idénticos o similares a marcas en el tráfico económico (aps. 57 y 58). Conclusión válida también, según la Corte de Justicia Europea, cuando la marca coincidente con las palabras clave es una marca renombrada, incluso si se asocia a términos como *“copia”* e *“imitación”* (ap. 104), respondiendo así a la segunda cuestión prejudicial planteada en el As. C-236/08 en relación con las marcas renombradas de *“Vuitton”*.

Con esta interpretación, los requisitos ulteriores exigidos para apreciar una infracción al derecho de marca, en el sentido de que el uso de un signo en el tráfico económico se haga a título de marca (para designar productos y servicios) y de que ese uso menoscabe las funciones propias de la marca (fundamental pero no exclusivamente la función básica de indicación del origen

empresarial de productos y servicios), deben examinarse únicamente en relación con el uso del signo idéntico a la marca por los anunciantes que utilizan el servicio *Google AdWords* para presentar enlaces patrocinados asociados a la búsqueda de palabras clave por los internautas (ap. 59). Por ello entiende el Tribunal (asumiendo la interpretación propuesta por el Abogado General, Sr. Poiares Maduro) que, dado que Google -por medio de su servicio *AdWords*- posibilita que su cliente utilice el signo, su papel no debe examinarse a la luz de la infracción del derecho de marca (arts. 5 de la Directiva 89/104/CEE y 9 del Reglamento 40/94), sino, en su caso, de otras normas jurídicas, como la responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información por almacenamiento de datos e informaciones ilícitas de terceros (art. 14 de la Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico) (cfr., ap. 57 de la Sentencia).

Esta doctrina ha encontrado reflejo ya en la Jurisprudencia de los Estados miembros de la Unión Europea. Véase, a modo de ejemplo, la Sentencia de 13 de julio de 2010 de la Cour de Cassation francesa (puede consultarse en el sitio www.legalis.net).

En mi modesta opinión, resulta más creíble y ajustada al funcionamiento del sistema *AdWords*, la postura mantenida por el Abogado General; aunque con algunos matices. Existen argumentos suficientes para justificar que Google utiliza signos idénticos o similares a marcas en el tráfico económico, aunque no lo hace con fines distintivos de productos o servicios pro-

prios de Google, pues, como tiene reconocido el propio Tribunal de forma reiterada, el uso de un signo idéntico o similar a una marca para productos o servicios se produce únicamente cuando se establece un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta quien usa ese signo (cfr., STJCE de 25 de enero de 2007, As. C-48/05, Adam Opel, ap. 24; STJCE de 11 de septiembre de 2007, As. C-17/06, Céline, ap. 23; y STJCE de 12 de junio de 2008, As. C-533/06, O2 Holdings y O2 UK, ap. 34). Está claro, en este sentido, que Google no utiliza las palabras clave coincidentes con marcas de terceros para identificar y distinguir su servicio de motor de búsqueda (*Google Search*) ni su servicio *Google AdWords*. Google usa signos (las palabras clave) idénticos o similares a marcas preexistentes pero sin finalidad distintiva de los servicios propios de su sistema *AdWords* (ni tampoco del servicio *Google Search* al que aparece vinculado el anterior), ya sea en el servicio de comercialización de palabras clave coincidentes con marcas, o ya en el servicio anejo de puesta a disposición de enlaces patrocinados y mensajes comerciales adyacentes. Por tanto, a diferencia de lo propuesto por el Abogado General en su Conclusiones (cfr., aps. 76 y ss.), entiendo que Google tampoco hace un uso de signos distintivos idénticos o similares a marcas al mostrar en su sitio web anuncios y enlaces patrocinados de terceros en respuesta a la búsqueda realizada por los internautas a partir de determinadas palabras clave. El hecho de que el servicio de selección de palabras clave y el servicio de almacenamiento y puesta a disposición de enlaces patrocinados estén íntimamente relacionados, no implica -a mi juicio- que Google

esté haciendo un uso de signos confundibles con marcas de terceros de forma indirecta, en la publicidad, por medio de los enlaces patrocinados y mensajes comerciales de los clientes del servicio *AdWords*. Realmente, quienes hacen un uso con fines distintivos de signos confundibles con marcas de terceros son los anunciantes, no Google. Habrá que valorar si ese uso con fines distintivos de los anunciantes es susceptible de menoscabar las funciones de la marca. Y también si la actividad de Google puede implicar algún tipo de responsabilidad no marcaría por contribuir de alguna manera a la infracción de marcas cometida por los anunciantes usuarios de su servicio *AdWords*.

Esta interpretación ya fue anticipada por el Profesor Ángel García Vidal al analizar la Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, As. C-48/05, en el Caso Adam Opel, señalando que cuando el responsable de un programa de búsqueda de información en Internet hace depender la aparición de un anuncio publicitario en su web de la introducción por parte del internauta de una determinada palabra clave coincidente con una marca ajena, el buscador no está distinguiendo sus servicios con dicha marca, y por lo tanto este uso del signo no es un uso a título de marca (Fernández-Novoa, C./García Vidal, A./Framiñán Santas, J., *Jurisprudencia Comunitaria sobre Marcas (2007)*, Comares, Granada, 2009, pp. 51-52). Cuestión distinta, como decimos, es que Google, por medio de su servicio *AdWords*, favorezca el uso de marcas ajenas por terceros que insertan en su sistema enlaces patrocinados que reenvían al usuario a sitios en línea donde se ofrecen bien produc-

tos o servicios de competidores, bien copias o imitaciones de los productos designados con la marca, o bien productos o servicios distintos pero con la intención de aprovecharse o perjudicar la reputación de una marca notoria o renombrada. En estos casos, estaremos ante posibles vulneraciones del derecho de marca nacional o comunitaria por parte de esos terceros anunciantes (vid. infra IV), y, como se ha dicho ya, habrá que valorar si Google debe resultar responsable como intermediario de la sociedad de la información por esas infracciones cometidas por los usuarios de su servicio (vid. infra V).

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto hasta ahora, entiendo, frente a la postura sostenida por el Tribunal, que Google sí que estaría haciendo en todo caso un uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a marcas de terceros en el tráfico económico (las palabras clave coincidentes con marcas). El hecho de que no haga un uso de esos signos a título de marca le permite eludir la responsabilidad por infracción del *ius prohibendi* marcario, pero quizás podría incurrir en responsabilidad por otro concepto.

Cuando Google ofrece la posibilidad de seleccionar palabras clave coincidentes con marcas de terceros de forma automatizada (sin comprobar si quien solicita esas palabras-marca es el titular de la marca o un tercero autorizado por él), para mostrar en su propio sitio web enlaces patrocinados en forma de anuncios comerciales de terceros (que promocionan productos competidores, o que ofrecen copias o imitaciones de los productos del titular de la marca, o bien reenvían a sitios web donde se ofrecen productos

o servicios distintos aprovechándose o perjudicando el renombre de la marca), está haciendo consciente y voluntariamente un uso de signos idénticos o similares a la marca en el tráfico económico para impulsar su propio servicio; aunque no lo hace a título de marca, esto es, ni para distinguir su propio servicio de búsqueda y enlaces a resultados naturales de búsqueda (*Google Search*), ni para distinguir su propio servicio de inserción y difusión publicitaria *Google AdWords* mediante reserva de palabras clave y almacenamiento y puesta a disposición de enlaces patrocinados asociados a la introducción de esas palabras en su motor de búsqueda. Pero, aunque no se produzca un uso a título de marca que justifique una infracción del derecho exclusivo de marca, quizás podría valorarse esa conducta desde la perspectiva de los ilícitos por competencia desleal de acuerdo con las disposiciones legales nacionales sobre la materia.

Desde la perspectiva de la Ley española de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero, modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre), el uso de palabras clave para referenciar enlaces patrocinados como resultados de búsqueda de esas palabras constituye un acto realizado en el mercado con fines concurrenciales (cfr., art. 2.1 y 2.2 LCD), ya que se revela objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias (el servicio *AdWords*) y las prestaciones de terceros (los anuncios publicitarios e, indirectamente, los productos, servicios o actividades de los anunciantes que insertan sus enlaces y mensajes comerciales en el sitio de Google), resultando aplicable la Ley de Competencia

Desleal a cualesquiera actos de competencia desleal realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no (art. 2.3 LCD). Entonces, el servicio *AdWords*, concebido en su conjunto, quizás pudiera considerarse objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (cláusula general de competencia desleal recogida en el art. 4 I LCD), pues Google debe ser plenamente consciente, al menos en determinadas circunstancias, de que la concesión de palabras clave coincidentes con marcas a cualquiera terceros que lo soliciten en su servicio, sean o no titulares o licenciarios de esas marcas, es susceptible de perjudicar la posición competitiva del titular de la marca y de sus licenciarios en el mercado electrónico; en concreto, según las circunstancias del caso concreto, el comportamiento de Google podría encajar en algunos de los ilícitos específicos tipificados en la LCD, ya que puede ser susceptible de producir engaño en los consumidores (art. 5 LCD), generar confusión o asociación entre las prestaciones del titular de la marca o sus licenciarios y las prestaciones de los anunciantes (art. 6 LCD), amparar imitaciones desleales (art. 11.2 LCD) o aprovecharse de la reputación ajena (art. 12 LCD). Estos comportamientos desleales pueden constatarse con mayor facilidad cuando las palabras clave coincidan con marcas notorias o renombradas (para la distinción entre ambos conceptos, véanse los arts. 8.2 y 8.3 de la ley española de marcas: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas), pues en tal caso es posible que Google -aun actuando mediante un servicio automatizado- se estuviera aprovechando del prestigio o la reputación asociada a

esas marcas para comercializar palabras clave solicitadas por competidores y, sobre todo, por vendedores en línea de productos falsos e imitaciones, ya que el titular de la marca no necesita insertar enlaces patrocinados en tanto en cuanto su sitio web aparecerá lógicamente en el primer lugar (salvo que terceros engañen al motor de búsqueda mediante el uso de *metatags*) de los resultados naturales de búsqueda.

En este caso, Google o cualquier otro prestador de servicios de referenciación mediante enlaces patrocinados asociados a palabras clave no podría invocar el régimen de exoneración de responsabilidad previsto en el art. 14 de la Directiva 2000/31/CE sobre servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico para los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos ("*hosting*"; cfr. en España, el art. 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico) o el régimen nacional de exoneración de responsabilidad para los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda (en España, el art. 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico), pues estos regímenes de exoneración se aplican únicamente frente a la responsabilidad del prestador de servicios de alojamiento o enlaces por posibles informaciones o contenidos ilícitos de los usuarios de sus servicios de intermediación (por ejemplo, en los casos en que los anunciantes responsables de enlaces patrocinados infrinjan marcas de terceros; vid. infra V), no frente a la responsabilidad por informaciones, actos, servicios o contenidos

ilícitos que sean propios del prestador del servicio de intermediación.

III. SOBRE LA INFRACCIÓN DE MARCAS POR LOS USUARIOS (ANUNCIANTES) DEL SERVICIO "GOOGLE ADWORDS"

Aunque el Abogado General insiste en sus Conclusiones en que la Casación francesa no pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el uso de las marcas en los anuncios en forma de enlaces patrocinados, en los sitios web de los anunciantes o en los productos o servicios comercializados por los anunciantes por medio de sus sitios web (cfr., aps. 46 y 83), lo cierto es que esta problemática sí que fue planteada en la primera cuestión prejudicial formulada en el As. C-238/08 (Thonet y CNRRH c. Google France SARL), donde se pregunta al Tribunal si el hecho de que una empresa reserve una palabra clave en un sistema de referenciación, como *Google AdWords*, para vincularla con un enlace patrocinado que dirige a un sitio en línea en el que se ofrecen productos o servicios y que reproduzca o imite una marca registrada por un tercero para designar productos o servicios idénticos o similares sin autorización, constituye una vulneración del derecho exclusivo de marca según lo previsto en el art. 5 de la Directiva 89/104/CEE.

El Tribunal considera que el anunciante que paga por el servicio de referenciación y elige como palabra clave un signo idéntico a una marca de un tercero para hacer aparecer en pantalla un enlace promocional al sitio en que comercializa productos o servicios, hace un uso del signo en

el tráfico económico (ap. 52 de la Sentencia). Señala novedosamente en esta línea (ap. 65), que la circunstancia de que el signo que utilice el tercero con fines publicitarios no aparezca en la propia publicidad que se muestra bajo la rúbrica “enlaces patrocinados” no significa, por sí solo, que este uso no encaje en el concepto de “uso para productos o servicios” del art. 5 de la Directiva 89/104/CEE, de acuerdo con la doctrina reiterada del propio Tribunal (cfr., STJCE de 12 de noviembre de 2002, As. C-206/01, Arsenal Football Club, ap. 38; STJCE de 25 de enero de 2007, As. C-48/05, Adam Opel, ap. 16), en el sentido de que en el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva figura únicamente una enumeración no exhaustiva de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir (poner el signo en los productos o su presentación, ofrecer productos, almacenarlos o comercializarlos y ofrecer y prestar servicios con el signo, importar y exportar productos con el signo, utilizar el signo en documentos mercantiles y en la publicidad), máxime cuando la Directiva se redactó antes de la eclosión del comercio electrónico y de la publicidad *online*, por lo que se hace necesario una adaptación de posibles usos infractores a la nueva realidad tecnológica (ap. 66).

De modo que, según la Corte europea, existe un uso de signos con fines distintivos de productos o servicios en Internet aunque en el enlace patrocinado y en el mensaje publicitario adyacente no aparezca reproducido el signo como tal (lo cual sucede, de hecho, en los Asuntos C-237/08 y C-238/08, no así en el C-236/08 donde la marca “Vuitton” aparecía en los enlaces y en los anuncios), en tanto en cuanto, al

figurar en una misma pantalla el término coincidente con una marca registrada introducido en el buscador y los anuncios presentados en forma de enlaces patrocinados, los internautas pueden percibir los enlaces patrocinados asociados al término de búsqueda introducido bien como enlaces publicitarios o promocionales del titular de la marca o de terceros vinculados al mismo por relaciones económicas o jurídicas (riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación; situación esta última que puede darse si, por el uso del signo idéntico o similar a la marca, los usuarios pueden pensar que se trata de empresas del mismo o grupo o que existe una autorización para el uso de la marca en forma de contrato de licencia de marca o contrato de distribución), o bien -si no los confunde ni los asocia con la empresa titular de la marca- como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca, concluyendo así el Tribunal que los anunciantes que seleccionan palabras clave coincidentes con marcas de terceros para hacer aparecer enlaces patrocinados en la pantalla del sitio del buscador hacen un uso de esos signos (palabras clave) idénticos o similares a marcas de terceros con fines distintivos de sus productos o servicios en el mercado, ya que, por medio de los enlaces patrocinados, se establece un vínculo entre el signo (palabra clave) y los productos que comercializa o los servicios que presta ese anunciante (aps. 69-73).

Por último, sabido es que, según la doctrina consolidada del TJUE, el titular de una marca no puede oponerse al uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar si dicho uso no menoscaba o puede menoscabar ninguna

de las funciones propias de la marca (cfr., por todas, STJCE de 12 de noviembre de 2002, As. C-206/01, Arsenal Football Club, ap. 54), o si dicho uso encaja en alguna de las excepciones al derecho exclusivo previstas en los arts. 6 y 7 de la Directiva 89/104/CEE (limitaciones al derecho de marca y agotamiento de la marca). Si los productos o servicios designados por la marca y los designados por el signo (palabra clave) no son idénticos, sino similares, será preciso además acreditar la concurrencia de un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación (arts. 5.1 b) Directiva 89/104/CEE y art. 9.1 b) Reglamento núm. 40/94).

Pues bien, el Tribunal considera que la determinación de si una función marcaria resulta violentada por el uso de palabras clave que muestran enlaces promocionales a sitios de terceros competidores, *“depende particularmente del modo en que se presente el anuncio”* (ap. 83). Se menoscaba la función básica o esencial de indicación del origen empresarial de los productos o servicios designados con la marca cuando el anuncio en forma de enlace patrocinado *“no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero”* (ap. 84; cfr., aps. 89 y 90). Así, la función esencial de la marca consiste, en el contexto del comercio electrónico, en permitir a los internautas -que recorren los anuncios mostrados como respuesta a una búsqueda sobre una marca concreta- distinguir entre los produc-

tos o servicios del titular de la marca y los que tienen otra procedencia (productos o servicios de competidores, copias e imitaciones), por lo que el titular de la marca estará facultado para prohibir, con base en su derecho exclusivo, que se muestren anuncios de terceros que los usuarios de la Red pueden atribuirle erróneamente, correspondiendo al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si de los hechos que dan lugar al litigio se desprende un menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen empresarial (aps. 87-88). Obviamente será más fácil generar error entre el público, y en consecuencia apreciar un riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación, si se usa el signo (la marca) en el enlace o en el mensaje publicitario adyacente.

Sin embargo, el Tribunal defiende que, aunque la selección de palabras clave coincidentes con marcas de terceros para hacer aparecer en pantalla enlaces patrocinados a sitios de competidores o sitios donde se ofrecen copias o imitaciones de los productos de la marca puede tener repercusiones en la utilización de dichas marcas por su legítimo titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial en Internet, dichas repercusiones no constituyen por sí mismas un menoscabo de la función publicitaria de la marca (aps. 94 y 95). Arguye al respecto, que normalmente los productos o servicios del titular de la marca se harán visibles en pantalla al internauta en forma de resultados naturales de la búsqueda, con independencia de si el titular de la marca consigue o no que su anuncio ocupe también uno de los primeros lugares bajo la rúbrica de enlaces patrocinados (ap. 97);

deduciendo de ello que el uso de su marca por terceros en forma de enlaces patrocinados no impedirá la utilización publicitaria de la misma en resultados naturales de búsqueda y -si lo desea- también como enlace patrocinado previa adquisición o reserva de uso de la palabra clave correspondiente. Argumento -a mi juicio- confuso y endeble, al menos por lo que se refiere a las marcas notorias y renombradas, en las que se potencia notablemente la función publicitaria, resultando relativamente fácil en estos casos apreciar una infracción de dicha función publicitaria, en la medida en que los anunciantes se estarían aprovechando del poder publicitario asociado a esas marcas notorias y renombradas mediante la selección y reserva de palabras clave coincidentes con ellas para mostrar enlaces promocionales a sitios donde se ofrecen productos iguales o similares, al tiempo que estarían perjudicando el carácter distintivo y la notoriedad o renombre de la marca (cfr., art. 5.2 Directiva 89/104/CEE y, en España, art. 34.2 c) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas), obstaculizando su posición competitiva en el mercado de la publicidad en línea. Aunque entiendo también que la función publicitaria de la marca se puede ver lesionada, en función de las circunstancias, cuando se trata de marcas ordinarias, que no gozan de notoriedad o renombre, por cuanto el impacto de los enlaces patrocinados puede hacer que pierdan interés o relevancia para el internauta los resultados naturales de la búsqueda, optando por acudir al sitio de un competidor cuando realmente había introducido en el motor de búsqueda un término coincidente con una marca determinada.

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores sobre infracción marcaria, el Tribunal realiza unas breves consideraciones sobre la posibilidad de que el uso de palabras clave coincidentes con marcas para hacer aparecer en pantalla enlaces patrocinados a sitios en línea de competidores o vendedores de copias e imitaciones, pudiera generar responsabilidades en concepto de competencia desleal; en concreto por la vulneración por parte de los anunciantes de la normativa comunitaria sobre comercio electrónico en materia de publicidad comercial, que establece la exigencia de que la visualización de publicidad en Internet sea transparente, siendo perfectamente identificables las comunicaciones comerciales así como las personas físicas o jurídicas en nombre de las cuales se hagan esas comunicaciones (art. 6. a y b. Directiva 2000/31/CE) (cfr., aps. 86-87 de la Sentencia). De modo que la utilización de palabras clave que representen marcas de terceros para hacer figurar enlaces patrocinados de competidores o de sitios donde se vendan copias o imitaciones, podría suponer un acto desleal por violación de normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial (cfr., en España, el art. 15.2 LCD 1991). Aunque también podrían ser perseguidos dichos comportamientos si, en las circunstancias del caso concreto, se acreditara que constituyen actos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe (art. 4 I LCD, tras la reforma operada por la Ley 29/2009); por ejemplo demostrando que el anunciante conocía o debía conocer la existencia de una marca idéntica o similar a la palabra clave seleccionada para insertar enlaces promocionales y que, con su actuación, perseguía

atraer hacia su sitio web clientela natural del titular de la marca (internautas que introdujeron esa marca como término de búsqueda en el motor) o que ha obstaculizado o podido obstaculizar la posición competitiva del titular de la marca en el mercado electrónico.

El Tribunal considera igualmente que el uso de palabras clave que representen marcas notorias o de renombre para hacer aparecer en pantalla enlaces patrocinados que reenvían a sitios en línea de terceros donde se ofrecen a los internautas copias o imitaciones de los productos designados por esa marca (en concreto los productos de la marca renombrada “Vuitton”, en el As. C-236/08), constituye una infracción de marca por aprovechamiento desleal del prestigio y poder de atracción de esa marca de renombre, explotando el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de la misma sin ofrecer a cambio compensación económica alguna (ap. 102); lo cual, de acuerdo con la doctrina sentada anteriormente por el propio Tribunal (cfr., STJCE de 18 de junio de 2009, As. C-487/07, L’Oréal, aps. 49-50), no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo (dilución o aguamiento de la fuerza distintiva del signo) o para el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta.

Habrá que entender, por tanto, aunque el Tribunal guarda silencio al respecto, que los terceros que seleccionen palabras clave coincidentes con marcas de renombre (por sí solas o acompañadas de términos como copia o imitación) para

mostrar enlaces patrocinados que reenvían a sitios donde se comercializan copias o imitaciones de los productos designados con esa marca, cometerán una infracción del derecho exclusivo de marca comunitaria o nacional por aprovechamiento desleal de la notoriedad o reputación de la marca (art. 5.2 Directiva 89/104/CEE y art. 9.1 c) Reglamento núm. 40/94; cfr., en el ordenamiento español, art. 34.1 c) LM 2001); incluso aunque esa marca no aparezca en el enlace patrocinado ni en el mensaje publicitario adyacente al mismo.

Parece que esta conclusión debe hacerse extensiva a los casos en que los enlaces patrocinados reenvían a sitios donde se ofrecen productos de competidores y también a sitios donde se ofrecen productos o servicios que no sean similares a los designados con la marca, pues lo importante es hacer valer la protección reforzada de que gozan las marcas notorias y renombradas frente a todo tipo de productos o servicios, en lo que constituye una manifestación de tutela de la función de condensación del *goodwill* o prestigio de la marca, fruto de la inversión en imagen realizada por el titular de la misma. De modo que esa protección reforzada de la marca renombrada se hace valer cuando se usa como palabra clave en un sistema de referenciación para vincularla con enlaces patrocinados que dirigen al público hacia sitios donde se ofrecen prestaciones que no son similares a las designadas con la marca renombrada, pero también, como apunta la doctrina del Tribunal (en el entendimiento, seguramente, de que donde cabe lo más cabe lo menos), a sitios donde se ofrecen prestaciones iguales o semejantes a las distin-

guidas por la marca renombrada, incluyendo así productos de competidores y las imitaciones de los productos designados por la marca renombrada, incluso aunque no se lesione la función de indicación del origen empresarial (cfr., ap. 48 de la STJCE de 23 de marzo de 2010, *Google AdWords*; que se remite a lo expuesto en la STJCE de 9 de enero de 2003, As. C-292/00, aps. 24-30).

A mi entender, las anteriores consideraciones quizás podrían hacerse extensibles también a aquellos casos en que quien reserve palabras clave coincidentes con marcas renombradas para mostrar enlaces patrocinados en pantalla no sea el mismo vendedor de copias o imitaciones o de productos competidores, sino un operador de mercados de subastas en línea, como eBay, que, en su posición de intermediario en operaciones de intercambio de todo tipo de bienes a modo de corredor *online*, busca atraer el mayor número posible de usuarios interesados en la ofertas de venta que terceros insertan en su sitio de subastas (el cual funciona en la práctica como punto de encuentro), vinculando así su negocio (las comisiones obtenidas por las ventas concluidas en su sitio) con el de los vendedores de esas copias e imitaciones o productos competidores. En esta línea, la Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ª Chambre, 2ª Secc., de 18 de septiembre de 2009 (*Kenzo et autres c. eBay*), considera que las palabras clave coincidentes con marcas notorias o renombradas de terceros, seleccionadas y reservadas por eBay en los principales motores de búsqueda con la finalidad de atraer usuarios hacia las ofertas de productos falsos e imitaciones almacenadas en su sitio web, son

utilizadas para representar indirectamente los objetos ofrecidos en venta por terceros por medio de eBay, lo cual constituye un uso a título de marca ilícito, pues no se usa la marca con fines descriptivos o puramente informativos, sino con fines claramente promocionales, generando un riesgo de confusión en los consumidores y un aprovechamiento desleal de la reputación de las marcas. En este caso, la Jurisprudencia francesa establece que esa actividad promocional de las ofertas insertadas en su sitio web por el operador del sitio de subastas, eBay, no puede ser calificada como una simple actividad de intermediación consistente en el alojamiento de información ("*hosting*") y que, por tanto, no puede beneficiarse de la exoneración de responsabilidad prevista para los alojadores o almacenadores de informaciones en Internet (art. 14 Directiva 2000/31/CE).

IV. SOBRE LA RESPONSABILIDAD O EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE GOOGLE, EN CUANTO PRESTADOR DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CONSISTENTES EN EL ALOJAMIENTO DE DATOS EN INTERNET ("*HOSTING*")

Una vez reconocido que la comercialización de palabras clave coincidentes con marcas para facilitar la inserción de enlaces patrocinados en el propio sitio del buscador no constituye un uso a título de marca con fines distintivos de productos y servicios, y que, por tanto, no genera responsabilidad de Google por infracción de derechos de marca, la cuestión sobre la posición del operador del motor de búsqueda y servicio de referenciación *AdWords* deriva hacia una posible

responsabilidad por las infracciones cometidas por los anunciantes que reservan el uso de esas palabras clave e insertan enlaces patrocinados que reenvían a sitios donde ofrecen productos y servicios competidores o copias e imitaciones de los productos designados por esas marcas.

Aunque se formule con claro carácter subsidiario, esta es sin duda la pregunta principal planteada como cuestión prejudicial en los tres Asuntos C-236/08, C-237/08 y C-238/08 interesados por la Casación francesa y que, como se dijo en la introducción (supra I), puede marcar un antes y un después en la interpretación de las reglas sobre exoneración de responsabilidad previstas como norma general (doctrina del *safe harbor* o puerto seguro) para los prestadores de servicios de intermediación en la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico, y que puede provocar posibles cambios de comportamiento (más diligentes y responsables) en todos los intermediarios de la sociedad de la información, particularmente en aquellos que ofrecen servicios de alojamiento de contenidos (“*hosting*”) y de búsqueda y enlace de información (“*searching & linking*”).

La primera novedad en la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reside en ratificar la postura mantenida por buena parte de la doctrina científica y de algunos Tribunales de los Estados miembros, en el sentido de que *Google AdWords*, como prestador de un servicio de referenciación consistente en permitir la visibilidad en su sitio web de enlaces patrocinados a sitios de terceros como resultado de la introducción en su motor de búsqueda de palabras

clave previamente seleccionadas por estos, reúne todos los elementos característicos de un servicio de intermediación de la sociedad de la información consistente en el alojamiento o almacenamiento de datos o informaciones de terceros, ya que *“transmite información del destinatario de dicho servicio, que es el anunciante, en una red de comunicación accesible a los internautas y almacena, es decir, graba en su servidor, ciertos datos, como las palabras clave seleccionadas por el anunciante, el enlace promocional, el mensaje comercial que acompaña al enlace y la dirección del sitio del anunciante”* (ap. 111).

Con ello, el Tribunal sanciona un concepto amplio de prestador de servicios de intermediación, que aparece definido en la Directiva 2000/31/CE (vid. Considerando 18) y en la Ley española 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSICE, Anexo, letra b.), como un servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información, entre ellos la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet. Resulta indiferente que ese servicio de intermediación se realice con fines lucrativos, pues la propia Directiva define los servicios de

la sociedad de la información en general, como servicios prestados normalmente a título oneroso, a distancia, mediante un equipo electrónico y a petición individual de los usuarios (cfr., Considerando 17; también en el Anexo, letra a. de la Lssice española).

De modo, entonces, que no pueden considerarse solamente como intermediarios de la sociedad de la información aquellos prestadores de servicios puramente técnicos (transmisión de datos, acceso a la red, copia temporal en memoria caché, alojadores de informaciones, aplicaciones y servicios, y operadores de motores de búsqueda y enlaces), sino también cualesquiera otros que actúan como intermediarios en la Red alojando y poniendo a disposición del público internauta informaciones, datos o servicios de terceros, incluida información publicitaria (anuncios en cualquier forma) y comercial (ofertas de venta), como sucede con aquellos prestadores de servicios de la sociedad de la información que actúan como “agregadores” y “difusores” de datos e informaciones diversas de terceros; sean sitios de búsqueda y enlace como *Google Search* y *Google AdWords*, sean sitios de hospedaje o alojamiento de comunidades sociales (el denominado “*hosting web 2.0*”, como sería el caso de YouTube), sean sitios que ofrecen de manera organizada enlaces a descargas *peer to peer* o descargas directas de contenidos protegidos por derechos de autor alojados en servidores como Megaupload o Rapidshare, o sean puntos de encuentro que actúan a modo de corredores en línea como eBay o Mercado Libre (vid. infra IV).

El caso es que el Tribunal de Justicia trata el servicio *AdWords* de Google como un servicio de “*hosting*” u hospedaje, al no estar expresamente contemplados en la Directiva 200/31/CE los servicios de búsqueda y enlaces, como sin embargo sí sucede en España en el art. 17 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (vid. al respecto, Carbajo Cascón, F., *La responsabilidad por hiperenlaces e instrumentos de búsqueda en Internet*, Derecho de Daños Práctica, Revista de responsabilidad civil y seguros, año II, núm. 20, octubre 2004, pp. 7-29). Por consiguiente, se plantea la cuestión fundamental de si en su condición de alojador de informaciones u operador de motores de búsqueda y servicios de enlace, el servicio *Google AdWords* se puede beneficiar del régimen de exención de responsabilidad previsto en la normativa comunitaria (art. 14 Directiva de comercio electrónico) o nacional (arts. 16 y 17 de la LSSICE española), según el cual el prestador de servicios de alojamiento u hospedaje no puede ser considerado responsable de los datos almacenados en su sitio en línea a petición de los destinatarios o usuarios de su servicio, a menos que, tras tener conocimiento efectivo de la ilicitud de esos datos o informaciones, no actúe con prontitud para retirar los datos o impedir el acceso a los mismos. Ello, partiendo de una interpretación sumamente restrictiva del “conocimiento efectivo”, entendiendo que sólo concurre cuando un órgano competente (en la interpretación generalizada, un órgano jurisdiccional, pues, salvo excepciones, los ordenamientos europeos no disponen de órganos administrativos con competencias para determinar la licitud o ilicitud de contenidos)

haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución (cfr., en España, arts. 16.1 b. y 17.1 b. Lssice). Esta interpretación ortodoxa o restrictiva del requisito del “conocimiento efectivo” se ha plasmado ya en algunas sentencias españolas (vid. Auto del Juzgado de Instrucción núm. 9 de Barcelona de 7 de marzo de 2003, caso *ajoderse.com*; Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 2ª, de 11 de septiembre de 2008, caso *sharemula.com*, Auto de la Audiencia Provincial de Cantabria de 8 de junio de 2010, caso *cinegratis.net*, así como la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, de 9 de marzo de 2010, caso *El Rincón de Jesús*, en la que se absuelve al webmaster de un sitio que almacena y pone a disposición del público enlaces a contenidos descargados desde la red P2P “edonkey”, subidos al sitio por los propios usuarios, al considerar que el intermediario ni reproduce ni comunica al público esos contenidos y por lo tanto no comete directamente ilícitos contra la propiedad intelectual), aunque se aprecia una tendencia flexibilizadora en su apreciación por Jueces y Tribunales, no necesariamente supeditada a la existencia previa de una resolución judicial declarando la ilicitud de los informaciones (vid. Sentencia del Tribunal Supremo español de 9 de diciembre de 2009, caso *putasgae.com*; Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de febrero de 2010; y Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid de 20 de septiembre de 2010, en el relevante caso *Telecinco c. YouTube LLC*).

El régimen de exoneración de responsabilidad y conocimiento efectivo de los intermediarios de la sociedad información se presenta así excesivamente rígido frente al más flexible sistema estadounidense plasmado en la en la Section 512 de la *U.S. Copyright Act*, modificada por la *Digital Millennium Copyright Act*, de 28 de octubre de 1998, el cual, aunque parte del principio general de exoneración de responsabilidad de los intermediarios, establece un régimen mucho más flexible de notificación, retirada y contranotificación, por el que el intermediario de servicios de la sociedad de la información podrá trabar conocimiento de las infracciones de los usuarios por parte de los titulares de derechos afectados y reaccionar diligentemente retirando los contenidos comunicándolo antes al responsable de los mismos (vid. Peguera Poch, M., *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios de Internet*, Comares, Granada, 2007, pp. 135 y ss.)

Como decimos el régimen europeo es mucho más complejo y rígido en su aplicación, permitiendo a los intermediarios exonerarse prácticamente en todas las situaciones sin necesidad de reaccionar diligentemente ante denuncias de posibles infracciones, esperando cómodamente a recibir una notificación de una resolución judicial que declare la ilicitud de los contenidos de sus usuarios.

Ahora bien, lo verdaderamente relevante es que el Tribunal introduce aquí un importante matiz para la aplicación del régimen de exención de responsabilidad de los intermediarios, al remarcar que para que el prestador del servicio de intermediación (en este caso, *Google AdWords*,

como operador de un servicio de alojamiento o de búsqueda y enlaces) quede incluido en el art. 14 de la Directiva 200/31/CE (o de los arts. 17 y 17 LSSICE en la legislación española sobre servicios de la sociedad de la información), es necesario *“que su comportamiento se ciña al de un “prestador intermediario” en el sentido que el legislador ha querido dar a esta expresión en la sección 4 de esta Directiva”* (ap. 112). Se apunta a este respecto que

se desprende del cuadragésimo segundo considerando de la Directiva 2000/31 que las exenciones de responsabilidad establecidas en dicha Directiva *sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza “meramente técnica, automática y pasiva”, lo que implica que el prestador “no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada* [cursivas del autor] (ap. 113).

Indica el Tribunal en relación concreta con el servicio *AdWords*, que la mera circunstancia de que Google fije formas de remuneración por su servicio y el hecho de que exista una concordancia de la palabra clave seleccionada y el término de búsqueda introducido por el usuario, no bastan por sí mismos para que se considere que Google tiene conocimiento efectivo o control de los datos introducidos en su sistema por los anunciantes y grabados en su servidor, ni que, por tanto, se tenga que excluir a Google de las exenciones de responsabilidad previstas por la Directiva 2000/31/CE (aps. 116-117). Sin embargo, apunta a continuación que sí es pertinente a fin de determinar si el servicio *AdWords* de Google es exclusivamente técnico, automático y pasivo

(cfr., Considerando 42 Directiva 2000/31/CE), examinar *“el papel que desempeña Google en la redacción del mensaje comercial que acompaña al enlace promocional o en el establecimiento o la selección de palabras clave”* (ap. 118), ya que Google, entre otras cosas, determina el orden de aparición de los anuncios, que depende, en particular, de la cantidad pagada por los anunciantes (ap. 115); correspondiendo en última instancia al órgano jurisdiccional nacional apreciar si el papel de Google en cada contexto se corresponde con el de un intermediario verdaderamente técnico (ap. 119). Es decir, que si el intermediario que actúa como agregador de informaciones de terceros, colabora o interviene activamente en la aparición y presentación en pantalla, en su propio sitio en línea, de datos, informaciones o prestaciones lesivas para los derechos de terceros, podría incurrir en responsabilidad, en función de las circunstancias concretas de cada caso, sin que pudiera invocar en su defensa el régimen de exoneración de responsabilidad de los intermediarios de servicios de la sociedad de la información.

En definitiva, de acuerdo con la doctrina sentada por el TJCE en la Sentencia que comentamos de 23 de marzo de 2010, la posición en materia de responsabilidad de los intermediarios en línea que actúan como agregadores de datos o informaciones de terceros para ponerlos a disposición del público, dependerá, en primer lugar, de si su actuación es puramente técnica, limitándose a ejercer neutral y pasivamente de mero alojador y transmisor de informaciones; y en segundo lugar, si no se dan esas condiciones, dependerá de si el intermediario realiza o

no un comportamiento o actividad encaminado a facilitar la infracción de derechos de terceros por los usuarios de su servicio.

Podrá advertirse que el TJUE no se pronuncia sobre la posible ilicitud del comportamiento de Google en su servicio *AdWords*, pues se trata de una competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. Habrá que esperar, entonces, a la Sentencia de la Cour de Cassation francesa, que, tomando como referencia necesaria la doctrina establecida por la Corte Europea, tendrá que determinar si en el caso concreto Google promueve, facilita o interviene de alguna manera en los comportamientos de los usuarios de su servicio susceptibles de vulnerar derechos de terceros (en este caso los titulares de las marcas afectadas). Si el Tribunal considera que el prestador del servicio no actúa como mero intermediario técnico en el alojamiento, búsqueda o enlace de informaciones, decae su condición de intermediario puro y no se aplicará el régimen de exoneración previsto en la legislación europea sobre comercio electrónico. En consecuencia, no será necesario indagar en el “conocimiento efectivo” de la ilicitud de la información. (Aunque, en el fondo, para demostrar que el intermediario de la sociedad de la información no se limita a desplegar una actividad de intermediario técnico puro, será inevitable acreditar que conocía o al menos debería conocer el posible carácter ilícito de los datos o informaciones en cuya edición, promoción y difusión colabora activamente.)

Llegados a este punto, quedaría por resolver un último problema de gran calado dogmático

y práctico. En caso de responder los intermediarios por no realizar una función exclusivamente neutral desde el punto de vista técnico, es decir por no limitarse a prestar un servicio estrictamente técnico, automático y pasivo, ¿se trataría de una responsabilidad cuasi-automática por contribuir a la infracción de los usuarios o destinatarios de su servicio de intermediación (próxima por tanto a la doctrina angloamericana de la “*contributory infringement*”)?, ¿o es necesario probar la existencia de responsabilidad por hecho propio o por hecho ajeno en la conducta del prestador de servicios en cada caso concreto?

Esta compleja cuestión es apuntada en las Conclusiones del Abogado General. Sr. Poiares Maduro (ap. 125), que considera debe decidirse en virtud de la legislación nacional. Se trata de un debate planteado también en la doctrina científica (vid. por todos, Miquel PEGUERA POCH, *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet*, Comares, Granada, 2007, pp. 328-329, con cita bibliográfica) y que no tiene visos de solucionarse fácilmente. El problema nace cuando se plantea la responsabilidad de los intermediarios como una responsabilidad automática o cuasi-objetiva por los ilícitos cometidos por los usuarios de su servicio.

Ciertamente, interpretado a contrario el régimen comunitario y nacional de exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, podría extraerse la conclusión de que se está sancionando implícitamente un régimen de responsabilidad cuasi-objetiva por contribución a la infracción. Es decir, que si no concurren las circunstancias propias de la

exoneración de responsabilidad, el prestador intermediario resultaría automáticamente responsable por las infracciones cometidas por los usuarios de su servicio.

Sin embargo, la “*contributory infringement*” angloamericana no constituye un supuesto de responsabilidad automática o cuasi-objetiva por hecho ajeno, sino una responsabilidad por hecho propio que debe dilucidarse en cada caso concreto según las circunstancias concurrentes. La responsabilidad derivaría, en su caso, del conocimiento de la actividad infractora de un tercero (interpretado de manera no absolutamente rigurosa) y de la contribución material (en forma de inducción o asistencia) a esa infracción. Habrá que probar, por tanto, que el intermediario conocía o debía conocer la actividad infractora y que contribuyó al desarrollo de la misma, sin que sea necesario contar previamente en todo caso con una resolución judicial previa declarando la ilicitud de la conducta del usuario (cfr., Sentencia del Tribunal Supremo español de 9 de diciembre de 2009, caso *putasgae.com*, relativo a la infracción del derecho al honor).

Podría decirse entonces que, de alguna manera, el régimen de exención de responsabilidad de los intermediarios de servicios de la sociedad de la información sí que contiene, *contrario sensu*, el germen de la responsabilidad por contribución a la infracción en el seno del comercio electrónico en Europa. Pero eso no quiere decir que el intermediario responda automáticamente por las infracciones de derechos de terceros cometidas por sus usuarios si no concurren las condiciones de exoneración previstas en la nor-

ma. El intermediario no responde en principio por las infracciones de los usuarios de su servicio de intermediación en línea, salvo que se demuestre que su actividad no es de intermediación técnica pura, esto es meramente técnica, automática y pasiva, sino que contribuye con su actividad a la infracción de derechos de terceros cometida por sus usuarios. Dicha responsabilidad es por hecho propio, por lo que su determinación en el caso concreto debe partir en todo caso del examen culpabilístico del intermediario en su actuación no técnica, de manera que, finalmente, habrá que reconducir la exigencia de responsabilidad al análisis del comportamiento propio del intermediario para facilitar la infracción de derechos por parte de los usuarios de su servicio. No se trataría, por tanto, de una responsabilidad por hecho ajeno, sino de una responsabilidad por hecho propio derivada de acciones u omisiones concretas encaminadas a facilitar o promover la infracción de derechos por parte de sus usuarios, normalmente asociadas a su propio beneficio como operador de un servicio de intermediación, sea por el régimen de competencia desleal (promover en el mercado las actividades de un tercero) o sea por el régimen general de responsabilidad extracontractual.

V. INFLUENCIA DE LA DOCTRINA GOOGLE ADWORDS EN EL CASO EBAY

La STJUE de 23 de marzo de 2010 estaba llamada a desarrollar una influencia decisiva para la resolución, en el futuro inmediato, de casos similares en los que determinados operadores de servicios de intermediación, se amparan en la

absoluta impunidad ofrecida por una interpretación radical del régimen de exención de responsabilidad establecida como regla general en la Directiva sobre comercio electrónico.

En concreto, la doctrina del TJUE puede generalizarse para ser aplicada a otros prestadores de servicios de intermediación no exclusivamente técnicos, como sucede en particular con las plataformas de subastas electrónicas eBay y Mercado Libre, con varias causas abiertas en los Estados miembros, particularmente en Francia por su papel colaborador en la promoción y venta por medio de Internet de productos falsos e imitaciones y también de productos de lujo originales, distribuidos exclusivamente mediante sistemas de distribución selectiva, por comerciantes paralelos no integrados en la red creada por el titular de la marca (vid. sobre esta novedosa y compleja problemática, Carbajo Cascón, F., *La Distribución selectiva y el Comercio Paralelo de Productos de Lujo*, Coedición de Grupo Editorial Ibáñez, Editorial Depalma y Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá, 2009, pp. 209 y ss.).

Puede decirse que esa interpretación restrictiva del régimen general de exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (especialmente de los servicios de hospedaje o alojamiento de datos) ya estaba presente de alguna manera en la Sentencia de Tribunal de Commerce de Paris, 1ª Chambre B, de 30 de junio de 2008 (“Parfums Christian Dior et autres c. eBay Inc, eBay International AG”), y, sobre todo, en la Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ª Cham-

bre, de 13 de mayo de 2009 (“L'Oréal et autres c. eBay France et autres”), donde se apunta que eBay, como operador de un punto de encuentro en línea de oferta y demanda en forma de subastas electrónicas no actúa por lo general como un mero prestador de servicios de intermediación en el almacenamiento de datos, sino también como editor o responsable de un sitio de corretaje en línea, en tanto en cuanto obtiene una remuneración en forma de comisión por las ventas que se efectúan por medio de su plataforma de intercambios.

En consecuencia, se considera, por una parte, que la actividad de aproximación entre vendedores y compradores mediante técnicas electrónicas no entraña control alguno sobre el proceso de venta, pues eBay no interviene en el contenido de las ofertas, en las negociaciones entre las partes ni en la ejecución del contrato, como tampoco en el control de las ofertas por medio de los anuncios, por lo que la actividad de almacenamiento y puesta a disposición en línea de anuncios de venta debe ser calificada como una mera actividad de hospedaje o almacenamiento “*hébergeur*” o “*hosting*”) de información sujeta a la exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación (sobre la posición contractual de los agregadores en el mercado de la distribución por medio de Internet, vid. Carbajo Cascón, F., *La Distribución en Internet*, en Mª José Herrero García (Dir.), “La Contratación en el Sector de la Distribución Comercial”, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2010, pp. 202 y ss.); pero por otra parte se defiende que la promoción que eBay hace de su sitio en línea y de las ofertas incluidas en

el mismo para incitar a los usuarios a visitar el sitio y contratar, no puede ser calificada como simple alojamiento de información ni, por tanto, puede el intermediario beneficiarse de la exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de “*hosting*”, sino que incurrirá en el régimen de responsabilidad de derecho común por la infracción de derechos de terceros.

Esta línea hermenéutica se ha visto reforzada con la doctrina fijada en la STJUE de 23 de marzo de 2010 en procesos abiertos contra intermediarios de la sociedad de la información, y en concreto contra el operador de mercados de subastas electrónicas eBay. Así, la Sentencia de la Cour d’appel de Reims de 20 de julio de 2010, Chambre civile, 1^a section (“*Hermès International c. eBay International AG y eBay France*”), considera que la actividad de eBay no es la de un mero prestador de servicios de alojamiento de datos, ya que utiliza la notoriedad de la marca para atraer la atención de los usuarios del sitio hacia los espacios donde se ponen a la venta por terceros productos falsificados, lo que demuestra que eBay ejerce un control sobre el contenido de las informaciones (ofertas de venta) almacenadas en su sitio en línea que va más allá -de acuerdo con la doctrina fijada por la STJUE de 23 de marzo de 2010- de la prestación de un servicio puramente técnico, automático y pasivo que justifica el régimen general de exoneración de responsabilidad de los servicios de alojamiento según la legislación comunitaria y nacional sobre comercio electrónico.

En parecidos términos se pronuncia la Cour d’appel, Pôle 5, Chambre 2, en las tres Senten-

cias dictadas el día 3 de septiembre de 2010 (asuntos “*eBay c. Louis Vuitton Malletier*”, “*eBay c. Parfums Christian Dior et autres*” y “*eBay c. Christian Dior Couture*”), en las que se acredita una intervención activa de eBay en la asistencia, el seguimiento y la promoción de ventas de productos por comerciantes paralelos que no forman parte de la red de distribución selectiva de esos productos y que, por tanto, no tienen autorización del titular de la marca para la venta de los mismo, considerando así que eBay no tiene la calidad de intermediario puro al realizar una actividad de corretaje *online* y que, por tanto, no puede ampararse en la exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos al no ser su comportamiento puramente técnico, automático y pasivo, en el sentido apuntado por la STJUE de 23 de marzo de 2010.

En definitiva, la Jurisprudencia sentada por el TJUE en el caso *Google AdWords* será fundamental en el futuro para enjuiciar todos los casos en que se plantee judicialmente la posible responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación en la sociedad de la información, particularmente en los servicios de hospedaje o alojamiento de datos y en los servicios de búsqueda y enlaces, independientemente de si el problema de fondo por el que se exige la responsabilidad consiste en la infracción de derechos de propiedad intelectual (derechos exclusivos de marca, derechos de autor y derechos afines) o consiste en la infracción del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

A partir de ahora, los intermediarios de la sociedad de la información no podrán escudarse sin más en el régimen general de exoneración de responsabilidad previsto en la Directiva y en las legislaciones nacionales de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. Será preciso determinar, caso por caso, si los prestadores de servicios desarrollan una actividad puramente pasiva y automática de tratamiento informático de datos (alojamiento, búsqueda y enlaces) que le impida controlar a priori la licitud de las informaciones alojadas en su sitio (cfr., Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid de 20 de septiembre de 2010, en el relevante caso Telecinco c. YouTube LLC) o si, por el contrario, el intermediario interviene de alguna manera en la presentación y promoción de las informaciones alojadas en su sitio y si, en tal caso, ha tenido o cuando menos debería tener conocimiento efectivo del carácter ilícito de esas informaciones.

Bibliografía

- Carbajo Cascón, F., *La Distribución en Internet*, en M^a José Herrero García, M^a J., (Dir.), “La Contratación en el Sector de la Distribución Comercial”, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2010, pp. 202 y ss.
- Carbajo Cascón, F., *La responsabilidad por hiperenlaces e instrumentos de búsqueda en Internet*, Derecho de Daños Práctica, Revista de responsabilidad civil y seguros, año II, núm. 20, octubre 2004, pp. 7-29. Carbajo Cascón, F., *La Distribución selectiva y el Comercio Paralelo de Productos de Lujo*, Coedición de Grupo Editorial Ibáñez, Editorial Depalma y Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá, 2009.
- Fernández-Nóvoa, C./García Vidal, A./Framiñán Santas, J., *Jurisprudencia Comunitaria sobre Marcas (2007)*, Comares, Granada, 2009.
- García Vidal, A., *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo blanch, Valencia, 2002.
- Mann, R., *Sale of keywords: trademark violation, unfair competition or proper E-advertising*, en *EIPR*, vol. 22, núm. 8, 2000, pp. 378-380.
- Peguera Poch, M., *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios de Internet*, Comares, Granada, 2007.
- Sableman, M./Schwartz, T./Shan, N./Wilkie, J., *Search engine keyword advertisements: an international checkerboard of rulings*, Media Law Resource Center Bulletin, núm. 3, 2009, pp. 177 y ss.; accesible en <http://www.media-law.org>.