



El Uso de Adwords en la Internet como Supuesto de Infracción de Marcas

The use of adwords on the internet as an infringement of trademarks

Enrique Bardales Mendoza*

Resumen:

El objetivo de este artículo es exponer a la luz de un caso emblemático como el de *Google France*, la forma en que se ha enfrentado el supuesto de infracción de marca por medio del servicio de *Adwords* ("palabras clave" en su traducción en inglés) que ofrece el motor de búsquedas más famoso de la Web: Google; en qué consiste dicho servicio y quién es el responsable por el uso de las palabras clave para identificar un negocio de oferta de productos o servicios en una página Web, las cuales al hacer referencia a marcas registradas, podrían incurrir en infracción sus derechos de propiedad industrial de los titulares de las mismas.

Abstract:

The aim of this paper is exposed, to light of a landmark like "Google France" case, as he has faced the course of trademark infringement through AdWords Service offered by the search engine Google via their Internet Web, what is the service and who is responsible for the use of the key to identify a business offering products or services in a web page words, which when referring to trademarks may incur infringement holders thereof.

Palabras clave:

Adwords- Google *AdWords*- Infracción- Usuarios- Neutral- Exención de responsabilidad- Intermediarios de la Sociedad de la Información- Responsabilidad- Palabras Clave.

Keywords:

Adwords- Google *AdWords*- Infringement- Users- Neutral- Disclaimer- Intermediaries in the Information Society- Responsibility- Keywords.

Sumario:

1. Introducción - 2. La Infracción de marcas en Internet - 3. Los *Adwords* - 4. La infracción de marcas por los usuarios anunciantes del servicio *Google AdWords* - 5 Sobre la responsabilidad o exoneración de responsabilidad de *Google*, en cuanto prestador de servicios de intermediación consistentes en el alojamiento de datos en Internet - 6 Conclusiones - 7 Bibliografía

* Profesor del área de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de especialización en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI - (Ginebra - Suiza), en la Oficina de Marcas del Benelux (La Haya - Holanda), en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (Salamanca - España) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires Argentina), en el Centro de Cooperación Alemana (Bruselas - Bélgica), estudios de Maestría con mención en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Miembro del Cibertribunal Peruano; Ex Vicepresidente de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI. Miembro del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI como Panelista para la solución de controversias bajo el *country code* .pe. Socio del Estudio Enrique Bardales & Asociados, director del área de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. E-mail ebardal@pucp.edu.pe.

1. Introducción

El titular de un derecho de marca tiene la posibilidad no sólo de usar el signo registrado a su favor para diferenciar sus productos o servicios en el mercado, lo que en la doctrina se conoce como la dimensión positiva, sino, además, de prohibir el uso de la misma por parte de terceros sin su consentimiento en el mercado, lo que se conoce como la faceta negativa de ese derecho.

Pues bien, con el inevitable avance de la tecnología y el desarrollo del comercio electrónico se han presentado nuevas modalidades de uso de marcas por parte de terceros no titulares de las mismas, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, el servicio prestado por *Google* denominado *AdWords* o “palabras clave” traducido al inglés, las cuales a través de un *click* permiten acceder a una serie de enlaces que nos remiten a páginas web en las que se ofrecen productos y servicios.

En el presente artículo revisaremos esta modalidad de uso de marcas en internet como una nueva forma de infringir el derecho que ostenta un titular sobre su marca, tomando como base la controversia que fijó los parámetros para determinar la responsabilidad en el uso de los denominados *adwords*, como es el caso denominado *Google France*, en el que a través del pronunciamiento del Abogado General¹, se fijaron los criterios para determinar si un motor de búsquedas como *Google* puede ser responsable en el uso de marcas por medio de las *adwords*. Asimismo, tendremos en cuenta jurisprudencia y normas comunitarias europeas que regulan los temas vinculados a los *adwords* y la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información que ponen a disposición los *adwords*.

2. La infracción de marcas en Internet

En este punto nos remitiremos al caso europeo² toda vez que los principales antecedentes se han dado en la jurisprudencia de la Unión Europea; asimismo, tendremos en cuenta la norma comunitaria y española, esto es, el Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo del 26 de febrero de 2009, conocido como el “Reglamento de Marca Comunitaria”. Este regula en su artículo 9° los derechos que concede la marca comunitaria, y en su artículo 14° referido a la aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas, nos remite a la legislación nacional de cada país miembro.

A modo ilustrativo, en el caso de España, la Ley de Marcas Española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001) en su artículo 34° señala lo siguiente:

“El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

- a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*
- b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*
- c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.*

En ese sentido, existe infracción al derecho de una marca cuando un tercero hace uso en el comercio de: a) signos idénticos para productos idénticos o semejantes, b) signos semejantes para productos idénticos o semejantes, o c) signos semejantes para productos semejantes. En cualquiera de los supuestos anteriores, es imprescindible que la utilización realizada o a realizar, implique un riesgo de confusión, quedando en el mismo comprendido el riesgo de asociación.

Por lo tanto, el uso no autorizado de una marca faculta a su titular a interponer una denuncia contra el infractor, esto es, la facultad de iniciar una acción por infracción contra aquéllos que lesionen sus intereses y contravengan el derecho de exclusividad que la marca otorga en el uso a un determinado signo diferenciador.

1 El Abogado General es profesional del derecho que realiza una labor parecida a la de una fiscal que emite un dictamen previo a una sentencia; asimismo, es asesor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2 En el caso peruano y/o comunitario andino, el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, respecto a los derechos que confiere el registro de una marca a su titular, señala lo siguiente:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

En el caso del uso de marcas de terceros en Internet resulta pertinente la Recomendación Conjunta de la Unión de París y de la OMPI, la cual establece en su artículo 6º lo siguiente:

«El uso de un signo en Internet, incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, se tomará en consideración para determinar si se ha infringido un derecho en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro o si el uso supone un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de ese Estado miembro, únicamente si ese uso constituye uso del signo en Internet en ese Estado miembro».

En ese sentido, a fin de determinar en qué supuestos el uso por un tercero de una marca en Internet constituye una infracción del derecho que sobre ella ostenta su titular legítimo, se debe relacionar el citado artículo 6º de la Recomendación Conjunta de la Unión de París y de la OMPI con los derechos que tiene el titular de una marca y los supuestos que deben cumplirse para que se configure la infracción, señalados en los párrafos precedentes.

Esto quiere decir que el uso de un signo en Internet debe determinar necesariamente un riesgo de confusión entre el signo utilizado y la marca registrada o del origen empresarial de los mismos.

Asimismo, la infracción también puede producirse por el uso de la marca ajena en el correo electrónico, en un grupo de noticias, o en cualquier otra aplicación de Internet. En las páginas Web es muy frecuente realizar la publicidad mediante banners o estandartes, que son pequeños anuncios publicitarios introducidos en éstas³.

Por lo tanto, existen diversas modalidades de hacer uso de signos distintivos en Internet entre las cuales se encuentran: i) el uso ilegítimo de la marca en el contenido de una página Web distinta de la del titular de la marca, el cual constituye uno de los supuestos más habituales de infracción del derecho de marca; ii) el hiperenlace o *linking*; iii) el uso de una marca como parte de un nombre de dominio: la metaetiqueta; y iv) los enlaces patrocinados, dentro de los cuales se encuentran los *adwords* o palabras clave.

En ese orden de ideas, el tema en discusión consiste en determinar si el titular de una marca puede prohibir el uso de la misma en Internet siendo en el caso concreto, a través de los *adwords*, para promocionar determinados productos o servicios, cuestión en la que además se debe identificar responsabilidades: la del usuario que hace uso de esas palabras o el prestador de servicios de la sociedad de la información (buscador).

Para un mayor entendimiento, analizaremos brevemente en qué consisten dichas figuras.

3. Sobre los Adwords

3.1 Definición

Para entender lo que es un *adword*, debemos tener en cuenta cómo es posible acceder al mismo. Pues bien, el *adword* o “palabra clave” (traducido del inglés) es un servicio prestado por el buscador más famoso del mundo: *Google*, el cual utilizamos, casi automáticamente, para poder encontrar todo tipo de información referida al ámbito cultural, deportivo, político, de espectáculos, académico, entre otros.

El referido buscador ofrece a sus usuarios una serie de enlaces a sitios o páginas Web, las cuales son visualizados por el usuario como un resultado esperado a la introducción de una o varias palabras. Este tipo de servicio, que es usado a diario por millones de personas, constituye el servicio gratuito que comúnmente ofrece cualquier buscador.

Frente a dicho servicio, existe uno en el cual se tiene que pagar para que la página Web a la cual quiero que accedan mis clientes tenga un resultado privilegiado, esto es, que aparezca en primera plana. Dicho servicio es conocido como *adwords*, servicio prestado por *Google*.

Por lo tanto, *Google* permite el uso de palabras clave, mediante el cual un usuario al hacer click en el mismo accederá a un enlace que le llevará a una página Web en la que la empresa y/o persona (usuario) que adquirió dicho *adword* promociona sus productos o servicios. Dicho enlace incluye además mensajes publicitarios introducidos por el anunciante adquirente del *adword*, por lo que cuando se realiza una búsqueda, por ejemplo: “artículos deportivos para jugar basketball”, aparece como resultado una serie de páginas Web referidas a la venta de dichos productos así como marcas que identifican dichos productos.

3 Blanca Torrubia, “La infracción del derecho de marca en Internet” [artículo en línea]. IDP. *Revista de Internet, Derecho y Política*. N° 9. (2009) 16.

No obstante, qué sucede cuando la palabra digitada (*adword*), elegida por el usuario de Internet (supongamos ¿que digitamos *CHICAGO BULLS*) coincide con una marca de la cual es titular un tercero? Cuestión controvertida que analizaremos a continuación a la luz de la jurisprudencia europea.

3.2 ¿Google infractor de marcas a través de su servicio de adwords?

Cabe señalar que el uso de *adwords* ha sido discutido en varias oportunidades en la jurisprudencia europea, en los que los titulares de marcas denunciaron a quienes utilizaron sus signos distintivos como palabras clave. Uno de ellos es el caso *Google France*, en el que se planteó si el uso de un *adword* puede infringir el derecho del titular de una marca y en el que también se discutió la responsabilidad de *Google*.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el Tribunal) ha emitido varias decisiones tratando de responder a dicha cuestión, como es el caso de la Sentencia del 23 de marzo de 2010, referida a los Expedientes C-236/08, C-237/08 y C-238/08, todos acumulados, conocido como *Google France*, el cual constituye el más representativo y donde se trata el tema en cuestión.

Para el Abogado General 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 marcas⁴, por lo que no constituye infracción al derecho de marca.

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. 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.⁵

Por lo tanto, a decir del profesor Carbajo⁶, 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*.

Hasta este punto podemos concluir que *Google* no infringiría derechos de propiedad industrial con la venta de *adwords*. No obstante, la situación es distinta en el caso del usuario que compra un *adword*.

En efecto, la cuestión recae entonces en saber si el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero la utilización de su propia marca como palabra clave para anunciar productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, lo que a su vez nos lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿Quién es el infractor? ¿Los usuarios anunciantes que hacen uso del servicio prestado por aquel?

4. La infracción de marcas por los usuarios anunciantes del servicio *Google AdWords*

En este punto, siguiendo el caso *Google France*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que los usuarios que adquieren *adwords*, que incluyen o coinciden con marcas de titularidad 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 directamente 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.

4 Fernando Cascón Carbajo, "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". *Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías* N° 5, (Enero - Junio 2011): 11.

5 Fernando Cascón Carbajo, "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". *Ob. cit.* p. 12.

6 Fernando Cascón Carbajo, "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". *Ob. cit.* p. 12.

Lo señalado anteriormente, determina que el usuario que compra *adwords* usando marcas de titularidad de terceros incurre en infracción, toda vez que sí se genera un riesgo de confusión, ya que se busca hacer referencia a los mismos productos o servicios que distingue la marca usada.

Ahora, en el caso español tenemos la sentencia emitida por el Juzgado Mercantil número 9 de Madrid de 2012, caso denominado "MASALTOS", el cual constituye la primera sentencia en España que prohíbe a un competidor utilizar una marca registrada como palabra clave o *adword* en buscadores de Internet. Esta sentencia estimó parcialmente la demanda presentada por la empresa Maherlo Iberica, propietaria de la marca "MASALTOS" y de la página Web "masaltos.com", contra Calzados Fernando García por infringir sus derechos marcarios.

En la referida sentencia el juez concluyó que la empresa demandada había hecho uso de las marcas de su competidora a través de Internet para que los usuarios de Internet pueda acceder su página Web, lo que generaba, según el Juzgado riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos.⁷

En efecto, en la referida sentencia se señaló lo siguiente:

" (...) La utilización por tanto de la expresión masaltos, no viene legitimada ni justificada por la necesidad de describir el producto comercializado, sino que supone una utilización de un signo idéntico al que la actora tiene registrado a su favor. Esa utilización comercial se realizaría para distinguir productos que el demandado pretende comercializar en su web, y además debemos considerar que afecta negativamente a la función identificadora de la marca del actor, en los términos reseñados por la doctrina del TJUE antes expuesta, sobre si luego en la página web de la demandada se vuelve a utilizar la expresión masaltos, tal como resulta del documento 7 aportado junto con la demanda.

28- En este sentido observamos cómo el cliente que en el buscador de Google, introduce la marca masaltos, ve como junto al enlace a la página del actor, aparece como enlace patrocinado la página del demandado, competidor directo que comercializa el mismo producto y en cuya se utiliza otra vez el mismo signo, esto es la expresión masalto, lo que en este caso carece de otra justificación, que la de introducir cierto confusioismo en el demandado. Además de ello y en cuanto también se utiliza la expresión más alto, actuación esta lícita y masalto como keywords en el SEO gratuito aparecería el enlace en el mismo sistema, bien es cierto que también aparecería por introducir en su página web la expresión "más altos" separada. Junto a la utilización de la expresión "masaltos" como keyword, el demandado utiliza igualmente el mismo término en su web que remitiría a www.hiplus.com/masaltos en donde se recoge la siguiente frase "Hiplus- Hombres MASALTOS. Zapatos con alzas para ser MASALTOS". Esta frase es distinta de la que igualmente aparece en el website, en el que se utiliza la expresión más altos, con la misma frase y respecto de la que no se considera infringido el derecho marcario del actor, es por el contrario la utilización de una expresión que no realiza ya la función descriptiva y cuyo uso ya viene legitimado en la necesidad de evitar que se monopolicen términos de esa naturaleza, lo que permite afirmar que se está vulnerando el derecho de exclusiva. (...)"

Cabe señalar que esta decisión siguió la línea establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos *Louis Vuitton-Google*, y *eBay-L'Oreal*, según la cual el propietario de una marca puede prohibir a un tercero usar su marca como palabra clave para realizar campañas publicitarias.

En ese sentido, la resolución comentada es la primera resolución española en que se determina la responsabilidad por parte de un empresario o competidor en el uso de una marca como *adword*.

5. Sobre la responsabilidad o exoneración de responsabilidad de Google, en cuanto prestador de servicios de intermediación consistentes en el alojamiento de datos en Internet

En este punto expondremos la cuestión sobre si existe responsabilidad de *Google* como prestador de servicios de la sociedad de la información. Para ello, debemos entender qué significa dicho elemento. Sobre el particular, resulta relevante encontrar la definición del mismo en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del consejo, del 8 de junio del 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la Sociedad de la Información, en particular el comercio electrónico en el Mercado Interior, conocida como la Directiva sobre el Comercio Electrónico. Esta, en su parte preliminar numeral 18, señala lo siguiente:

"Los servicios de la sociedad de la información cubren una amplia variedad de actividades económicas que se desarrollan en línea; dichas actividades en particular consisten en la venta de mercancías en línea. Las actividades como la entrega de mercancías en sí misma o la prestación de servicios fuera de la línea no están cubiertas. Los

⁷ Sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid N° 879/2010 22-12-2011. Disponible en: <http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/civil/sentencia-juzgado-de-lo-mercantil-provincia-de-madrid-num-8792010-22-12-2011>.

servicios de la sociedad de la información no se limitan únicamente a servicios que dan lugar a la contratación en línea, sino también, en la medida en que representan una actividad económica, son extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, como aquéllos que consisten en ofrecer información en línea o comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos. Los servicios de la sociedad de la información cubren también servicios consistentes en transmitir información a través de una red de comunicación, o albergar información facilitada por el destinatario del servicio”⁸

En ese sentido, el tema principal radica en determinar si Google en su condición de alojador de informaciones u operador de motores de búsqueda y servicios de enlace, a través del servicio de *adwords*, se puede beneficiar del régimen de exención de responsabilidad previsto en la normativa comunitaria (art. 14 Directiva de comercio electrónico), citada en el párrafo precedente, el cual señala lo siguiente:

“Alojamiento de datos

1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,

b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible

2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del prestador de servicios.

3. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios de poner fin a una infracción o impedir la, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos.”

Al respecto, el Tribunal Europeo en el caso *Google France* señaló que el hecho de que el buscador *Google* cobre por poner a disposición de sus usuarios palabras clave con marcas de terceros, no es suficiente para determinar que tiene conocimiento de las palabras que solicitan sus clientes, y que por ello no se le aplique la exención de responsabilidad citada anteriormente.

En el caso *L'oreal vs eBay*, el Tribunal Europeo mediante sentencia del 12 de julio de 2011 (Expediente C-324/09) volvió a pronunciarse sobre el tema en cuestión, toda vez que el Reino Unido solicitó al referido tribunal que se emita opinión respecto de si a *Ebay* le resulta de aplicación la exoneración de responsabilidad dispuesta en el Art. 14 de la Directiva 2000/31 sobre Comercio Electrónico, en cuanto al tema del alojamiento de datos y si se debe declarar responsable a *ebay* si es que tiene conocimiento de la infracción a los derechos de marca de *L'oreal*.

El caso *L'Oreal vs ebay* es importante porque reconoce la responsabilidad del prestador de servicios (*ebay*) siempre y cuando sea más que un intermediario y tenga un papel activo en la promoción de la marca del denunciante o titular afectado. Solo en ese supuesto, se debe reconocer la responsabilidad del supuesto intermediario (*ebay*).

Se estableció que si el supuesto fuese que *ebay* no tenía conocimiento de la infracción cometida o sino participaba en la difusión de la comercialización, esto es, un papel neutral, recién allí podría acogerse a la exención de responsabilidad prevista en el Artículo 14 de la Directiva 2000/31.

El caso *ebay*, a diferencia del caso *Google France*, ejerció un control directo e intencionado sobre el contenido de las informaciones (ofertas de venta) almacenadas en su sitio en línea y por lo tanto incurrió en infracción a los derechos de marca.

Ahora, si bien en el Perú aún no se ha presentado una denuncia por el uso de *adwords*, nos llama la atención cómo resolvería la Autoridad Administrativa si por ejemplo un empresario adquiere o solicita como *adword* a *Google Perú* una marca de titularidad de un tercero.

Los precedentes indicados hacen referencia a que existe infracción por el uso indebido de marcas. Sin embargo, a nuestro entender consideramos que en ningún caso se ha llevado a cabo un análisis completo

8 Disponible en: <http://campus.usal.es/~derinfo/derinfo/CE/DIRCOMEL.HTM>

de la relación contractual que se genera con la celebración de un contrato de explotación comercial de un *adword*, esto es, entre *Google* y el empresario que adquiere un *adword*.

En efecto, si nos tocara resolver un caso en el que se discute la presunta infracción de una marca por el uso de un *adword*, introduciríamos una variable en el análisis de la infracción de los derechos de propiedad industrial: que en todos los casos en que se comercializa un *adword* estamos frente a la celebración de un contrato donde las partes se ponen de acuerdo y pactan cláusulas de explotación de una marca ajena como punto de referencia para direccionar las búsquedas. Este contrato tiene como objeto el uso de una o varias marcas debidamente registradas respecto de las cuales existe un derecho de exclusiva vigente.

De este modo, el contrato infractor consiste en que el objeto del mismo encierra una infracción al derecho de marcas. Debe tenerse presente que en el Perú los registros de la propiedad industrial son públicos, esto implica que nadie puede invocar el desconocimiento de los mismos, por lo que ninguna de las partes (incluido *Google*) podría alegar directa o indirectamente una excepción de responsabilidad bajo cualquier circunstancia pues las normas de orden público impide que se pacte o se contrate vulnerando su naturaleza jurídica.

En consecuencia, a diferencia de lo resuelto por las cortes europeas, consideramos que sí cabe la cuestión de replantear la responsabilidad de *Google*, toda vez que esta cuando pone a disposición una marca como *adword*, tiene pleno conocimiento de que la misma pertenece a un tercero, por lo que sí estaría jugando un rol activo, y sería susceptible de sanción. Pues bien, quedaremos a la espera de que llegue un caso como este a nuestros tribunales y se resuelva con la lucidez que corresponda.

6. Conclusiones

El uso de los denominados *adwords* como un servicio constituye una de las tantas modalidades en Internet mediante las cuales se pueden hacer uso indebido de signos distintivos que pertenecen a terceros. En principio un motor de búsqueda como prestador de servicios de la sociedad de la información, si bien no se encontraría dentro del supuesto de infractor al no hacer uso de signos distintivos para distinguir sus servicios, sí juega un papel crucial en esta nueva modalidad de infracción de marcas, respecto de aquellos que compran o alquilan palabras para poder identificar sus negocios. En el desarrollo de esta hipótesis este caso resultó fundamental lo expuesto y sentado en el caso *Google France*.

Si bien, en principio, un motor de búsqueda no hace un uso con carácter distintivo de los signos que pone a disposición por medio de los *adwords*, su conducta puede estar incurso en responsabilidad si es que no se demuestra que su actuación es exclusivamente técnica, limitándose de manera neutral al alojamiento y transmisión de informaciones; y 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.

En ese sentido, si el comportamiento de *Google* va más allá de ser un simple intermediario, en el alojamiento, búsqueda o enlace de informaciones, no se le aplicará el régimen de exención de responsabilidad previsto en la Directiva 200/31/CE Directiva del Comercio Electrónico y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, de España (LSSICE).

En el caso peruano, aun no se ha presentado un supuesto en el que el titular de una marca interponga una acción por infracción contra *Google Perú* o contra un usuario anunciante por la compra de *adwords*, que contengan un signo de un tercero titular. La posibilidad está abierta y creemos que aumentará en tanto se desarrolle el comercio electrónico en nuestro país, cuando ello ocurra no cabe duda que servirán de mucho los precedentes expuestos en este artículo.

7. Bibliografía

Cascon Carbajo, Fernando. 2011. 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. *Derecho y Nuevas Tecnologías*.

Cascon Carbajo, Fernando. 2011. 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. *Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías* N° 5, (Enero - Junio).

INFOCURIA. Página referida a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y El Abogado General, <http://www.garrigues.com/es/publicaciones/articulos/Paginas/Infraccion-de-marcas-mediante-la-publicidad-en-internet.aspx>. (Consultada el 20 de marzo de 2017)

San Martín, María Jesús. "El posicionamiento del TJCE frente a Google AdWords, la publicidad por palabras clave y lo defendido en su momento por su Abogado General", http://www.uaipit.com/files/publicaciones/1301576799_ARTICULO_GOOGLE_ADWORDS_final.pdf (Consultada el 15 de febrero de 2017)

Torrubia, Blanca. 2009. La infracción del derecho de marca en Internet» [artículo en línea]. IDP. *Revista de Internet, Derecho y Política*, N° 9.