



Uso de marcas de terceros competidores en Google ads sin autorización en el Perú ¿infracción marcaría o acto de competencia desleal?

Perú: unauthorized use of third party´s trademarks on “Google ads” A trademark infringement or an act of unfair competition?

Alex Sosa*

Pontificia Universidad Católica del Perú

Resumen:

En el actual mercado de publicidad online los agentes económicos buscan desviar la demanda de los consumidores hacia sus ofertas a través del uso de publicidad programática. Una de las más persuasivas y efectivas es el uso de Google Ads. En el presente artículo analizaremos si el uso de marcas de terceros competidores como keywords en dicha plataforma constituyen actos de competencia desleal o infracción marcaría.

Abstract:

In the current online advertising market, economic operators seek to divert demand of consumers to their offers through programmatic advertising. One of the most persuasive and effective is Google Ads. In this article, we shall analyse whether the unauthorized use of third-party trademarks as keywords on “Google Ads” constitute an act of unfair competition or a trademark infringement.

Palabras clave:

Protección al Consumidor – Competencia desleal – Publicidad – Metatags – Keywords – Signos distintivos

Keywords:

Consumer Protection – Unfair competition – Advertising – Metatags – Keywords – Trademark

Sumario:

1. Introducción: la publicidad online en motores de búsqueda – 2. ¿Qué son los keywords en Google Ads y qué son los metatags? – 3. ¿Es una infracción marcaría? – 4. ¿Estamos frente a un acto de competencia desleal? – 5. Reflexión final – 6. Bibliografía

* Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado *Summa Cum Laude* por la Universidad de Lima. Es docente en la PUCP, UPC, UP, USMP y Universidad Científica. Se desempeñó como consejero del Estudio Diez Canseco - Competencia & PI y fue Jefe Legal del Área de Competencia y Relaciones de Consumo de AMÉRICA MOVIL PERÚ (CLARO). Anteriormente, ocupó los cargos de Jefe Académico del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico y Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Ética del CONAR. Contacto: alexsosa9@gmail.com
El autor agradece a Ana Lucía Poletti y Jazmín Martínez por la revisión del presente artículo, sin embargo, se hace completamente responsable de cualquier error que pueda existir en el mismo.

1. Introducción: la publicidad online en motores de búsqueda

No es una novedad afirmar que, en la actualidad, la mayor cantidad de transacciones comerciales se concretan de forma *online*. Esta es una realidad que no debemos de ignorar, máxime si las decisiones de consumo del 94% de peruanos se realiza sobre la base de lo que investiga en internet¹. Y es que, si se detienen un momento a reflexionar, todos los días tomamos decisiones y le consultamos al buscador de Google, por encima incluso que amistades o familiares, sobre las dudas que tenemos, sobre el restaurante que queremos elegir, recomendaciones de productos, si queremos comprar tickets de viaje o promociones, etc.

Los consumidores cada día nos encontramos más informados gracias al referido buscador (que es el más completo de los que existen) y las empresas cada día utilizan más la publicidad online en redes sociales, pues saben que la mayor parte de la humanidad invierte más tiempo conectado a Internet que viendo televisión o escuchando radio como solía hacerlo hace 10 años atrás. A estas alturas, no cabe duda que los medios de información y mecanismos publicitarios para captar la atención de los usuarios de todo el mundo están liderados por los motores de búsqueda (Google, Yahoo, entre otros), sitios web, redes sociales, aplicaciones y plataformas virtuales en general.

A nivel global, las autoridades de competencia le han dado especial relevancia al estudio de estrategias de marketing de agentes económicos en la web, toda vez que, tan solo en el año 2017, el 41% del monto gastado a nivel mundial en publicidad (quinientos ocho billones de dólares), fue destinada a publicidad en medios digitales². Ello, debido al elevado nivel de persuasión que genera la publicidad digital en los consumidores.

De todos los motores de búsqueda, Google es el más usado en el Perú y el mundo³, por lo que nos encontramos en un punto tal que, si la oferta comercial no aparece en las búsquedas que realicemos en Google, es como si dicha oferta no existiera en el mundo real.

Incluso, no basta solo con encontrarse en Internet y que el motor de búsqueda lo pueda brindar como resultado, además, debe figurar en la primera página de los resultados que arroje Google, pues los consumidores no tienen como costumbre visitar la segunda página de los resultados (menos la tercera, cuarta, quinta, etc.)⁴

Lo anterior, genera que las empresas realicen estrategias de marketing que les permita aparecer en los mejores resultados del referido motor de búsqueda, objetivo que puede lograrse de una forma orgánica (gratuita) si realizan una estrategia de marketing *online* denominada *Search Engine Optimization* (SEO) a través de la cual, con el uso correcto y eficiente de *metatags*⁵ en combinación con la calidad de la página (*pagerank*⁶), entre otros factores, permitirán a los “robots” (denominadas arañas) de Google encontrar las mejores opciones de páginas web de acuerdo a las palabras utilizadas en la búsqueda y colocarla en los primeros lugares de los resultados entre todas las web que se encuentran indexadas en el buscador.

Lo que se busca con esta estrategia de marketing es que la página web aparezca de forma gratuita entre los primeros resultados, sin embargo, también existe una forma a través de la cual podemos comprar audiencias publicitarias por búsqueda en Google y aparecer en la primera página de los resultados del motor de búsqueda (recuerden que los primeros resultados de las búsquedas siempre tienen la indicación “anuncio”, pues son enlaces patrocinados). Ello se realiza a través de la estrategia

1 DIARIO EL COMERCIO

94% de peruanos decide compras basado en investigación de Internet. Consulta: 27 de julio de 2019. <https://elcomercio.pe/economia/peru/google-94-peruanos-decide-compra-basado-investiga-internet-noticia-549163>

2 MAGNA, Advertising Forecast Report-Winter Update. 4 de diciembre de 2017.

3 En: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-45661641>. Consulta: 27 de julio de 2019.

4 En efecto, **los resultados de la primera página de Google se llevan el 91,5% de los clicks en resultados y por tanto del tráfico desde el buscador**. Los resultados de la segunda página el 4,8%, los de la tercera un 1,1% y a partir de ahí entre el 0,1% y 0,2%. **Por tanto si no estás en la primera página, no existes**. Más información en <https://www.apasionadosdelmarketing.es/si-estas-en-la-segunda-pagina-de-google-no-existes/>

5 Los metatags son códigos escritos en lenguaje HTML que sirven para que los distintos buscadores sepan **de qué trata una determinada página web**. Es decir, su objetivo es que Google entienda el contenido de dicha página y pueda ubicarla dentro de todas sus páginas indexadas a fin de brindar los mejores resultados de acuerdo a las búsquedas que realicen los consumidores (y las palabras clave que hayan utilizado en su búsqueda). Son etiquetas que no ve el usuario de una web, sino que **se insertan en su código fuente. DOBLEMENTE**. Consulta: 27 de julio de 2019. <https://www.doblemente.com/que-meta-tags-debo-colocar-para-posicionar-mi-web/>

6 OMDREAM. *Cómo funciona el algoritmo de Google*. Consulta: 28 de julio de 2019. <https://www.omdream.com/como-funciona-el-algoritmo-de-google/>

de marketing SEM (*Search Engine Marketing*) que, en líneas generales, hace uso de la herramienta de Google Ads (antes Google Adwords)⁷.

Así, los anunciantes pueden aparecer primeros en los resultados de Google a través de métodos que, en principio, no tienen nada de ilícito y es una correcta forma de competir sobre la base de la eficiencia. Sin embargo, el punto controvertido en el uso de Google Ads radica en el empleo de signos distintivos de terceros como *keywords* o palabras clave para la búsqueda que vayan a realizar los consumidores, toda vez que dicho uso no autorizado podría realizarse con el objeto de salir en la primera página de resultados cuando los consumidores busquen la marca del competidor mejor posicionado en Google. La gran pregunta es si dicho uso constituye una infracción marcaria, un acto de competencia desleal, o se trata, simplemente, de una conducta comercial que no distorsiona de ninguna manera la competencia y que, todo lo contrario, la hace más dinámica incrementando la información en el mercado y, por ende, reduciendo costos de transacción (en tiempo de búsqueda) de los consumidores.

El análisis de esta controversia solo es novedoso en el Perú, que recién en el año 2018 ha tenido su primer pronunciamiento, toda vez que se discute en tribunales europeos y norteamericanos desde hace casi 10 años.

Así, el propósito de este trabajo será determinar si, de acuerdo con nuestras normas de Propiedad Intelectual y Competencia Desleal, el uso de marcas de terceros sin autorización en plataformas como Google Ads es ilícito o no. Para tales efectos, analizaremos diversos pronunciamientos relevantes sobre el uso de marcas de terceros como *keywords* en tribunales extranjeros y posiciones encontradas de la doctrina.

2. ¿Qué son los keywords en Google Ads y qué son los metatags?

Los *metatags* son códigos escritos en lenguaje HTML y que sirven para que los distintos buscadores sepan de qué trata una determinada página web⁸. Por ejemplo, en el caso de Google, son estos *metatags* los que van a permitir que cada vez que se haga una búsqueda en el referido motor, los robots puedan ubicar los mejores resultados en todas las webs que se encuentran indexadas en Google.

Los *metatags* pueden estar formados por palabras de uso diario o por marcas. Funciona como una especie de uso de *hashtags* (donde se condensa la información que quiere consignar el operador económico) con información que permite que el algoritmo de Google pueda usarlos para determinar si la página se acomoda dentro de los mejores resultados que podría arrojar conforme a las palabras usadas en la búsqueda del usuario. Obviamente, el dueño del sitio usará como *metatags* lo que el usuario ha de escribir en el buscador para llegar a los sitios que le interesan, y así puede elegir términos que tengan relación con la oferta que pone a disposición del mercado o incluso, otros términos, que, si bien pueden no tener relación con la oferta, pueden ayudar a la página a salir en los primeros resultados de una búsqueda. De esta manera, el dueño del sitio tendrá una mayor coincidencia con lo que el usuario desea encontrar⁹.

Existen diversos tipos de *metatags*, desde los que sirven para ponerle un título a la página o detallan el contenido de esta, hasta los que sirven para que la web no permita traducciones, indique localización o simplemente permita a la web adaptarse al formato de un smartphone para poder ser visitado desde ese tipo de soporte¹⁰. En esa misma línea LÓPEZ JIMÉNEZ señala lo siguiente respecto de los *metatags*:

“Las páginas que componen la World Wide Web pueden ser vistas desde un doble punto de vista. Por un lado, aquel conjunto de fotos, sonidos y textos que aparecen proyectadas en el ordenador del usuario de Internet, al acceder a la página web, y, por otro, su código fuente, que corresponde a la programación que permite al ordenador interpretar como un hipertexto la información a la que accede a través de la Red. Dicho código fuente está escrito en HTML -Hyper Text Markup Language-, que consiste en una cantidad de órdenes construidas en un lenguaje sencillo que normalmente aparece oculto a la vista del usuario -salvo que el interesado decida visualizarlo mediante la opción adecuada de su navegador-.

En otras palabras, mientras el usuario observa en su pantalla cierta información, el verdadero contenido de la página Web permanece invisible y es “comprendido” solo por el ordenador, a fin de configurar la información recibida como un hipertexto. En este último plano, cobran sentido las denominadas metaetiquetas. Estas últimas -también denominadas metatags, metanames o metalinks-, aunque han sido definidas como

7 Herramienta publicitaria de Google, que combina la puja económica con la nota de calidad para aparecer en los primeros sitios, a través del uso de palabras clave o *keywords*.

8 DOBLEMENTE. *Qué metatags debo colocar para posicionar mi web*. Consulta: 30 de julio de 2019. <https://www.doblemente.com/que-meta-tags-debo-colocar-para-posicionar-mi-web/>

9 Jorge Otamendi, “Ley de marcas. Metatags y keywords”, *La Ley* (2012-B), 2.

10 NORFIPC. *Importancia de usar metatags*. Consulta: 30 de julio de 2019. <https://norfipc.com/web/usar-metatags-importancia.html>

*palabras clave que se introducen en un apartado específico del código fuente de un documento HTML para describir su contenido, su denominación más rigurosa sería la de etiquetas especiales de HTML que se insertan al principio de cada página, con formato meta/name, cuya utilidad estriba en recoger, en la propia página Web, determinados datos fundamentales para permitir la indexación de cada página en las bases de datos de los buscadores*¹¹.

Ciertamente, los *metatags* se encuentran ubicados en el código fuente de las páginas web por lo que no podemos verlos a simple vista, pero como hemos comentado, su ubicación es relevante para que los buscadores puedan hallar los mejores resultados de acuerdo con lo que estamos buscando. Así, según las palabras que utilice el usuario al momento de usar el motor de búsqueda, el algoritmo de la plataforma buscará los mejores resultados en todas sus páginas indexadas, conforme a la información que tenga en su código fuente a través del uso de *metatags*. De este modo, estas “etiquetas” terminan funcionando como una especie de foco de atención para los “robots” de la plataforma que realizan la búsqueda¹².

Es importante precisar que cuando hacemos búsquedas en motores de búsqueda como Google o Yahoo, en realidad no estamos buscando en la totalidad de información que comprende el Internet. Estamos solo buscando en el índice de páginas web con las que cuenta dicho motor de búsqueda. Así, cada vez que realicemos una búsqueda en Google, por dar el ejemplo del más usado, estamos buscando en sus millones de páginas web que tiene indexadas a nivel mundial. Son más de 200 factores lo que componen el algoritmo de Google y están diseñados para brindarnos los mejores resultados de acuerdo a las palabras que utilicemos en la búsqueda.

Así, si nosotros realizamos, por ejemplo, una búsqueda utilizando las palabras **comprar zapatillas para correr baratas**, las arañas o robots de Google realizarán la búsqueda en la totalidad de páginas web que se encuentran indexadas en dicha plataforma. Como se imaginarán, pueden existir millones de resultados a nivel mundial para dicha búsqueda y no todos los resultados me van a servir (por ejemplo, no me serviría ver como resultado una tienda en Buenos Aires si estoy en Lima). Es ahí donde cobra relevancia el algoritmo de Google y los *metatags*. Recuerden que los *metatags* son etiquetas con información del contenido de la página y oferta, que permiten que el motor de búsqueda pueda arrojar los mejores resultados. Así, gracias a ellas, Google reconocerá, por la exactitud del *metatag* de título, descripción, zona geográfica, idioma y diversos factores (recuerden que son más de 200), cuáles son las mejores opciones para el usuario.

Dichos resultados son lo que se conoce como resultados orgánicos o gratuitos. Los titulares de dichas páginas web no han pagado ni un solo centavo a Google por salir en los primeros lugares de los resultados. Ello es en virtud del correcto y buen uso de los *metatags*. Por ello existe toda la corriente de marketing SEO que busca posicionar páginas web sin pagar por publicidad *online*.

En el otro lado de la vereda tenemos la estrategia de marketing SEM, que no es otra cosa que la gestión y uso de los resultados patrocinados o publicitarios que puede arrojar el motor de búsqueda Google¹³. Es aquí donde cobra relevancia Google Ads que es la herramienta que genera más del 90% de ingresos a Google en la actualidad. A través de Google Ads, los anunciantes compran palabras clave o *keywords* que permitirán que su publicidad salga como resultado patrocinado si un usuario hace uso de dichas palabras en su búsqueda.

La publicidad de Google Ads funciona a modo de subasta. Se puja por las palabras clave en tiempo real y el algoritmo de Google establecerá los resultados de acuerdo a varios factores como la relevancia de la palabra clave con la búsqueda (*quality score*), el *page rank* de la página (nota de calidad, que se determina si

11 David López Jiménez, *La publicidad en Internet. Regulación y autorregulación* (Navarra: Editorial Aranzandi, 2013), 152-153.

12 Carlos Amunátegui Perelló, “Los metatags en el comercio electrónico: un análisis de la jurisprudencia norteamericana y la doctrina española”, *Revista Chilena de Derecho*, vol. 33, N° 2 (2006): 246-247.

13 Según LÓPEZ JIMÉNEZ: “A diferencia de los resultados naturales, los enlaces patrocinados aparecen porque los anunciantes han abonado cierta cantidad pecuniaria al motor de búsqueda para que sus links figuren cuando el usuario escriba ciertos términos de búsqueda -que serán palabras clave contratadas-.

Los enlaces patrocinados podrán figurar en la parte derecha de la pantalla -Side Ad-, junto a los resultados naturales de la búsqueda, o en la parte superior -top-Ad- o dicho de otra manera, sobre los propios resultados naturales.

(...)

Ahora bien, el orden de aparición de los enlaces patrocinados obedece a diversos criterios, cuales, entre otros, son: el precio máximo que cada anunciante se ha comprometido a abonar -pay per click-; el número de veces que los enlaces son clicados por los internautas; y, finalmente, la calidad que Google atribuye al enlace en cuestión.

(...)

*Es relevante especificar que el sistema que analizamos funciona de manera automática, dado que son los propios anunciantes los que seleccionan las palabras clave redactan el contenido del mensaje comercial e insertan el link promocional a su sitio Web. López Jiménez, *La publicidad en internet...*, 164-166.*

el usuario puede encontrar exactamente lo que está buscando o si la página carga rápido o no, por dar unos ejemplos) y otros como el CTR (cantidad de visitas que ha recibido la web). Es en virtud de dichos factores que Google determina si es o no un buen anunciante y premia o penaliza el anuncio que se pretende difundir¹⁴.

Una de las características particulares de la publicidad a través de Google Ads es que se trata de un sistema de publicidad de pago por clic. Es decir, se le paga a Google por la cantidad de veces que el usuario le da clic al anuncio y es el anunciante es el que establece cuánto es el máximo que está dispuesto a pagar por clic¹⁵. Así, a decir de OTAMENDI, *“estos espacios no tienen un precio fijo, éste varía según la posición y cantidad de gente que haya seleccionado esa o esas palabras clave para publicitar ese mismo día entre otras. Cuantos más hoteles o empresas quieran publicitar con la palabra “Hoteles Bariloche”, más cara será esta keyword. Lo interesante es que Google cobra únicamente si un internauta hace clic en la publicidad y luego ingresa al link del hotel. En este caso la publicidad puede ser vista una o mil veces, pero sólo se cobrará por cada vez que se ingrese en el sitio publicitado.”*¹⁶

Para ejemplificar todo lo anterior, invitamos a nuestros lectores a simular una búsqueda en Google en la que utilizaremos las siguientes palabras clave: **comprar zapatillas para correr baratas**. Como podrán apreciar del resultado, esas palabras clave permitirán a Google brindarnos dos tipos de resultados: los publicitarios, que se reconocerán por la advertencia “anuncio” y los orgánicos o gratuitos¹⁷.

A este punto, ya podemos reconocer la importancia de los *metatags* y *keywords* para posicionar ofertas comerciales en los motores de búsqueda, sea de forma gratuita o de forma pagada. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿qué sucede si uso marcas de terceros como *metatags* o *keywords* para posicionar mi página en los primeros resultados?¹⁸

14 Más información sobre la puja por publicidad en Google Ads en el siguiente link: <https://www.youtube.com/watch?v=vVWYGjTsdXw> (página consultada el 30 de julio de 2019)

15 Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia contenida en el Asunto C323/09 el uso de keywords en Google Ads funciona de la siguiente manera:

“Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras en el buscador Google, éste muestra los sitios web que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los denominados resultados «naturales» de la búsqueda.

Por otra parte, el servicio remunerado de referenciación «AdWords» de Google permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en caso de que coincidan con las introducidas por el internauta en el buscador, aparezca en pantalla un enlace promocional hacia su sitio web. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra, bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica antes mencionada.

El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en función del «precio máximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el servicio de referenciación de Google y del número de veces que los internautas pulsen en dicho enlace.

La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio máximo por clic, del número de veces que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.”

16 Otamendi, “Ley de marcas...”, 2.

17 *“The unpaid content of the search results page comes from an algorithm that tries to deliver the most relevant results based on the keywords the consumer has typed in. The paid content of the search results page comes from a different algorithm that considers both the relevance of the advertisement to the user’s query and the maximum amount an advertiser is willing to pay for specific keywords. The algorithm determines how many ads to place on the search results page and where to place them”* Elisa V. Mariscal & David S. Evans, “The Role of Keyword Advertising in Competition among Rival Brands” (Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper No. 619, 2012) P. 4.

18 CAVERO se hace la misma pregunta y señala lo siguiente: *“Un metatag es una palabra o frase que el responsable de una página web introduce en el código fuente de la misma para ayudar a los buscadores como Google o Yahoo a saber cuál es su contenido, de modo que las búsquedas que contengan tal palabra o frase arrojen como resultado a la página que contiene el metatag. Así, los metatags sirven para informar a los consumidores –a través de los buscadores- sobre el contenido más relevante de la página, así como para especificar cierta información técnica de la cual pueden valerse los navegadores para mostrar la página, como el grupo de caracteres usado, tiempo de expiración del contenido, posibilidad de dejar la página en “cache” o calificar el contenido del sitio (“para adultos”, “violento”, etc.). Pero, como en el fondo son una declaración del propietario de la página, puede ocurrir que no respondan al contenido real, o a la verdadera relevancia. Por ejemplo, si el dueño de la marca X (competidora de la marca Y) introduce como metatag de su página web la palabra o frase “Y”, las personas que están buscando páginas relacionadas con la marca Y, obtendrán dentro de los resultados de su búsqueda la página que en realidad pertenece a X.*

Los Keywords, también llamados AdWords, son herramientas comerciales que forman parte importante del negocio de las empresas de buscadores como Google o Yahoo, y en realidad de cualquier página, blog o portal que tenga una herramienta y una funcionalidad de búsqueda, como YouTube, Blogger, Facebook o Twitter. El servicio de keywords permite que cualquier persona pueda comprar un aviso publicitario que aparece en la pantalla cada vez que se realiza una determinada búsqueda que coincide con la “palabra clave” contratada. Si usted nota que cada vez que hace una búsqueda de X le aparece (no entre los resultados mismos de la búsqueda, pero sí en la misma página) un aviso publicitario, eso es producto de un keyword.” Enrique Caverro, “¿Ojos que no ven, corazón que no siente? El uso de Keywords y Metatags en la publicidad por internet”, *Actualidad Jurídica* N° 229 (2012): 1-3.

3. ¿Es una infracción marcaria?

Para responder esta interrogante es importante no ser categóricos porque pueden darse varios supuestos. Imaginemos que igual queremos seguir buscando zapatillas para correr, pero ahora buscamos unas con una marca específica. Digamos que Nike. Entonces, nuestras palabras de búsqueda podrían ser las siguientes: **comprar zapatillas NIKE para correr baratas**, lo cual nos podría arrojar como resultado, por encima de la tienda oficial de NIKE, tiendas como LINEO (imaginemos que patrocinado) o MERCADO LIBRE (imaginemos que orgánico).

En dicho caso particular, podemos presumir que ambas han utilizado la marca NIKE como *keyword* en Google Ads y como *metatag*, respectivamente, pero ello no significa que el uso constituya una infracción al derecho de exclusiva del titular de la marca NIKE, toda vez que el uso de dicha marca puede haber sido realizado de buena fe y con el claro objeto de trasladar información a los consumidores. Recordemos que ello es completamente lícito en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, que establece lo siguiente:

“El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.”

En el ejemplo anterior, podemos claramente apreciar que LINEO y MERCADO LIBRE no han utilizado el signo NIKE a título de marca para distinguir sus propios productos. El uso de dicha marca en su código fuente o palabra clave permite a los consumidores informarse que ambas páginas venden zapatillas NIKE, que es justamente lo que está buscando.

De ninguna manera podríamos concluir que los consumidores serían inducidos a error respecto del origen empresarial de la marca NIKE o que podría existir algún tipo de riesgo de asociación engañoso, toda vez que ambas páginas están comercializando lícitamente un producto original. Tampoco creemos que a los titulares de la marca NIKE pueda incomodarles esta situación, pues al final están vendiendo sus productos y es probable que cuenten con algún tipo de acuerdo o vínculo comercial en la venta de zapatillas.

El problema posiblemente salta a la vista si cambiamos el ejemplo y ahora, zapatillas “pepito”, que acaba de ingresar al mercado, decide comprar como palabra clave en Google Ads la marca NIKE o usa dicha marca en el *metatag* que describe el contenido de su página (en el código fuente). ¿sería una infracción al derecho de exclusiva de NIKE? De la revisión de los supuestos de infracción contenidos en el artículo 155 de la Decisión 486, podríamos, preliminarmente, señalar que el caso planteado podría reprimirse sobre la base de lo establecido en el inciso d). Veamos si ello es correcto.

El artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 señala que el titular de la marca tiene el derecho de impedir el uso a terceros de su marca cuando, sin su consentimiento, usan 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. Es importante precisar que, para que se produzca esta infracción, deben concurrir dos elementos:

(i) el uso en el comercio de la marca ajena; y, (ii) que dicho uso sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación.

De la forma como hemos planteado el caso del ejemplo, el uso de la marca ajena se realiza a través de una plataforma publicitaria como Google Ads con la estrategia SEM o se usa en los *metatags* contenidos en el código fuente de la página web (estrategia SEO). En ambos casos, nos queda claro que la finalidad objetiva del uso es el concurrir en el mercado, difundiendo o promocionando sus propias prestaciones, por lo que sí se hace un uso en el comercio de la marca de tercero y se cumple con el uso en el comercio de la marca ajena.

Es con el segundo supuesto (que el uso sea susceptible de causar confusión o asociación), con el que empieza realmente lo controvertido, toda vez que la doctrina no es pacífica en considerar si tal uso es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación. Y es que en el ejemplo que nos planteamos, vemos poco probable que un consumidor considere de los resultados en la búsqueda de Google, que el hecho de que “zapatillas pepito” salga en la primera página de sus resultados sea consecuencia de provenir del mismo

origen empresarial o que dicha marca tenga un vínculo comercial con NIKE. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no existiría riesgo de confusión ni de asociación marcaria.

Sin perjuicio de lo antes señalado, podemos seguir complicando los ejemplos y llegar a zonas grises donde sería más complicado establecer si se trata de una infracción o no y de qué tipo. Por ejemplo, imagínense que la tienda por departamento RIPLEY utilice como *metatags* o compre en calidad de *keywords*, las siguientes marcas: NIKE, PUMA, REEBOK, las cuales vende conjuntamente con su marca de zapatillas deportivas de marca blanca (INDEX, por ejemplo). En este caso, si un consumidor busca zapatillas deportivas marca NIKE en el buscador de Google, lo más probable es que en los primeros resultados salga la página de RIPLEY, a través de la cual podrá comprar las zapatillas de la marca que estaba buscando o comprar las zapatillas de marca blanca que pueden estar más baratas.

Como habrá podido apreciar nuestro lector, la controversia no es tan sencilla. Sobre el particular, LÓPEZ JIMÉNEZ señala que:

“Una práctica, en principio, lícita, que acabamos de enunciar, está vinculada con los sitios Web que distribuyen productos que están distinguidos por marcas que pertenecen a terceros. Podría plantearse la duda de si los titulares de tales sitios Web pueden emplear, como metaetiqueta, las marcas de los productos que distribuyen. Así, podría afirmarse, de acuerdo con la doctrina que se ha ocupado sobre el particular, que, como regla general, los distribuidores pueden hacer uso, como metaetiqueta, de la marca ajena de los productos salvo que el titular de la marca prohíba, de manera expresa, que el tercero utilice su signo distintivo a modo de metaetiqueta. Cuestión muy diferente sería el supuesto de que los productos distribuidos fueran falsificaciones.”¹⁹

Es así que el referido autor concluye que existirá una infracción marcaria en el uso de *metatags* cuando concurren los siguientes 3 requisitos: “1) la metaetiqueta desempeñe esta función distintiva en el tráfico económico virtual; 2) ésta se identifique con el elemento denominativo de una marca o nombre comercial cuya titularidad sea ostentada por un tercero; 3) los productos o servicios distinguidos por la misma sean idénticos o similares a los diferenciados por el signo cuya titularidad ostenta un tercero.”²⁰ En este caso en particular, nos inclinaremos más a afirmar que no existiría infracción marcaria, ya que no se generaría un riesgo de confusión en la medida que los consumidores puedan diferenciar en la página web la marca blanca de la empresa con el resto de marcas posicionadas en el mercado. De hecho, en el ejemplo planteado, el uso de la marca de terceros en el código fuente de la web termina generando más información para los consumidores quienes tendrán una alternativa más si desean comprar una zapatilla (y posiblemente más económica), por lo tanto, cumple con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 157 de Decisión 486²¹.

La discusión a nivel de la jurisprudencia europea ha dejado varios criterios interesantes. Por mencionar algunos casos relevantes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló mediante sentencia en el asunto C324/09²², del 12 de julio de 2011, en el caso «L'Oréal» vs. «eBay», que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero hacer publicidad, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca,

19 López Jiménez, *La publicidad en Internet...*, 158-162.

20 López Jiménez, *La publicidad en Internet...*, 158-162.

21 En ese sentido, coincidimos con OTAMENDI cuando señala que:

“como vemos, hay cantidad de usos que están permitidos; y si se quiere ensayar un denominador común, encontramos que en todos ellos la marca es usada como lo que es, es decir, una marca que distingue un producto o servicio. No hay en estos usos, en principio, ya que siempre puede haber mala fe, otra cosa que mostrar una realidad. Es el uso de una marca ajena, reconociéndola como ajena pero para mostrar o referirse al producto o servicio ajenos. En lo que hace a keywords y metatags, estamos frente a quienes “usan”, sea escribiéndolas en la parte no visible de sus sitios o bien pagan para la publicidad patrocinada, que mostrará el sitio en las mismas páginas en que aparezcan el sitio o los sitios de una determinada marca.

No veo en estos actos nada de ilegal. No hay uso que provoque confusión (en todo caso podrá provocarla en ciertos casos, si en el vínculo aparece la marca ajena y luego, llegado al sitio, aparecen otros productos y no hay relación alguna con la marca original o con su titular. Pero no hay ilegalidad en el uso de lo que no es visible para el público. No se puede calificar un acto por la eventual ilegalidad, que, insisto, bien puede no producirse, por el mal uso posterior en el sitio. El keyword y el metatag no son más que medios que permiten una más rápida y mejor exposición del sitio en las páginas de Internet. Si el contenido de estas páginas es luego ilegal, pues se podrá actuar contra ello. Pero se trata de dos cuestiones diferentes. Imaginemos que una firma le da instrucciones a una agencia de publicidad de que cada vez que vea un cartel con la marca X en determinados lugares, coloque otro con la marca Y. Estas instrucciones serán dadas por escrito y, por ende, llevarán impresa la marca X. Más allá de la mecánica y el medio en que se hará la publicidad, estamos frente a un caso igual al aquí analizado. Se trata de estar presente, con publicidad paga o simplemente con el sitio en una página, y cerca de las marcas líderes. Obviamente este hecho no tiene nada de ilegal y es lo que se conoce como competencia. Si no es ilegal el estar cerca del competidor en la vía pública o en un programa de televisión, en un estadio o en los avisos de un diario, tampoco lo es si el ámbito es Internet.” Otamendi, “Ley de marcas...”, 6-7.

22 En el referido caso, L'Oréal denunció, entre otras cosas, que eBay era responsable del uso de marcas de L'Oréal como consecuencia de la presentación de estas en su sitio web y de la inserción en el sitio web de operadores de motores de búsqueda como Google de enlaces patrocinados que aparecían cuando se empleaban palabras clave correspondientes a dichas marcas. Así, de acuerdo con la denuncia, eBay, mediante la selección de palabras clave correspondientes a marcas de L'Oréal en el marco del servicio de referenciación «AdWords» de Google, generaba que aparecieran, cada vez que coinciden tales palabras con las contenidas en la búsqueda efectuada por un internauta a través del motor de búsqueda de Google, un enlace publicitario al sitio www.ebay.co.uk. Este enlace se mostraba en el apartado «anuncios», que figura en la banda derecha o en la parte superior de la pantalla presentada por Google.

cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al consumidor razonable determinar si tales productos proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Así, vemos que el TJUE solo permite que un titular prohíba el uso de su marca como palabras clave en Google Ads únicamente si tal uso puede generar una inducción a error respecto del origen empresarial, algo que como ya hemos señalado, es una situación muy difícil que pueda presentarse. Sin embargo, en la referida sentencia, el TJEU hace la acotación de que la situación podría ser distinta si la marca utilizada tiene el reconocimiento de ser una marca renombrada (para nosotros, marca notoriamente conocida)²³. Un año antes, el 23 de marzo de 2010, en el famoso caso “Google France” (C-236/08), El TJUE señalaba que existirá infracción de marca cuando se use sin autorización la marca de un tercero en Google Ads siempre que se responda de manera afirmativa las siguientes preguntas: i) ¿Existe uso (de la marca ajena) en el tráfico económico?, ii) ¿Dicho uso se hace para productos o servicios? y iii) ¿El uso en cuestión afecta alguna de las funciones de marca?²⁴

Posteriormente, el TJUE hizo un análisis más profundo sobre el particular en el Asunto C323/09, en la interpretación prejudicial contenida en su Sentencia del 22 de setiembre del 2011²⁵, en el que reiteró que el uso de marcas de terceros como *adwords* será ilícito cuando afecte la función de origen empresarial de la marca (o sea solo cuando exista riesgo de confusión), sin embargo, destaca que el uso de esta estrategia publicitaria puede hacer la competencia más eficiente entre agentes económicos y generar más información a los consumidores quienes tendrán más alternativas para tomar una decisión de consumo. Así, sostiene el referido tribunal que el uso de la marca de un tercero en Google Ads no afectará la función publicitaria de la marca:“(…) *la elección de un signo idéntico a la marca de un tercero en el marco de un servicio de referenciación de las características de «AdWords», no priva al titular de dicha marca de la posibilidad de utilizar eficazmente su marca para informar y persuadir a los consumidores*”

Sin perjuicio de lo anterior, lo más relevante de la sentencia antes mencionada se encuentra en el hecho de que establece que, si la marca en conflicto es renombrada (notoriamente conocida para nosotros), su uso sin autorización como *keyword* o *adword* sí puede determinar una infracción por aprovechamiento indebido de la reputación de la marca ajena y establece con claridad los supuestos en los cuales se incurriría en tal infracción.

Así, la referida sentencia señala que, cuando el competidor del titular de una marca que goce de notoriedad seleccione esta marca como palabra clave en Google Ads, por lo general, el objetivo de este uso será aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad de dicha marca. Por lo tanto, dicha práctica será ilícita si es que se determina que utilizó la marca renombrada de un tercero competidor para presentar su oferta aprovechándose de la reputación comercial que condensa el referido signo distintivo por su posicionamiento en el mercado. Por el contrario, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, **procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, es un uso lícito de la marca ajena.**²⁶

23 EL TJUE señala lo siguiente respecto del uso de eBay de las marcas de L'Oréal como *keywords* en Google Ads:

“(…) *dado que eBay ha utilizado palabras clave que se corresponden con marcas de L'Oréal para promocionar su propio servicio consistente en poner un mercado electrónico a disposición de vendedores y compradores de productos, este uso no se ha hecho ni para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada*” (...) Así pues, este uso por parte de eBay de signos que se corresponden con marcas de L'Oréal para promocionar su mercado electrónico puede, a lo sumo, analizarse a la luz de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104 y del apartado 1, letra c), del artículo 9 del Reglamento nº 40/94, ya que estas disposiciones reconocen a las **marcas de renombre** una protección más extensa que la establecida en el apartado 1, letras a) y b), de los mismos artículos y que, en particular, se refiere a los supuestos en que un tercero hace uso de signos que se corresponden con tales marcas para productos o servicios que no sean similares a los productos o servicios para los que estén registradas dichas marcas.”

24 Juan Luis Gracia, Ernesto Cebollero y Valentina Torelli, “Infracción de marca en internet”, en *Derecho TIC: Derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, Aurelio López-Taruella Martínez (Valencia, Tirant lo Blanch, 2016), 93.

25 Interflora Inc denuncia a Marks & Spencer plc, (M & S), toda vez que en el marco del servicio de referenciación «AdWords», M & S seleccionó como palabras clave la palabra «Interflora», así como las variantes derivadas de esa palabra con «errores leves» y expresiones que contienen la palabra «Interflora» (tales como «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora.co.uk», etc.). En consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra «Interflora» o alguna de aquellas variantes o expresiones como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de M & S bajo la rúbrica «enlaces patrocinados». Sentencia contenida en el siguiente enlace, revisado el 30 de julio de 2019: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109942&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=951607>

26 Sobre el particular, el TJUE señaló expresamente lo siguiente en el Asunto C323/09, interpretación prejudicial contenida en su Sentencia del 22 de setiembre del 2011:

Todos los criterios anteriores, fueron recogido por los tribunales españoles que, por ejemplo, en la sentencia en Casación Nº 105/2016, del 26 de febrero de 2016, estableció que la empresa Charlet S.A.M., hizo uso lícito de las denominaciones MASALTOS y MASALTOS.COM como palabras clave en Google Ads, a pesar de que coincidían con el elemento denominativo de las marcas de Maherlo Ibérica, S.L. que había sido la empresa pionera en introducir los zapatos de marca mixta MASALTOS que tenían como particularidad hacer crecer unos 3 centímetros de estatura gracias a una plantilla especial. Charlet había utilizado los elementos denominativos antes mencionados como *keywords* a fin de posicionar en los resultados de Google sus zapatos que podían hacer crecer hasta 7 centímetros de estatura a las personas que lo usen. Así, en la referida sentencia, se señaló que:

“(...) dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Es decir, se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos: (i) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica; (ii) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la “oficial”. La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión (...)”

En Estados Unidos no hay una posición uniforme sobre si el uso de marcas de terceros en Google Ads o *metatags* se trata de un acto ilícito o no. Se ha planteado la posibilidad de sancionar este tipo de actos por la doctrina de la “Confusión en el interés inicial del consumidor”, la cual se presentaría en la inducción a error inicial que podría generarse a los consumidores en los resultados de sus búsquedas al ver que salen como resultados patrocinados productos similares o marcas competidoras. Dicha figura ha merecido varias críticas de la doctrina más especializada que considera que establecer límites marcarios o de competencia desleal a esta estrategia publicitaria solo la limitaría y evitaría la evolución de la publicidad comercial *online* desconociendo todos los efectos positivos que genera en el mercado, como es el permitir a los consumidores poder comparar entre las ofertas disponibles que obtiene de sus búsquedas en Google, Bing o Yahoo²⁷. En efecto, esta doctrina desconoce que los usuarios conocen cómo navegar por Internet y pueden reconocer con facilidad un enlace patrocinado de uno orgánico. Esta protección excesiva de los derechos de exclusiva del titular de una marca puede terminar afectando directamente a los consumidores al reducirle fuentes de información²⁸.

“Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, un anunciante que haya seleccionado, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, una palabra clave correspondiente a una marca ajena pretende que los internautas que introduzcan esa palabra como término de búsqueda no sólo pulsen en los enlaces procedentes del titular de dicha marca que aparezcan, sino también en el enlace promocional del citado anunciante (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 67).

Asimismo, resulta que si una marca goza de notoriedad es probable que un gran número de internautas utilicen el nombre de esa marca como palabra clave para llevar a cabo su búsqueda en Internet con el fin de encontrar información u ofertas sobre los productos o servicios de dicha marca.

*En estas circunstancias, como observó el Abogado General en el punto 96 de sus conclusiones, es incontestable que, **cuando el competidor del titular de una marca que goce de notoriedad seleccione esta marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, el objetivo de este uso es aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad de dicha marca. En efecto, la mencionada elección puede llevar a una situación en la que los consumidores, probablemente numerosos, que lleven a cabo una búsqueda en Internet de productos o servicios de la marca de renombre con ayuda de esa palabra clave, verán aparecer en su pantalla el anuncio de ese competidor.***

Por otra parte, es innegable que cuando los internautas compran el producto o el servicio ofrecido por el competidor tras haber visto su anuncio en vez de los del titular de la marca a la que iba dirigida inicialmente su búsqueda, el competidor obtiene una ventaja real del carácter distintivo y de la notoriedad de la citada marca.(...)

*De las características de la elección como palabras clave en Internet de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que, cuando no haya «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, **esta elección ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se sitúa en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos. Si esto es así, debe considerarse que el provecho obtenido por el tercero es indebido** (véase, a este respecto, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, antes citada, apartado 49).*

Como ya ha precisado el Tribunal de Justicia, esta conclusión puede imponerse, en particular, en casos en que los anunciantes en Internet pongan a la venta, a través de la elección de palabras clave correspondientes a marcas de renombre, productos que son imitaciones de los productos del titular de dichas marcas (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 102 y 103).

*En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, **procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.**” (subrayado y resaltado nuestro)*

27 David Klein y Daniel Glazer, “Reconsidering initial interest confusion on the internet”, *The Trademark Reporter*, vol. 93, Nº 5 (2003): 1055-1065.

28 Zachary J. Zweihorn, “Searching for Confusion: The Initial Interest Confusion Doctrine and Its Misapplication to Search Engine Sponsored Links”, *Cornell Law Review*, vol. 93, 1343 (2006).

Ahora bien, a partir del año 2018, el Perú ha empezado a tener sus primeros pronunciamientos sobre el uso de marcas ajenas como *metatags* o *keywords*. Así, por ejemplo, bajo los Expedientes N° 719536-2017/DSD y 719537-2017/DSD (acumulados) se tramitó un procedimiento de denuncia por infracción marcaria interpuesta por LATAM AIRLINES GROUP S.A. (LATAM) en contra de ATRÁPALO PERÚ S.A.C., toda vez que esta última empresa había comprado como palabra clave las marcas LAN y LATAM en Google Ads, lo cual generaba que cuando los usuarios busquen, por ejemplo, “pasajes LAN”, la página web de ATRÁPALO salga en los primeros resultados del motor de búsqueda de Google.

Mediante Resolución N° 1994-2018/TPI-INDECOPI, la Sala confirmó la Resolución de primera instancia afirmando que no existía infracción a lo dispuesto por el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 por parte de ATRÁPALO, toda vez que no había utilizado los signos de LATAM a título de marca, por el contrario, permitía a los consumidores identificar la oferta de la empresa denunciante, por lo que no existía posibilidad alguna de riesgo de confusión²⁹.

Nos parece acertada la posición de la SPI en la medida que las posibilidades de que exista un riesgo de confusión respecto del origen empresarial eran poco probables, pues ATRÁPALO no utilizaba los signos de LATAM a título de marca ya que no buscaba identificar sus servicios con ella y, sobre todo, identificaba claramente que los *tickets* de los vuelos que comercializaba eran de LATAM. Asimismo, existía un vínculo comercial entre ambas empresas: ATRÁPALO contaba con la autorización de comercializar *tickets* de LATAM en su calidad de agencia de viajes.

Ciertamente, consideramos que las posibilidades de que exista una infracción marcaria por riesgo de confusión por el uso de una marca ajena como *keyword* son prácticamente improbables, toda vez que si un agente económica realiza esta práctica lo hace con el objeto de que su oferta salga en la misma página de los resultados que pueda ocupar la oferta competidora (generando como resultado que el consumidor pueda ver también su oferta), sin embargo, ello no va a generar que el consumidor se vea inducido a error respecto del origen empresarial, todo lo contrario, va a poder siempre distinguir las marcas enfrentadas. El único riesgo de confusión se presentaría si se usa la marca del competidor no solo como *keyword* sino también a título de marca en el mercado.

Cabe señalar, que en este tipo de casos Google no tiene ningún tipo de responsabilidad (como bien se ha señalado en los tribunales del TJUE), pues a través de su plataforma publicitaria Google Ads no hace un uso indebido de marcas, es solamente un prestador de servicio de difusión publicitaria. Nos debe quedar claro que el que usa la marca de un tercero con fines lícitos o no, es el empresario anunciante. No confundamos conceptos. No podría imponersele un control sobre ello, toda vez que ello implicaría un sobrecosto innecesario y perjudicial para la existencia de la plataforma. Imagínense que se le imponga a Google Ads no permitir el uso de marcas registradas en todos los países en los que concorra. En primer lugar, sería imposible poder cumplir con ello, toda vez que tendría que contar con información en tiempo real de la cantidad de marcas registradas por país (deben ser millones y crecen diariamente) y finalmente,

29 Expresamente, la Sala de Propiedad Intelectual señaló lo siguiente:

“(…) esta Sala entiende que el Internet es empleado por diferentes agentes económicos para publicitar y comercializar bienes y servicios, motivo por el cual el uso de un signo en dicho medio sí podría considerarse como un uso en el comercio; sin embargo, tal uso no podrá configurarse como una infracción a la norma antes mencionada si antes no se determina la posibilidad de la existencia de riesgo de confusión o asociación, lo que ocurre cuando se usa un signo para identificar productos o servicios en el mercado.

En esa línea, el uso de palabras claves en el Internet no determina de manera automática una infracción a las normas de Propiedad Industrial, siendo necesario analizar caso por caso, si tal uso se realiza en un contexto en el que se pueda inducir a riesgo de confusión o asociación al público usuario o consumidor.

En el presente caso, se advierte que la denunciada efectivamente uso como “palabras clave” los signos LAN y LATAM, siendo además que tal uso ha permitido que el público acceda, mediante el motor de búsqueda de Google, a un anuncio de su página Web en la que ha venido publicitando pasajes aéreos, conforme se desprende del contenido de su página web.

Sin embargo, la Sala advierte los siguientes hechos:

- *Atrápalo Perú SAC ha señalado que incluso a la actualidad mantiene una relación comercial con la denunciante, lo cual no ha sido cuestionado por esta última, incluso a la fecha de la presente resolución.*
- *En el marco de la relación comercial antes señalada, Atrápalo Perú SAC mediante su página Web comercializaba pasajes aéreos de la denunciante, lo cual se comprueba con las facturas adjuntadas por la denunciada y de los correos electrónicos que se enviaban mutuamente sus representantes.*

(…)

- *En la página Web de la denunciada se advierte información respecto a la empresa que emite pasajes aéreos (Latam Perú), siendo a partir de ello que se permite al público tomar conocimiento del origen empresarial de los referidos bienes y que mediante dicha página Web se accede a un intermediario para su compra.*

Lo anterior permite concluir que el uso de los signos en cuestión no ha sido para identificar productos o servicios propios de la denunciada, sino de la denunciante, siendo además que al entrar al contenido de la página Web de la denunciada se observa información que permite al público tener pleno conocimiento de que esta última es una intermediaria de tal venta.”

desincentivaría el uso de dicha plataforma ya que los riesgos a ser sancionado en cada país donde opere serían mayores a los beneficios que obtiene³⁰.

Nos gustaría terminar este apartado preguntándonos si el caso anterior hubiera sido distinto si LATAM se tratase de una marca notoriamente conocida. En ese supuesto, siguiendo los criterios desarrollados por la jurisprudencia europea, en virtud de la protección reforzada que posee frente a competidores parasitarios, podríamos afirmar, con total claridad, que ATRÁPALO estaría haciendo uso de las marcas de LATAM con el objeto de aprovecharse del prestigio de dicha marca notoria³¹.

4. ¿Estamos frente a un acto de competencia desleal?

Como hemos podido apreciar, desde el lado marcario la discusión parece estar zanjada respecto de las marcas simples. El uso de una marca de tercero como *keyword* en Google Ads o *metatag* **no es a título de marca** y la única forma que dicho uso pueda ser ilícito es si es susceptible de causar como consecuencia que los consumidores no puedan identificar con claridad el origen empresarial de las prestaciones.

Si se trata de una marca notoriamente conocida parece haber más esperanzas, pues dicho uso no autorizado podría protegerse en los supuestos que sea susceptible de causar dilución o un aprovechamiento del esfuerzo ajeno de la marca ajena. Sin embargo, sabemos que obtener el reconocimiento de notoriedad por parte de la administración no es algo tan fácil de lograr (tiene que generarse en un procedimiento, pues no existe algo como el registro de marcas notoriamente conocidas), por lo que corresponde preguntarnos si desde el ámbito de la Competencia Desleal los agentes económicos pueden protegerse frente al uso parasitario de sus marcas como *adwords* o *metatags*, en virtud del Principio de complementariedad relativo que rige entre el Derecho marcario y el de Competencia Desleal.^{32 33}

La gran pregunta en este escenario sería saber frente a qué tipo de modalidad desleal nos encontramos (y obviamente, si se trata de un acto de competencia desleal). Y esto no es tan fácil de responder, pues si nos aventuramos a decir que se trataría de un acto de confusión³⁴, rápidamente debemos señalar que para que ello suceda tendría que existir el riesgo que, en el tráfico económico, el uso de la marca de un tercero como *adword* o *metatag*, pueda generar como efecto la inducción a error respecto del origen empresarial (además que en virtud de la Quinta disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1044, el área competente para conocer el caso sería la de Signos Distintivos, con lo que regresaríamos a lo desarrollado en el apartado anterior).

Sin embargo, ya hemos visto que esta conducta es justamente la que no se va a presentar, pues si un tercero usa la marca de un tercero como palabra clave o *metatag*, lo va a hacer para generar que su oferta salga

30 Una posición contraria la podemos encontrar en BARDALES que considera que Google sí debería ser responsable:

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 un 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. Enríque Bardales, "El Uso de Adwords en la Internet como Supuesto de Infracción de Marcas", *Derecho y Sociedad* N° 49 (2018): 94-95.*

31 Gracia, Cebollero y Torelli, "Infracción de marca en internet", 96

32 José Massaguer Fuentes, "La protección jurídica de la marca no inscrita", en *Derecho de Marcas*, Rafael Gimeno-Bayón Cobos, dir. (Barcelona: Bosh, 2003), 49.

33 Dicho principio fue desarrollado en el 2017 por la Sentencia del Tribunal Supremo español, que señaló lo siguiente mediante recurso 1475/2014:

"Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, este criterio sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, **la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal**; y de otra, **tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva**. La procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, **dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.**"

34 Acto regulado en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1044 que sanciona todo acto que potencialmente pueda inducir a error respecto del origen empresarial de un agente económico.

en los primeros resultados del buscador de Google y no para identificar su oferta haciendo uso de signos distintivos de terceros.

Es decir, no es que el efecto sea que el consumidor no pueda diferenciar entre una u otra oferta, sino que lo que busca el agente supuestamente parasitario es que su oferta, claramente distinta y competidora a la que el consumidor más demanda por su implantación o reputación comercial, salga como opción más cercana o alternativa cuando el consumidor busque por la oferta competidora.

Si seguimos buscando opciones, podríamos mencionar a los actos de engaño, pero tendríamos que preguntarnos ¿qué inducción a error generaría dicho acto? En realidad, ninguno, a no ser que el resultado patrocinado contenga un mensaje publicitario engañoso, pero ese sería un problema completamente distinto. No se concentraría en el hecho de usar signos distintivos de terceros como *adwords* o *metatags*³⁵. Tampoco podría tratarse de publicidad encubierta, pues los anuncios patrocinados son claramente identificados por Google como publicidad, por lo que se puede reconocer su naturaleza comercial, lo cual se alinea con lo exigido por el Principio de Autenticidad³⁶.

De otro lado, podríamos plantear que el concurrir en el mercado usando marcas de terceros como palabras clave en Google ads o como *metatags* en el código fuente de la web, con el objeto de salir en los resultados de dicho buscador cada vez que algún consumidor busque por alguna oferta de nuestro competidor, **no es competir sobre la base de nuestro propio esfuerzo o méritos (principio de competencia por eficiencia)**³⁷.

La conducta descrita podría constituir un acto de aprovechamiento de la reputación comercial ajena³⁸, toda vez que el agente que lo practica busca presentar su oferta al mercado haciendo uso del *goodwill* o reputación comercial que posee en el mercado la oferta de su competidor, lo cual puede generar como efecto el desvío de la demanda de los consumidores hacia su oferta.

Cabe señalar que el fundamento de la sanción de este acto se encontraría respaldado por los pronunciamientos del TJUE, cuando las marcas utilizadas sin autorización sean renombradas³⁹. Sin embargo, si esa fuese la situación, conforme a nuestro Decreto Legislativo N° 1044 el competente para conocer el caso sería la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI40 y no la Comisión de Represión de la Competencia Desleal.

35 Al respecto, José Massaguer afirma que “El centro de gravedad del acto de engaño no se encuentra en una aséptica falta de correspondencia con la realidad, sino en el error y, por lo tanto, en la impresión acerca de la realidad inculcada en los destinatarios por la comunicación enjuiciada. De ahí que, a estos efectos, no importe única y exclusivamente si el contenido de las indicaciones, alegaciones o manifestaciones coinciden con la realidad, sino sólo si la representación de la realidad que provocan en los destinatarios coincide con la realidad.” José Massaguer Fuentes, *Comentario a la Ley de la Competencia Desleal* (Madrid: Civitas, 1999), 221.

36 El artículo 16 del Decreto Legislativo 1044 sanciona todo anuncio que sea susceptible de inducir a error respecto de su naturaleza comercial. De este modo, recomienda a los anunciantes utilizar indicaciones como “publirreportaje” o “publicidad contratada” en los anuncios a fin de no dejar duda alguna de la naturaleza publicitaria de la comunicación.

37 Sobre el Principio de Competencia por Eficiencia, EMPARANZA señala que “(...) la eliminación de competidores no constituye en sí misma una conducta desleal cuando sea consecuencia de los mecanismos de mercado. Dicho de otro modo, cuando se haya producido por contar con algunos competidores con mejores prestaciones que otros. En ese contexto late, en suma, el principio de la competencia eficiente (*Leistungswettbewerb*), que se traduce en que la competencia se sustenta en la lucha entre los competidores con prestaciones más eficientes. La disciplina de la Competencia tiene, por tanto, como misión principal velar porque realmente pueda llevarse a cabo una comparación entre las prestaciones de los distintos operadores del mercado. Solo cuando exista la posibilidad de un auténtico cotejo de dichas prestaciones, las decisiones de los adquirentes de los bienes o servicios habrán sido adoptadas de forma soberana.” Alberto Emparanza, *El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia* (Madrid: Civitas, 2000), 168. Por su parte, Massaguer Fuentes, *Comentario a la Ley de la Competencia Desleal*, 154.

38 **Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.-**

10.1.- Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.

10.2.- Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

39 “(...) no debe olvidarse que el uso de marcas ajenas como palabras clave puede también resultar ilícito en virtud de la legislación sobre competencia desleal. En este sentido no existe —hasta donde tenemos constancia— jurisprudencia del TJUE en la materia por lo que limitamos nuestro comentario a la casuística que conocemos a nivel Español, y más concretamente, a la emanada de los Tribunales de marca de la Unión Europea (antiguos tribunales de marca comunitaria). En este contexto, se ha aceptado que aun en el caso de que no exista infracción marcaria, el empleo de una marca ajena notoria o renombrada como palabra clave puede constituir actos de aprovechamiento de la reputación ajena, y es por tanto sancionable en virtud de la normativa concurrencial (SAP Alicante 3 de abril 2014, “Orona”).” Gracia, Cebollero y Torelli, “Infracción de marca en internet”, 98.

40 QUINTA.- Actos de competencia desleal vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual.-

La competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello.

En este contexto, podría ser arriesgado alegar aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por cláusula general, pero en virtud del objeto de protección de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, podríamos afirmar que se trata de un acto que podría distorsionar el correcto funcionamiento del mercado, pues, finalmente, el agente económico que usa como *keywords* o *metatags* los signos distintivos de los agentes económicos implantados en el mercado, no concurre sobre la base de sus propios méritos o esfuerzos. Usa los signos de agentes posicionados en el mercado o de alta demanda, porque justamente es a través de dichos signos que los consumidores realizarán sus búsquedas en los motores como Google, Yahoo, entre otros.

Como puede apreciar nuestro lector, la conducta descrita en los ejemplos que componen el presente artículo no encaja en ninguna de las modalidades desleales contenidas en la norma de competencia desleal (salvo explotación indebida de la reputación comercial ajena, donde el competente para aplicarla sería la Comisión de Signos Distintivos), pero ello no implica que no pueda reprimirse, toda vez que el objeto de la referida norma es sancionar a los agentes económicos que no concurren sobre la base de la eficiencia económica y para ello existe la Cláusula General (artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1044).

En efecto, qué mejor ejemplo que el uso indebido de marcas de competidores como *metatags* o *adwords* para describir uno de los principales fundamentos de la existencia de la Cláusula General en nuestra norma: ser una válvula de autorregulación frente a la evolución de los mercados (por ejemplo, con el uso de las nuevas tecnologías) que generen la aparición de nuevas estrategias de competencia. Y es que, al definir y sancionar de forma general los actos que no sean producto del esfuerzo propio o méritos de un agente económico, permite a la Cláusula General aplicarse de manera supletoria a cualquier acto de competencia desleal que no se encuentre contenido en las modalidades desleales descritas en la referida norma.

En esa misma línea, EMPARANZA fundamenta la importancia del uso de la Cláusula General en dos razones principales:

“En primer lugar, la necesidad de disponer de un medio de protección eficaz contra las conductas desleales que se generen en el devenir del tráfico, capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, de modo que no deje obsoleta la regulación contra la competencia desleal; y en segundo lugar, aunque no menos relevante, la conveniencia de establecer un parámetro de enjuiciamiento de las conductas concurrenciales que pueden plantearse en el mercado, a fin de discriminar si tales actos revisten carácter desleal.”⁴¹

En ese mismo sentido, el referido autor señala que, en virtud de la Cláusula General, *“se declara desleal la conducta que funda la ventaja competitiva en la conculcación de normas, en lugar de en la consecución de las prestaciones más eficaces, puesto que la mejora de su situación en el mercado no se produce como resultado de una actuación más eficiente”⁴².*

A través de la jurisprudencia se han podido desarrollar conceptualmente modalidades desleales distintas a las tradicionales contenidas en la doctrina, pero igual de eficaces para reprimir conductas contrarias al principio de competencia por eficiencia. Una de estas modalidades es el “aprovechamiento del esfuerzo ajeno” que se va a presentar cuando un tercero use con el objeto de presentar su oferta en el mercado, planes comerciales, diseños, maquetas, prototipos y en general, elementos o estrategias respecto de las cuales un agente económico haya invertido y le generen posicionamiento en el mercado⁴³.

Ciertamente, el que un agente económico utilice la marca de sus competidores como *keyword* en Google Ads o *metatags* en el código fuente de su página web, evidencia que el objeto de su conducta es aprovecharse de la demanda que tiene ese signo en las búsquedas que los consumidores realizan en Google para que su oferta salga como alternativa de la oferta ya implantada y todo ello, sin invertir mayores recursos en su marca para generar posicionamiento que el apostar por la marca más demandada por los consumidores como *keyword* en Google Ads o utilizándolo como *metatag* dentro del código fuente de su página web⁴⁴.

41 Emparanza, *El boicot como acto de competencia desleal...*, 155.

42 Emparanza, *El boicot como acto de competencia desleal...*, 171.

43 MASSAGUER señala lo siguiente respecto al aprovechamiento del esfuerzo ajeno “(...) cuando no sea posible acudir a derechos de exclusiva o se trate de combatir aspectos no cubiertos por estos derechos, ha de construirse el juicio de deslealtad de la composición o integración de la propia prestación con medios y contenidos ajenos sin la debida autorización. (...) forman parte de esta clase de actos de competencia desleal, (...), la utilización de planes, proyectos, maquetas prototipos ajenos para realizar la propia prestación o para estructurar la propia organización interna, ejecutar una determinada promoción, diseñar la propia estrategia comercial” Massaguer Fuentes, *Comentario a la Ley de la Competencia Desleal*, 157.

44 Sobre el particular, parte de la doctrina europea sigue esta misma línea de pensamiento, como bien lo desarrolla ZAFRILLA: “Cuando un consumidor realiza una búsqueda utilizando como criterio una determinada marca, lo hace por dos motivos principalmente, el primero, para adquirir determinados productos o servicios de dicha marca y el segundo, para informarse acerca de las características de tales productos. El primer motivo es particularmente relevante, dado que, en tales casos, hay una decisión de compra tomada, que puede verse modificada durante el proceso de la búsqueda a favor de un tercero competidor, cuyo único mérito predicable es el haber pagado a Google

Sin perjuicio de todo lo anteriormente señalado, nuestra autoridad de competencia desleal, cuando le toque pronunciarse sobre este tipo de casos, deberá analizar de forma exhaustiva si finalmente esta conducta genera una eficiencia en el mercado y/o mayor información para el consumidor, a costa del “perjuicio” que pueda sentir que se le cause a determinado agente económico. Es importante destacar que, el uso de signos distintivos de competidores a través de Google Ads podría generar que el mercado publicitario *online* sea más competitivo, lo cual siempre va a generar un beneficio para los consumidores al contar con más información en el mercado, máxime si a través de esta figura podrá tener un mayor acceso a conocer que ofertas alternativas tiene a los que usualmente adquiere⁴⁵.

La autoridad deberá poner en la balanza que intereses finalmente debe proteger, los de un empresario o los del consumidor. Así, deberá tener en consideración que los efectos de la restricción de esta modalidad publicitaria podrían generar:

- Pérdida de información al consumidor que, gracias al uso de esta estrategia, tiene más información sobre los productos que demanda en el mercado, pues al parecer en sus resultados de búsquedas ofertas competidoras, puede comparar beneficios, atributos y precios.
- Reducción de la competencia, toda vez que eliminaría una herramienta que actualmente usan las empresas para identificar e informar a los consumidores que han expresado interés en los productos de sus competidores⁴⁶.

Recordemos que no todos los supuestos de uso de la reputación de la marca ajena es algo negativo para el mercado. La publicidad de naturaleza alusiva y en especial la publicidad comparativa son buenos ejemplo de como una estrategia publicitaria se puede aprovechar del posicionamiento de otra para informar acerca de su ventaja en el mercado y finalmente generar un efecto positivo para el mercado y consumidores. En efecto, si la publicidad comparativa es lícita reducirá costos de transacción en los consumidores (tiempo de búsqueda de ofertas) e incrementará la competencia entre agentes económicos, ya que permitirá que un nuevo entrante al mercado o una oferta que no tenga gran posicionamiento se termine comparando con la marca de mayor implantación o demanda en el mercado para comunicar su ventaja competitiva⁴⁷.

Otros ejemplos de uso de marcas o reputación de terceros los podemos encontrar en el pago por posicionamiento de productos en anaqueles de supermercados. En muchos casos un operador económico puede pagar más para que su producto esté ubicado cerca de sus competidores más demandados, o en otros casos, las estrategias que algunas empresas usan para aprovecharse de la compra de productos

por incluir la marca de un tercero como Adword.

(...)

A la luz de ese precepto, la conducta consistente en adquirir la marca de un competidor como Adword, debe reputarse un “comportamiento contrario a la diligencia profesional” susceptible de distorsionar el comportamiento económico del consumidor, en particular a lo referido a la “selección de una oferta u oferente” e incluso a la “contratación de un bien o servicio” en tanto no cabe duda que la aparición en el buscador de productos o servicios de otras marcas, es idónea para modificar la decisión de compra. No analizaremos aquí el supuesto en el que el potencial comprador sea un empresario, pero entendemos que el análisis que sigue sería plenamente aplicable si se enjuiciasen los hechos de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de la cláusula general vertiente generalista.

(...)

aquellos competidores que ni estén autorizados, ni comercialicen, ni distribuyan productos o servicios contrasignados con la marca estarán aprovechándose indebidamente del esfuerzo realizado por el titular de la marca a diferentes niveles. Entre otros, el esfuerzo realizado por el titular de la marca para posicionar sus productos tanto en el mercado como en internet, el esfuerzo realizado para ofrecer unos productos o servicios de calidad cuando la decisión de compra primigenia venía motivada por la satisfacción con compras anteriores o, incluso, el esfuerzo por crear una necesidad en el consumidor que sería satisfecha por el concreto producto o servicio elegido.

Tal conducta se revela idónea para influir en la “selección de oferta u oferente” o en la “contratación de un bien o servicio” del consumidor que ya había optado por una concreta marca y así lo había hecho constar al utilizar en su búsqueda online el nombre de dicha marca y no el nombre genérico del producto.

En aras de la exhaustividad hemos de señalar que, el hacer pivotar el desvalor de la conducta sobre el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, haría extensible la protección por la vía del artículo 4 LCD a todas las marcas que se estén efectivamente usando en el tráfico económico, sin necesidad de prueba de su reputación o renombre. Vicente Zafrilla, “Uso de marcas como Adwords: una nueva esperanza (?)”, *Lucentinus*, 31 de agosto del 2017, <http://www.lvcentinvs.es/2017/08/31/uso-de-marcas-como-adwords-una-nueva-esperanza/>

45 “(...) the FTC highlighted that consumers use online search as a vital way to “discover vendors and compare products and services.

(...)

Online search advertising, including key word advertising, has changed the advertising landscape, enriching search engines and reducing the value of traditional advertising channels such as TV and newspaper advertising. Antitrust analysis of advertising restraints is necessarily adapting to these seismic changes, as this case demonstrates.” Antonio Bavasso, David Evans y Douglas Ginsburg, *Media markets and Competition Law* (Competition Policy International, 2019), 17-19.

46 Elisa V. Mariscal y David S. Evans, “The Role of Keyword Advertising in Competition among Rival Brands”, *Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper* N° 619 (2012): 6-14.

47 Alex Sosa, “Publicidad comparativa en el Perú: una especie en peligro de extinción”, *Revista Foro Jurídico* N° 17 (2018).

de sus competidores. Por ejemplo, que la empresa X pague a un supermercado para que cuando los competidores compren un producto de su competidor, se le entregue junto con el comprobante de pago un vale de descuento para la compra de sus productos. Finalmente, quien se beneficia con esta estrategia es el consumidor al que se le ofrece un producto que demanda por menos precio. Como sucede con las modalidades descritas, el uso de marcas de terceros en *keywords* puede generar como efecto el incremento de la competencia entre operadores económicos lo cual siempre va a ser beneficioso para los consumidores, así como también es un mecanismo que permite a las nuevas marcas entrantes poder comunicar su oferta al mercado, lo cual también genera un escenario que beneficia al consumidor al tener información sobre una oferta alternativa a la que normalmente elige⁴⁸

Como vemos, el uso de marcas de terceros en *keywords* puede producir beneficios para los consumidores en la medida que permite que accedan a más información para tomar sus decisiones de consumo al conocer ofertas alternativas a la que busca, lo cual, evidentemente permite que se incremente y se haga más agresiva la competencia, incluso, permitiendo que agentes económicos entrantes, puedan reducir su costo de posicionamiento intensificando de este modo la competencia, que como sabemos, siempre beneficia a los consumidores al generar como efecto que los productos tengan más calidad y se vendan a precios menores.

5. Reflexión final

Es importante que el INDECOPI vaya definiendo criterios respecto del uso no autorizado de marcas de terceros como *keywords* o *metatags*, tanto desde el punto de vista del Derecho de Marcas como el de Competencia Desleal. Constituye un buen avance que los órganos resolutorios de signos distintivos estén resolviendo alineados a los criterios que hace unos años vienen desarrollando los tribunales europeos sobre el particular, toda vez que coincidimos que el cuestionado uso de marcas de terceros, objeto de la presente investigación, no se hace a título de marca y no sería susceptible de inducir a confusión a los consumidores (con cargo a que dichos órganos analicen con mayor profundidad si sucede lo mismo cuando la marca usada es notoriamente conocida). Sin embargo, va a ser importante que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal y Sala de Defensa de la Competencia se planteen si dicho uso constituye un acto contrario al principio de competencia por eficiencia. La posición del autor es discutible, pero busca incentivar el debate y que en un futuro cercano tengamos jurisprudencia que empiece a pronunciarse sobre estos temas y pueda desarrollar criterios que alimenten la doctrina nacional.

6. Bibliografía

Amunátegui Perelló, Carlos. "Los metatags en el comercio electrónico: un análisis de la jurisprudencia norteamericana y la doctrina española". *Revista Chilena de Derecho*, vol. 33, N° 2 (2006): 245-257.

Bardales, Enrique. "El Uso de Adwords en la Internet como Supuesto de Infracción de Marcas". *Derecho y Sociedad* N° 49 (2018): 89-96.

Bavasso, Antonio, David Evans y Douglas Ginsburg, *Media markets and Competition Law*. Competition Policy International, 2019.

Cavero, Enrique. "¿Ojos que no ven, corazón que no siente? El uso de Keywords y Metatags en la publicidad por internet". *Actualidad Jurídica* N° 229 (2012).

Empanza, Alberto. *El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia*. Madrid: Civitas, 2000.

Gracia, Juan Luis, Ernesto Cebollero y Valentina Torelli, "Infracción de marca en internet". En *Derecho TIC: Derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación*, Aurelio López-Taruella Martínez (Valencia, Tirant lo Blanch, 2016).

Klein, David y Glazer Daniel. "Reconsidering initial interest confusion on the internet". *The Trademark Reporter*, vol. 93, N° 5 (2003): 1055-1065.

López Jiménez, David. *La publicidad en Internet. Regulación y autorregulación*. Navarra: Editorial Aranzandi, 2013.

Mariscal, Elisa V. y David S. Evans. "The Role of Keyword Advertising in Competition among Rival Brands". *Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper* N° 619 (2012).

Massaguer Fuentes, José. *Comentario a la Ley de la Competencia Desleal*. Madrid: Civitas, 1999.

⁴⁸ Mariscal y Evans, "The Role of Keyword Advertising...", 6-14.

Massaguer Fuentes, José. "La protección jurídica de la marca no inscrita". En *Derecho de Marcas*, Rafael Gimeno-Bayón Cobos, dir. Barcelona: Bosh, 2003.

Otamendi, Jorge. "Ley de marcas. Metatags y keywords". *La Ley* (2012-B).

Sosa, Alex. "Publicidad comparativa en el Perú: una especie en peligro de extinción". *Revista Foro Jurídico* N° 17 (2018).

Zafrilla, Vicente. "Uso de marcas como Adwords: una nueva esperanza (?)". *Lucentinus*, 31 de agosto del 2017, <http://www.lvcentinvs.es/2017/08/31/uso-de-marcas-como-adwords-una-nueva-esperanza/>

Zweihorn, Zachary J. "Searching for Confusion: The Initial Interest Confusion Doctrine and Its Misapplication to Search Engine Sponsored Links". *Cornell Law Review*, vol. 93, 1343 (2006).