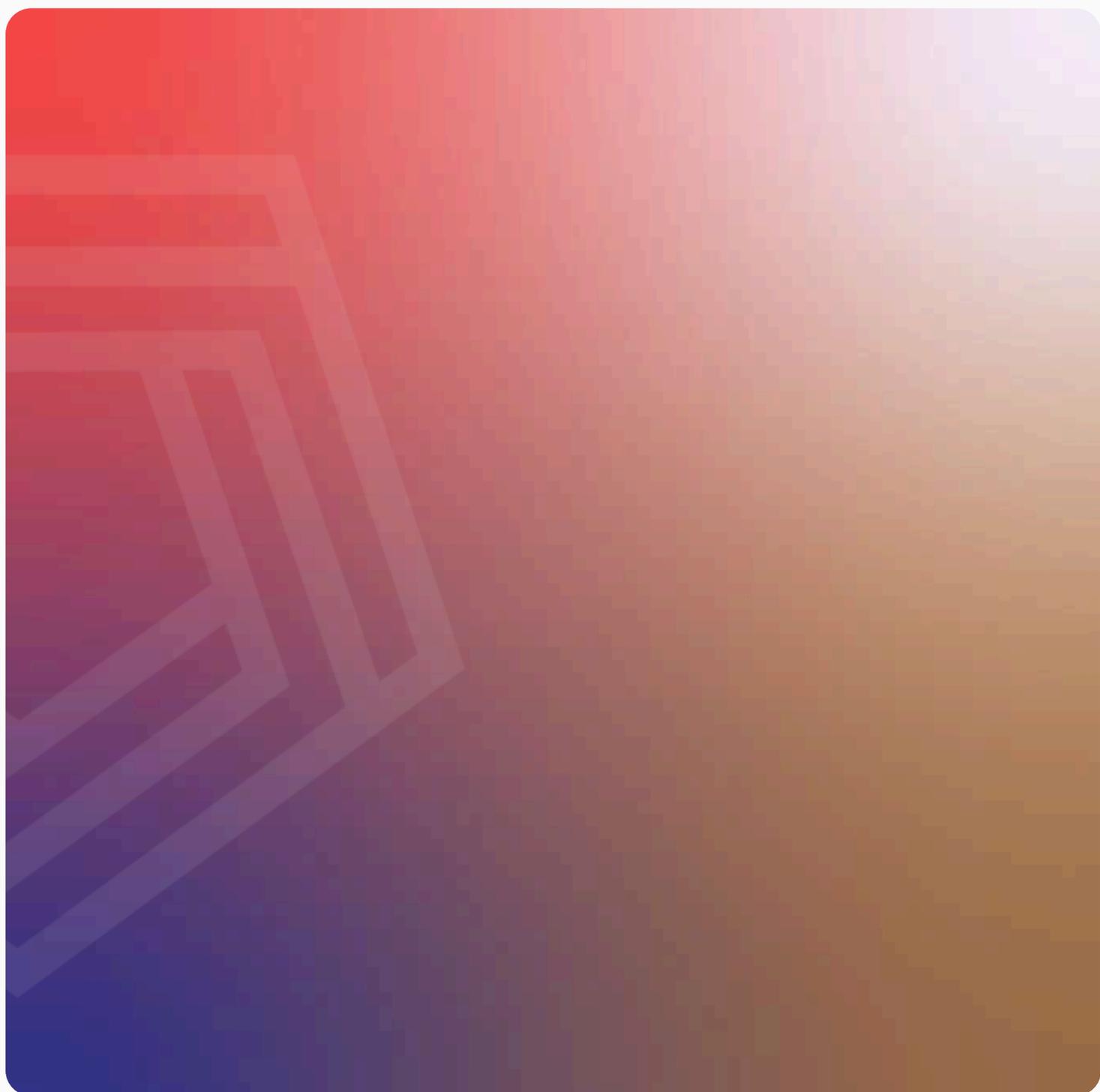


Marcas y publicidad comparativa: lecciones sobre ring digital en el Caso A3



Sumario

POR

Alejandro Betancourt

Baylos ^{IP}

El Tribunal de Marcas de la UE ha condenado a Holded por usar la palabra “A3” relacionada con las marcas de Wolters Kluwer como palabra clave en Google Ads por infringir las funciones principales de las marcas de ser indicadora de origen, inversión y publicidad. La Sentencia refuerza la jurisprudencia sobre infracción de marcas en entornos digitales. Se impusieron medidas de cese, publicación e indemnización.

En la historia del pugilismo de los competidores por liderar el mercado, sus contrincantes han hecho uso de todos los tipos de *jabs*, *straights*, *swings*, *overhands* y demás “puñetazos” disponibles en los libros del boxeo comercial, llegando a incurrir en muchos casos en ejecuciones ilícitas para hacerse con el cinturón del campeón mundial.

Aquí reseñaremos un combate librado en la arena del entorno digital que ha enfrentado a WOLTERS KLUWER por un lado del cuadrilátero y a HOLDED TECHNOLOGIES, S.L., por el otro, en cuya velada se llegaron a asestar golpes cuya licitud fue discutida ante el Tribunal de Marcas de la UE de Alicante, quien resolvió en Febrero de 2025 (*spoiler*) dando la razón al primero ante una infracción de sus marcas cometida por el segundo, con una decisión que vino a reforzar la jurisprudencia sobre el uso indebido de marcas a través de *Google ads* y la publicidad comparativa.

LET'S GET READY TO RUMBLE!

HOLDED, una empresa emergente dedicada al software de gestión para pequeñas empresas lanzó campañas publicitarias en *Google Ads* en las que empleó como palabras clave los términos “A3”, “A3 software” y “A3 Wolters Kluwer”, incluidos en marcas registradas y reconocidas en el sector titularidad de WOLTERS KLUWER, empresa líder en soluciones de gestión fiscal, contable y laboral.

El uso de marcas de terceros en Ads de Google menoscaba la función indicadora de origen, de inversión y publicidad de las marcas.

Esta práctica provocaba que, aunque el uso de “A3” no se mostraba de forma explícita en las búsquedas (*invisible* al ojo del consumidor), apareciesen anuncios patrocinados de HOLDED como primer resultado, desviando a usuarios que buscaban el software de WOLTERS KLUWER y rediriéndolos a un producto competidor, razón por la cual el Tribunal estimó que el uso del signo distintivo “A3” por parte de HOLDED como palabra clave infringía los derechos de marca de su titular, ya que generaba confusión entre los

usuarios, afectaba a la función distintiva de la marca y suponía un aprovechamiento indebido de su prestigio.

Sin embargo, aquí no terminaba el *round*, pues HOLDED también había encajado un *uppercut* a WOLTERS KLUWER al haber desarrollado una campaña de publicidad en medios y redes sociales en la que utilizó un enfoque comparativo con referencias implícitas a “A3” con frases como “*La alternativa moderna a A3*”, “*Cambia tu A3 por Holded*” o “*Un software como A3, pero más intuitivo*”, siendo que el Tribunal consideró que esta publicidad comparativa cruzaba la línea de la legalidad, ya que no se limitaba a comparar objetivamente productos similares, sino que inducía a error al consumidor y se apoyaba en el renombre de las marcas de WOLSTER KLUWER para posicionarse en el mercado.

El uso de la “A3” en las campañas publicitarias de HOLDED no se consideró publicidad comparativa lícita.

La gala terminó con el Tribunal alzando el brazo victorioso de WOLTERS KLUWER, declarando que HOLDED infringió sus derechos de marcas, ya que se socavaron sus funciones principales de ser indicadora de origen, la de inversión y publicidad, ordenando por lo tanto al vencido a cesar inmediatamente el uso de la marca “A3”, eliminar los anuncios publicados en buscadores y medios digitales, publicar la Sentencia a su costa en su página web y redes sociales, y abonar una indemnización al ganador por los daños causados en el mercado de la Unión Europea.

Este Fallo viene a reforzar una línea jurisprudencial clara iniciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en *Google France vs. Louis Vuitton* (C-236/08 a C-238/08), y seguida por *Interflora vs. Marks & Spencer* (C-323/09), *L'Oréal vs. eBay* (C-324/09), etc. confirmando que el uso de signos distintivos en campañas digitales —aunque sea de forma “invisible” como palabra clave— puede implicar una infracción de marca si se genera confusión, se desvía clientela o se aprovecha injustamente del

prestigio y renombre ajeno. Además, subraya que la publicidad comparativa, si bien permitida en la Unión Europea, está sujeta a estrictas condiciones legales: debe ser objetiva, clara, veraz y no desleal. Cuando se incumplan esos requisitos, se transforma en una herramienta ilícita.

Se fortalece la tendencia de los tribunales de fallar en favor de los titulares de marcas en casos donde se usan sus marcas sin su autorización como keywords en Google Ads.

En conclusión, la decisión del Tribunal de Marcas de la UE en el caso WOLTERS KLUWER vs. HOLDED representa un precedente relevante para la práctica del derecho de marcas en Europa. Reafirma que el entorno digital no es un espacio libre de regulación, y que las estrategias de posicionamiento y publicidad deben ajustarse a las normas marcarias y de competencia.