

La palabra clave

LOGÍSTICA

¿Es lícito pujar por marcas de la competencia en Google Adwords?

by PEDRO PABLO MERINO · 7 marzo, 2017 · 587558755918 views

Share Tweet G+ P in

El pasado 15 de febrero de 2017, el Tribunal Supremo ha dictado Sentencia en el procedimiento judicial seguido por Orona S. Coop (en adelante Orona) contra la Citylift, S.A. (en adelante Citylift). Desde el despacho de abogados Letslaw nos escriben este artículo para conocer a fondo el tema:

La cuestión principal del litigio se centraba en determinar si la utilización de la marca "Orona" en el programa de anuncios patrocinado Google AdWords por parte de Citylift, suponía o no (i) una infracción del derecho de marca de Orona y/o (ii) un acto de competencia desleal.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que la puja en AdWords por la marca "Orona" no constituye una infracción marcaria (lo cual había sido ya indicado en primera y segunda instancia), ni **tampoco actos de competencia desleal.**

La resolución del Supremo se ha basado en una utilización parcial de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en otros casos similares como el de Interflora Inc. Vs Marks and Spencer (C-323/09), concretamente el apartado 91 de la sentencia de dicho caso.

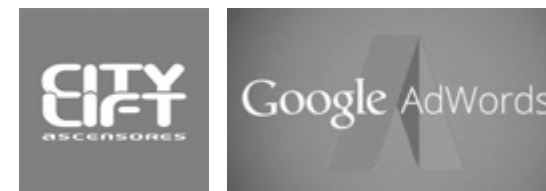
En este sentido, el Tribunal Supremo concluye que el anuncio de Citylift en Google AdWords que utiliza la palabra clave "Orona" simplemente **propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una limitación a tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, constituye la -justa causa- que excluye la antijudicialidad de la conducta".**

Desde nuestro punto de vista en Letslaw, la sentencia debe ser considerada de forma individual, y ello teniendo en cuenta que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha indicado la necesidad de que los tribunales nacionales se encarguen de enjuiciar caso por caso si, en el ámbito de Google AdWords, **los anuncios que utilizan marcas de la competencia pueden o no menoscabar las funciones de la marca.**

No obstante, esta resolución marca una línea jurisprudencial que podrá ser utilizada por otros órganos judiciales en España en futuros asuntos relacionados con esta materia, e incluso por el propio Tribunal Supremo, lo cual implica una limitación de los titulares de la marca para hacer valer sus derechos en sistemas de posicionamiento SEM en buscadores como AdWords.

En 2016 ganamos otro de los casos de los que nos sentimos realmente satisfechos. Además de volver a ser pioneros en la materia, es un caso que ha generado y generará mucha discusión doctrinal. La verdad es que el hecho de utilizar y contratar como palabra clave, en el servicio de publicidad de Google AdWords, la marca de un competidor, en determinadas condiciones no suponga infracción de marca, era una cuestión ya resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero que esa misma conducta pudiera ser constitutiva de un acto de competencia desleal, por aprovechamiento indebido de la reputación y el esfuerzo ajenos, eso era otra cuestión mucho más discutible. Nosotros entendíamos que no, porque la palabra clave contratada por nuestro cliente (una marca de una empresa de la competencia) no aparecía nunca en el anuncio patrocinado de Google, por lo que el riesgo de confusión era inexistente.

El cliente fue demandado por infracción de marca y por competencia desleal. Inicialmente conseguimos que el Juzgado Mercantil de Alicante desestimara las dos acciones (marcaria y de competencia desleal). Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante condenó a nuestro cliente por competencia desleal, por lo que tuvimos que interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue estimado mediante sentencia de 15 de febrero de 2017. En esencia, el Tribunal Supremo acogió nuestros argumentos y entendió que si la conducta imputada superaba el control de la Ley de Marcas no cabía volver a valorar los mismos hechos sobre el prisma de la competencia desleal (lo que se conoce como la complementariedad relativa). Y máxime, cuando el anuncio de nuestro cliente lo que hace, finalmente, es dar una alternativa a los servicios que ofrece el titular de la marca, sin existir riesgo de confusión.



Logotipos de Citylift y Google AdWords.