



## SENTENCIA ES:TS:2022:1462

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La entidad GRUPO ILUSIÓN DE ORTODONCISTAS, S.L. (en adelante la demandante) interpuso ante el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid una demanda de juicio ordinario contra LABORATORIOS LUCAS NICOLAS, S.L (en adelante, la demandada) al tener conocimiento de que esta última había contratado en Google Adwords, como términos de búsqueda, “Clínicas Ortodoncis” para referenciar su página web [www.clinicasvitaldent.info](http://www.clinicasvitaldent.info), de manera tal que, al realizar una búsqueda en Google con la marca de la demandante, arrojaba como resultado la página web de la demandada. En la demanda se ejercitaban acciones basadas en la infracción de marca, así como en la realización de actos de competencia desleal (actos contrarios a la buena fe, actos de confusión, actos de explotación de la reputación ajena, actos de confusión y actos de engaño).

En Primera Instancia, el Juzgado de lo Mercantil nº 12 estimó la demanda y declaró que la utilización de la marca registrada M 2.696.823 “Clínicas Ortodoncis” realizada por la demandada en el servicio de referenciación Google Adwords constituía una infracción marcaria y que incurría en actos de competencia desleal, condenándola a:

- Al cese y a la abstención futura del uso de la marca “Clínicas Ortodoncis” como criterio de búsqueda y enlace en internet con sus páginas web [www.vitaldent.com](http://www.vitaldent.com), [www.vitaldent.info](http://www.vitaldent.info) o cualquier otra de su dominio o propiedad
- Al pago de multa coercitiva;
- A indemnizar a la demandante en la cantidad de 555.240,37€ por la infracción marcaria y 6000€ por daños morales,
- A la publicación del fallo de la sentencia en las páginas web de la demandada;
- Al pago de las costas.

La demandada recurrió en apelación y la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la declaración de actos constitutivos de competencia desleal, pero confirmó la existencia de infracción marcaria, pronunciándose en los siguientes términos: “(...) la

*aparición de la marca de la actora CLINICA ORTODONCIS junto a la página web de la demanda en los resultados “adwords” que hemos examinado evidencia, a nuestro juicio, un uso infractor en cuanto que propicia en el internauta la creencia en la existencia de una vinculación empresarial entre ambas entidades capaz de atraer hacia el ámbito de las clínicas VITALDENT al usuario que se estaba interesando por buscar información relativa a las clínicas Ortodoncis”.*

## **RESUMEN:**

Clínicas Vitaldent interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

1º) La sentencia recurrida vulnera la doctrina jurisprudencial fijada por las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 105/2016 y la 94/2017, que aplica la doctrina del TJUE, de 22 de septiembre de 2011, en el asunto C-323/09, que admite la utilización por un tercero de la denominación de una marca registrada en las keywords o palabras clave en el servicio publicitario de búsqueda Google Adwords, por no utilizarse en ese acto el signo distintivo de la marca sino solamente la denominación, y suponer ello una distintividad atenuada cuya utilización no puede prohibirse sin vulnerar la libre competencia.

El Tribunal Supremo desestima este primer motivo.

Con carácter previo a su argumentación, procede a exponer de forma sintética el funcionamiento del sistema de publicidad en internet por medio de referenciación (Adwords), para, posteriormente, una vez contextualizada la controversia, hacer referencia a la jurisprudencia del TJUE que se ha ido dictando en la materia. En concreto, el TS se sirve de la STJUE en el caso Google France (asuntos acumulados C-236/08 a 238/08, de 23 de marzo de 2010) y del caso Interflora (C- 323/09), de 22 de septiembre de 2001, en las que se plasmaba la doctrina a aplicar en estos supuestos, siendo clave si el uso de una palabra clave idéntica a una marca en ese marco de un servicio de referenciación, sin consentimiento del titular de la marca y para publicitar productos/servicios idénticos para los que está registrada, puede menoscabar alguna de las funciones de la marca (ya sea el indicativo del origen empresarial, la función publicitaria o la función de inversión en la marca).



En el caso analizado concurrían las siguientes circunstancias:

- Los servicios ofertados por la demandada en la página web de Vitaldent son idénticos a los ofertados por la demandante con la marca Clínicas Ortodoncis;
- el término contratado como adword por la demandada coincide con la marca de la demandante.

Tomando como partida estas premisas y la jurisprudencia referenciada, el Tribunal confirma la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida y considera que el anuncio con el link de la página web de Vitaldent, precedido de la mención Clínicas Ortodoncis, constituye un uso de la marca no consentido por el titular, para servicios idénticos, que menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. El Alto Tribunal indica que el hecho de que el anuncio inicial venga encabezado por la marca de la demandante es razonable que induzca a pensar a quien realiza la búsqueda que los servicios ofertados en la página web que se le ofrecen tienen una vinculación con la demandante, aunque en esa web no aparezca la indicación Clínicas Ortodoncis.

2º) El segundo motivo de casación invocado denuncia la infracción del artículo 43.5 de la Ley de Marcas (en adelante LM), al conceder la sentencia recurrida una indemnización por infracción marcaria consistente en el 1% de la cifra de negocio total de la demandada en lugar de fijar la indemnización en el 1% de las ventas obtenidas mediante el uso de la marca Ortodoncis.

El TS desestima el motivo sobre la base de la doctrina de la Sala de lo Civil sobre la aplicación de la regla del artículo 43.5 LM y que se encuentra contenida en la sentencia 516/2019, de 3 de octubre. En ella el Tribunal confirma que dicho artículo habilita a la demandante a solicitar el 1% de la cifra de negocio obtenida con los servicios identificados con la marca infringida sin necesidad de cuantificar el perjuicio sufrido, pues la norma está prevista para aquellos supuestos en los que resulta difícil la cuantificación de los perjuicios. La doctrina del Tribunal distingue, por un lado, los presupuestos de la indemnización, siendo necesario que haya existido un perjuicio para que ésta sea reconocida (en el caso analizado el tribunal de instancia apreció al existencia de perjuicio), y por otro, el cálculo de la indemnización, manifestando que es precisamente para los casos en los que resulta muy



difícil la cuantificación del perjuicio económico que el artículo 45.3 LM permite al titular de la marca infringida solicitar el 1% de la cifra de negocio obtenida con los servicios identificados con la marca infringida. Por ello, el Tribunal confirma la sentencia recurrida y establece los daños y perjuicios en el 1% de la cifra total de negocio, especificando que *“La cifra de negocio viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados, en este caso todos los que en la instancia ha quedado acreditado que se anunciaban mediante a infracción de la marca de la demandante, sin que proceda distinguir cuáles fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no”*.

#### **COMENTARIO:**

La relevancia de la presente sentencia radica en el hecho de que el Alto Tribunal confirma y reafirma la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de utilización de marcas ajenas como *adwords*, reconociéndole al titular marcario la facultad de prohibir que un tercero (anunciante) pueda utilizar su marca registrada como palabra clave en Google Adwords, si ese uso menoscaba alguna de las funciones de la marca.

Igualmente, la resolución resulta práctica al contener de forma concisa y resumida la doctrina del Supremo en materia de indemnización por daños y perjuicios en materia de infracciones marcarias y, en particular, la interpretación que debe realizarse del artículo 45.3 LM, que reconoce, sin necesidad de prueba y siempre que haya quedado acreditado el daño, el 1% de la cifra de negocios y qué hay que entender por cifra de negocio.