

Tribunal Supremo

TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 320/2022 de 20 abril
JUR\2022\137770

Recurso de casación. Infracción marcaria. Empleo de la marca de la demandante como adword para redirigir a un resultado adword que anuncia la red de franquicia de clínicas dentales de la demandada, precedido de la propia marca de la demandante. Los servicios ofertados por la demandada en su web (Vitaldent) a la que se remite el anuncio son idénticos a los ofertados por la demandante con su marca. Ha existido un uso de la marca no consentido por su titular para identificar servicios idénticos y este uso menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. Resulta relevante, conforme a la doctrina del TJUE en Google France e Interflora, que la publicidad ofertada apenas permite al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero. Interpretación de la regla de cuantificación del perjuicio ocasionado por la infracción marcaria del art. 43.5 LM. 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 la infracción de la marca de la demandante (implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental), sin que proceda distinguir cuales fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no.

ECLI:ECLI:ES:TS:2022:1462

Jurisdicción:Civil

Recurso de Casación 4415/2018

Ponente:Excmo Sr. Ignacio Sancho Gargallo

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 320/2022

Fecha de sentencia: 20/04/2022

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 4415/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 07/04/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.^a

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 4415/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 320/2022

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 20 de abril de 2022.

Esta Sala ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 28.^a de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid. Es parte recurrente la entidad Laboratorios Lucas Nicolás S.L., representada por el procurador Rafael Silva López y bajo la dirección letrada de Miguel Martín García- Casado. Es parte recurrida la entidad Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L. -Clínicas Ortodoncis-, representada por el procurador Francisco Fernández Rosa y bajo la dirección letrada de Javier

Lasheras San Juan.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.

Tramitación en primera instancia

1. El procurador Francisco Fernández Rosa, en nombre y representación de la entidad Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L. -Clínicas Ortodoncis-, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid, contra la entidad Laboratorio Lucas Nicolás -Clínicas Vitaldent-, para que se dictase sentencia por la que:

"Estimando esta demanda, acuerde: 1º. Que la utilización de la marca registrada n.º M2696823 "Clínicas Ortodoncis", llevada a cabo por Laboratorios Lucas Nicolás SL -Clínicas Vitaldent- en el servicio de referenciación Google Adwords, constituye una infracción marcaria de los derechos de su titular, Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L., y un acto de competencia desleal contra la mercantil Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L.

"2º. Que se condene a Laboratorio Lucas Nicolas SL -Clínicas Vitaldent- a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y a que cese y se abstenga en un futuro de utilizar la marca "Clínicas Ortodoncis" como criterio de búsqueda y enlace en internet con sus páginas web www.vitaldent.com, www.vitaldent.info o cualquier otra de su dominio o propiedad, o con números de teléfono o datos de contacto propios, bien sea mediante Google Adwords o cualquier otro servicio publicitario o de referenciación de internet.

"3º Que se condene a Laboratorio Lucas Nicolás SL -Clínicas Vitaldent- al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la anterior condena hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, de conformidad con el [artículo 44 LM \(RCL 2001, 3001\)](#).

"4º. Que se condene a Laboratorio Lucas Nicolás SL -Clínicas Vitaldent- , a indemnizar a la mercantil Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L. -Clínicas Ortodoncis-, en la cantidad de 600.000,00 euros que se desglosan en 555.240,37 € por la infracción marcaria, 43.821,40 € por el daño moral causado por el acto de competencia desleal y 938,23 € por los gastos de investigación en que ha incurrido la demandante.

"5º. Que se condene a Laboratorio Lucas Nicolás SL -Clínicas Vitaldent-, a que

durante un plazo de nueve meses, desde la firmeza de la sentencia, publique la sentencia en sus páginas web, www.vitaldent.com, www.vitaldent.info o cualquier otra que las sustituyera, con la mención en su página de inicio de una llamada claramente visible que diga "sentencia condenatoria a Clínicas Vitaldent por infracción marcaria y competencia desleal" y desde la cual, clicando en la misma, se abra otra ventana en la que aparezca publicada la sentencia íntegra, todo ello en caracteres por tipo y tamaño usuales de la propia web. Con la condena al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la anterior condena.

"6º. Que se condene a la demandada Laboratorio Lucas Nicolás SL -Clínicas Vitaldent- al pago de las costas procesales devengadas en el procedimiento".

2. El procurador Rafael Silva López, en representación de Laboratorio Lucas Nicolás S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que desestime íntegramente la demanda formulada en su contra por parte de la actora, Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L., con expresa imposición de costas a la parte demandante".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid dictó sentencia con fecha 30 de julio de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Estimar sustancialmente la demanda formulada por Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L., Clínicas Ortodoncis, frente a Laboratorio Lucas Nicolás S.L. (Clínicas Vitaldent), y, en su consecuencia:

"1º. Declaro que la utilización de la marca registrada nº M2696823 "Clínicas Ortodoncis", llevada a cabo por Laboratorio Lucas Nicolás S.L. -Clínicas Vitaldent- en el servicio de referenciación Google Adwords, constituye una infracción marcaria de los derechos de su titular, Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L.,

"2º. Condeno a laboratorio Lucas Nicolas S.L. -Clínicas Vitaldent - a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y a que cese y se abstenga en un futuro de utilizar la marca "Clínicas Ortodoncis" como criterio de búsqueda y enlace en internet con sus páginas web www.vitaldent.com, www.vitaldent.info o cualquier otra de su dominio o propiedad, o con números de teléfono o datos de contacto propios, bien sea mediante Google Adwords o cualquier otro servicio publicitario o de referenciación de internet.

"3º. Condeno a Laboratorio Lucas Nicolás S.L. (Clínicas Vitaldent) al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la anterior condena hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, de conformidad con el [artículo 44](#) LM.

"4°. Condeno a Laboratorio Lucas Nicolás S.L. (Clínicas Vitaldent) a indemnizar a la mercantil Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L. -Clínicas Ortodoncis-, en la cantidad de 555.240,37 € por la infracción marcaria, y la de 6000 € por el daño moral causado.

"5°. condeno a Laboratorio Lucas Nicolás S.L. (Clínicas Vitaldent), a que durante un plazo de nueve meses, desde la firmeza de la sentencia, publique el fallo de la sentencia en sus páginas web, www.vitaldent.com, www.vitaldent.info o cualquier otra que las sustituyera, con la mención en su página de inicio de una llamada 'claramente visible que diga "sentencia condenatoria a Clínicas Vitaldent por infracción marcaria y competencia desleal" y desde la cual, clicando en la misma, se abra otra ventana en la que aparezca publicado el fallo de la sentencia, todo ello en caracteres por tipo y tamaño usuales de la propia web.

"6°. Se condena en costas a la demandada".

SEGUNDO.

Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Laboratorios Lucas Nicolás S.L.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 28.^a de la Audiencia Provincial de Madrid mediante sentencia de 8 de junio de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: 1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Laboratorio Lucas Nicolás S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

"2.- Revocamos en parte dicha resolución y en consecuencia, estimando -como estimamos- parcialmente la demanda interpuesta por Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L. contra Laboratorio Lucas Nicolás S.L., confirmamos los distintos pronunciamientos contenidos en la parte dispositiva de la sentencia apelada con excepción del particular del apartado 5º en el que se indica que dicha resolución ha sido de signo condenatorio por razón de "competencia desleal" así como del pronunciamiento que impone a la demandada las costas de la primera instancia, los cuales revocamos.

"3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas originadas en ninguna de las dos instancias".

TERCERO.

Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación

1. El procurador Rafael Silva López, en representación de la entidad Laboratorio Lucas Nicolás S.L., interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 28.^a de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"1º) Al amparo del [art. 469.1.4º LEC \(RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892\)](#) por infracción de los [arts. 216](#), [217](#) y [218](#) LEC en relación con el [art. 24 CE \(RCL 1978, 2836\)](#), por incurrir la sentencia recurrida en error patente o notorio al considerar que esta parte no cuestionó en la contestación a la demanda la cantidad de indemnización.

"2º) Al amparo del [art. 469.1.2º](#) de la LEC por infracción del [art. 217](#) de la LEC al invertir el onus probandi que impone el precepto al demandante respecto de la cifra de negocios obtenida con la infracción marcarla contraviniendo las normas que regulan la carga de la prueba fijadas en este [art. 217](#) LEC. En relación con el [art. 24](#) de la CE por producirse vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva e indefensión al pretender que se acrediten por esta parte hechos negativos.

"3º) Al amparo del [art. 469.1.4º](#) de la LEC por infracción de los [art. 216](#), [217](#) y [218](#) de la LEC en relación con el [art. 24](#) de la CE, por error patente o notorio al considerar la redirección de la búsqueda en Google Adwords de la palabra Ortodoncis a la página web de Vitaldent una infracción marcarla, y contravenir este pronunciamiento la [Directiva 89/104/CEE \(LCEur 1989, 132\)](#) - art. 5, apartados 1, letra a), y 2 - reglamento (CE) nº 40/94- art. 9, apartado 1, letras a) y c)".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Al amparo del [art. 477.2](#), [3º](#) de la LEC, por vulnerar la sentencia recurrida la doctrina jurisprudencial fijada por los [sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 105/2016 de 26 de febrero de 2016 \(RJ 2016, 641\)](#) y [94/2017 de 15 de febrero de 2017 \(RJ 2017, 586\)](#) - que aplica la doctrina de la Sala Primera del TJUE de 22 de septiembre de 2011 respecto del asunto C-323/09-, y 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, en aplicación de los [artículos 5, apartado 2](#), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94, que

también resultan vulnerados.

"2º) Al amparo del [art. 477.3º](#) de la LEC, por infracción del art. 43.5 de la Ley 17/2001 de marcas al conceder la sentencia recurrida una indemnización por infracción marcarla consistente en el 1 por ciento de la cifra de negocios total de mi mandante en lugar del fijar la indemnización en el 1 por ciento de las ventas obtenidas mediante el uso de la marca Ortodoncis conforme determina el artículo, e infracción del [artículo 9.3](#) de la CE. Vulneración de la doctrina jurisprudencia del 22 Tribunal Supremo fijada, entre otras, en [sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 302/2016 de 9 de mayo de 2016 \(RJ 2016, 2463\)](#) y [98/2016 de 19 de febrero de 2016 \(RJ 2016, 542\)](#), que establece que la indemnización que correspondería en el caso de infracción marcaría conforme al [artículo 43.5](#) de la [LM \(RCL 2001, 3001\)](#) es el 1% de la cifra obtenida mediante la infracción, y no el 1% de la cifra total de negocios del infractor como acuerda la sentencia recurrida".

2. Por diligencia de ordenación de 18 de septiembre de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Laboratorios Lucas Nicolás S.L., representada por el procurador Rafael Silva López; y como parte recurrida la entidad Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L. - Clínicas Ortodoncis-, representada por el procurador Francisco Fernández Rosa.

4. Esta sala dictó auto de fecha 29 de septiembre de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Laboratorios Lucas Nicolás, S.L., contra la sentencia n.º 338/2018, de 8 de junio, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, en el rollo de apelación n.º 577/2016, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 579/2013, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Madrid".

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L. -Clínicas Ortodoncis- presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 7 de abril de 2022, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Grupo Ilusión de Ortodoncistas, S.L. es titular de la marca registrada 2.696.823, denominativa "Clínicas Ortodoncis", para servicios de la clase 44 (dentista), desde el año 2006.

Laboratorio Lucas Nicolas, S.L., es titular del signo distintivo "Vital Dent" y franquiciadora de la red de clínicas Vital Dent.

Durante el mes de septiembre de 2012, según se constató varias veces mediante acta notarial, ocurría lo siguiente:

"1º Si se teclea en el buscador Google en mayúsculas la marca CLÍNICAS ORTODONCIS y dentro de los resultados (Google Adwords) aparecen anuncios relacionados con CLINICAS ORTODONCIS del siguiente tenor:

"Clínicas Ortodoncis - Invisible. Confortable. www.clinicasvitaldent.info/VitalDent. Removable Pague hasta en 24 meses. 900866175.

"2º Si se teclea ese anuncio se abre un cuadro con fotografía de Vitaldent que sigue encabezado con "clínicas ortodoncis".

"3º Tanto si se hace doble click en la fotografía como en la dirección de la página web www.clinicasvitaldent.info/VitalDent se abre una nueva página en la que se lee "Vitaldent" y un eslogan publicitario con una fotografía. En dicha página se pueden abrir otras que se refieren a los servicios dentales que presta Vital-Dent.

"4º Otro tanto sucede si se teclea en el buscador la marca de la Clínicas Ortodoncis en minúsculas".

Estos resultados son "adwords" y no "naturales", consecuencia de que el anunciante titular de la página Vital-Dent ha contratado con Google como palabra clave la marca "Clínicas Ortodoncis".

2. En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, Grupo Ilusión de Ortodoncistas, S.L. ejercitó frente a Laboratorio Lucas Nicolás, S.L., titular de la página web www.clinicasvitaldent.info/VitalDent, una pluralidad de acciones fundadas en la infracción de la marca "Clínicas Ortodoncis" y también en la realización de una

serie de actos de competencia desleal (actos contrarios a la buena fe del [art. 4 LCD \(RCL 1991, 71\)](#), actos de confusión del [art. 6 LCD](#), actos de explotación de la reputación ajena del [art. 12 LCD](#) y actos de confusión por riesgo de asociación del [art. 20 LCD](#), actos de engaño del [art 25 LCD](#)).

Además de la declaración de infracción marcaria y de los ilícitos concurrenciales, la demanda solicitaba la condena de la demandada a: cesar en el uso de la marca "Clínicas Ortodoncis" y abstenerse de utilizarla en el futuro; indemnizar a la demandante en 600.000 euros (555.240,37 euros por la infracción marcaria, 43.821,40 euros por el daño moral y 938,23 euros por los gastos de investigación); y publicar la sentencia en las páginas web de la demandada.

3. La sentencia de primera instancia aprecia y declara la infracción de la marca "Clínicas Ortodoncis" por la demandada mediante el servicio de referenciación Google Adwords, y condena a la demandada a cesar en la infracción y a abstenerse de realizarla en el futuro, así como al pago de una indemnización de 555.240,37 euros, por la infracción marcaria, y 43.821,40 euros por el daño moral, así como a la publicación de la sentencia en sus páginas web, y al pago de las costas.

4. La sentencia fue recurrida en apelación por Laboratorio Lucas Nicolás, S.L., y el recurso ha sido estimado en parte.

La Audiencia ratifica la apreciación del juzgado de que la demandada ha usado la marca de la demandante "Clínicas Ortodoncis" como palabra clave en el sistema de referenciación "Adwords" del buscador Google. En su argumentación, incluye el siguiente razonamiento:

"A partir, pues, de los resultados documentados, normalmente consecutivos a la contratación de la palabra introducida en el buscador como palabra clave del sistema "adwords", incumbía a la ahora apelante la carga de acreditar su falta de protagonismo en la producción de tales resultados, o lo que es igual, que dichos resultados se produjeron a partir de una disfunción en el sistema y no a partir de la contratación de esa palabra clave.

[...]

"Acreditado, pues, el uso por parte de la demandada de la marca de la actora como palabra clave en el sistema de referenciación "adwords", lo cierto es que la apelante no ha planteado, ni siquiera como argumento de carácter subsidiario, la posibilidad de que dicha conducta no deba ser considerada como conducta infractora de la marca de la actora. Tal circunstancia nos dispensa, por aplicación del Art. 465-5 de la [L.E.C. \(RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892\)](#), de entrar a examinar dicha cuestión. No

obstante lo cual no está de más señalar, como simple reflexión efectuada "ex abundancia", que la aparición de la marca de la actora "CLÍNICAS ORTODONCIS" (sic) 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".

La Audiencia también ratifica la procedencia de la indemnización. En relación con los 555.240,37 euros, en aplicación de la regla del [art. 43.5 LM \(RCL 2001, 3001\)](#), del 1% de la cifra de negocio, razona lo siguiente:

"(...) la apelante olvida que, de acuerdo con la sistemática del precepto aplicado al caso (art. 43-5 LM), una vez declarada la infracción de la marca, el actor no necesita probar cosa alguna para obtener en calidad de indemnización el 1% de la cifra de negocios del infractor. Por el contrario, el titular de la marca infringida solamente necesitaría adentrarse en las particularidades del caso y comprometerse probatoriamente con el daño efectivamente causado en el supuesto -que aquí no acontece- de que aspirara a obtener una indemnización superior a ese 1%. Tales objeciones devienen, por ello mismo, inconsistentes con lo pretendido en la demanda y con el precepto legal que la sentencia apelada aplica".

Finalmente, la sentencia de apelación, después de argumentar que en este caso "la Ley de Marcas brinda perfecta cobertura para el tipo de conflicto que la actora planteó en su demanda, hasta el punto de que puede afirmarse que la Ley de Competencia Desleal no podría proporcionarle ninguna protección especial o adicional distinta de la que ya le proporciona la normativa marcaria", advierte que no tiene sentido "que se haya incluido en el apartado 5º del fallo un pronunciamiento que obliga a efectuar publicidad del hecho de que la sentencia ha condenado por razón de competencia desleal (además de por infracción marcaria) cuando, según resulta de la lectura de los restantes pronunciamientos de dicha parte dispositiva, no existe ninguno que declare la comisión de actos de competencia desleal ni que imponga condena alguna por razón de esa clase de actos". Razón por la cual estima en parte el recurso en el sentido de suprimir del apartado 5º la mención a que ha existido una condena por razón de competencia desleal. Consecuentemente, declara que no procedía la condena en costas en primera instancia y tampoco en apelación.

5. Frente a la sentencia de apelación, la demandada interpone recuso de extraordinario por infracción procesal, sobre la base de tres motivos, y recurso de casación articulado en dos motivos.

SEGUNDO.

Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal

1.Formulación del motivo primero . El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del [art. 469.1 LEC \(RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892\)](#), y denuncia la infracción de los [artículos 216](#), [217](#) y [218](#) LEC, en relación con el [art. 24 CE \(RCL 1978, 2836\)](#), porque la sentencia recurrida incurre en error patente o notorio al considerar que la contestación a la demanda no cuestionó la cantidad de la indemnización de 555.240,37 euros, cuando en los folios 13 y 30 de la contestación a la demanda sí se cuestiona claramente esta cantidad solicitada. La sentencia recurrida ha considerado un hecho nuevo la segunda de las alegaciones del recurso de apelación sobre esta indemnización y no ha entrado a valorarla, lo que ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandada.

Y al final de desarrollo del motivo, se afirma lo siguiente:

"Es por ello que este motivo es formulado al amparo del [artículo 469.1.4º](#) LEC, en relación con los [artículos 216](#) y [218.1](#) LEC, 248.3 [LOPJ \(RCL 1985, 1578, 2635\)](#) y 24.1 CE, por cuanto que la sentencia es incongruente con los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones de la parte actora, al no tener en consideración hechos relevantes oportunamente alegados por Laboratorios Lucas Nicolás, S.L., siendo incongruente por ello y vulnerando las normas reguladoras de la sentencia - [artículos 216](#) y [217](#) LEC-, e incurriendo en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, esta parte interesa que se retome la instancia por el Alto Tribunal al que nos dirigimos para resolver el fondo conforme a Derecho".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2.Desestimación del motivo . El motivo adolece de falta de claridad y corrección en su planteamiento. Si se denuncia la infracción de normas reguladoras de la sentencia, el motivo debería haberse amparado en el ordinal 2º del [art. 469.1](#) LEC y no en el ordinal 4º. Y, en cualquier caso, como veremos a continuación, no ha existido la infracción denunciada.

La sentencia es congruente con las pretensiones ejercitadas en la demanda y lo aducido por la demandada en su contestación a la demanda, en relación con la indemnización solicitada por la infracción marcaria.

3. La demanda pedía una indemnización de 555.240,37 euros, que justificó expresamente por la aplicación del apartado 5 del [art. 43 LM \(RCL 2001, 3001\)](#), que, según se afirma en la demanda, en todo caso y sin necesidad de prueba, reconoce un derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la

cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

En la contestación a la demanda, en la página 13 invocada ahora por el recurrente, se niega la procedencia de esta indemnización por considerarla desorbitada, y se remite a continuación a las reglas establecidas en el [art. 43.2](#) LM. Y en la página 30, también invocada por la recurrente, al explicar las razones por las que considera esta indemnización "completamente incoherente e irracional", menciona los siguientes motivos: i) la demandada no ha recibido en sus clínicas ningún paciente como consecuencia de la supuesta redirección de pacientes ocurrida en septiembre de 2012; ii) resulta desproporcionado que se pida una indemnización de 555.240,37 euros, cuando el último beneficio declarado de la demandante en las cuentas de 2010 era de 4.875,40 euros; y iii) la indemnización solicitada pretende obtener el 1% de la facturación de la demandada sin justificación alguna.

El tribunal de primera instancia, después de apreciar la infracción de la marca, estimó la pretensión indemnizatoria, en aplicación de la regla contenida en el [art. 43.5](#) LM del 1% de la cifra de negocio de la demandada respecto de los productos o servicios afectados por la infracción marcaria.

Apelada la sentencia, la Audiencia confirma la procedencia de esta indemnización. Para ello, explica que la indemnización del [art. 43.5](#) LM del 1% de la cifra de negocio, procede en todo caso y sin necesidad de prueba.

4. Frente a la objeción de la demandada de que la demandante no había acreditado que la demandada hubiera obtenido algún lucro como consecuencia de la infracción, en concreto que algún paciente hubiera podido elegir Vital-Dent como consecuencia de los anuncios "adwords", la sentencia de apelación razona que, conforme al art. 43.5 LM, "una vez declarada la infracción de la marca, el actor no necesita probar cosa alguna para obtener en calidad de indemnización el 1% de la cifra de negocios del infractor. Por el contrario, el titular de la marca infringida solamente necesitaría adentrarse en las particularidades del caso y comprometerse probatoriamente con el daño efectivamente causado en el supuesto -que aquí no acontece- de que aspirara a obtener una indemnización superior a ese 1%".

Y a la objeción de que no se ha aplicado correctamente el [art. 43.5](#) LEC porque la sentencia fija la indemnización del 1% sobre las ventas totales de Vital-Dent y no a la cifra de negocios que el infractor había obtenido concretamente de los negocios o servicios ilícitamente marcados, la Audiencia da la siguiente explicación: primero advierte que "el argumento es novedoso al no haberse esgrimido en la contestación a la demanda a la hora de cuestionar la demandada la cuantía indemnizatoria que

emanaba del informe pericial acompañado a la demanda, lo cual nos dispensaría de comentarlo"; y aun así da respuesta al razonar que "en todo caso, parece soslayar la apelante que la página web de su titularidad que se abre al pinchar en el anuncio "adwords" como resultado de utilizar como palabra clave la marca de la actora, anuncia los siguientes servicios: implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental y que esos son, por lo tanto, los servicios ilícitamente marcados. Pues bien, en ningún momento del proceso -ni siquiera extemporáneamente y dentro de su recurso- ha planteado la demandada que dentro de su actividad empresarial desarrolle otras actividades o servicios distintos de los expresados para alcanzar la cifra de negocios tomada en consideración por la sentencia".

5. La sentencia responde a lo que había sido objeto de controversia, al justificar la procedencia de la indemnización solicitada por la infracción de la marca de la demandante, y conforme al criterio invocado en la demanda del 1% de la cifra de negocio, previsto en el [art. 43.5 LM](#). Si no se está de acuerdo en la aplicación de este criterio en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, en cuanto que subyace una disconformidad con la interpretación del precepto legal, el cauce para la impugnación sería el recurso de casación.

TERCERO.

Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación del motivo segundo . El motivo se formula al amparo del ordinal 2º del [art. 469.1 LEC \(RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892\)](#), "por infracción del [artículo 217 LEC](#), al invertir el onus probandi que impone el precepto al demandante respecto de la cifra de negocios obtenida con la infracción marcaria, contraviniendo las normas que regulan la carga de la prueba fijadas en este [art. 217 LEC](#), en relación con el [art. 24 CE \(RCL 1978, 2836\)](#), por producirse una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva e indefensión al pretender que se acrediten por esta parte hechos negativos".

Y en el desarrollo del motivo resume así la infracción:

"La sentencia recurrida no considera probado que VITALDENT haya vendido sus servicios bajo la marca "Clínicas Ortodoncis", hecho positivo y presupuesto necesario y previo para que pueda aplicarse el [artículo 43.5](#) de la [Ley de Marcas \(RCL 2001, 3001\)](#); la sentencia considera que debe indemnizarse a la actora con una cantidad tan elevada por el hecho de que en el buscador Google aparecía como resultado de búsqueda en Google Adwords el nombre de Clínicas Vitaldent al teclear en la búsqueda Clínicas Ortodoncis, pero sin que de ello se haya derivado ni una sola venta de servicios acreditada, ni invocada siquiera por la demandante".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2.Desestimación del motivo segundo . No se ha infringido el [art. 217 LEC](#) porque la sentencia no hace uso de las reglas de la carga de la prueba para declarar acreditado un hecho. Como hemos afirmado en otras ocasiones, "las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria" (sentencias 333/2012, de 18 de mayo, [26/2017, de 18 de enero \(RJ 2017, 749\)](#), y 221/2022, de 22 de marzo).

En nuestro caso, la sentencia no ha acudido a las reglas de la carga de la prueba para justificar el daño sufrido por la demandante como consecuencia de la infracción y condenar al 1% de la cifra de negocio, que cuantifica en 555.240,37 euros. Condena a esta indemnización porque, según su motivación, el demandante había optado por la regla del [art. 43.5 LM](#), que establece en caso de infracción de marcas una indemnización, en todo caso, del 1% de la cifra de negocio obtenida con los productos o servicios ilícitamente marcados.

Esto es: la sentencia recurrida no ha condenado a esta indemnización porque hubiera atribuido a la demandada la acreditación de que no se había beneficiado de la infracción marcaria, y a falta de esta prueba declarara acreditado el perjuicio, sino que ha acudido a un criterio legal que expresamente refiere la innecesariedad de la prueba para imponer esa indemnización del 1% de la cifra de negocio.

CUARTO.

Motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal

1.Formulación del motivo tercero . El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del [art. 469.1 LEC \(RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892\)](#) y denuncia la infracción de los [arts. 216 , 217 y 218 LEC](#), en relación con el [art. 24 CE \(RCL 1978, 2836\)](#) , por error patente o notorio al considerar la redirección de la búsqueda en Google adwords de la palabra ortodoncis a la página web de Vitaldent una infracción marcaria, y contravenir este pronunciamiento el [art. 5.1.a\)](#) y [2](#) de la [Directiva 89/104/CE \(LCEur 1989, 132\)](#) , así como el art. 9.1.a) y c) del Reglamento CE 40/94.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2.Desestimación del motivo tercero . El motivo no impugna la valoración realizada por el tribunal para declarar acreditado un hecho, sobre el que se haya aplicado una regla jurídica, sino que impugna la aplicación de la regla jurídica. El motivo impugna

una valoración jurídica: haber considerado que la redirección de la búsqueda en Google adwords de la palabra ortodoncis a la página web de Vitaldent constituye una infracción marcaria, y a tal efecto denuncia la vulneración de dos normas jurídicas ([art. 5.1.a\)](#) y [2](#) Directiva 89/104/CE, y art. 9.1.a) y c) del Reglamento CE 40/94). Esta impugnación no tiene cabida en el recurso extraordinario por infracción procesal, sino, en su caso, en el recurso de casación.

QUINTO.

Motivo primero del recurso de casación

1.Formulación del motivo primero . El motivo denuncia que la sentencia recurrida ha vulnerado "la doctrina jurisprudencial fijada por las [sentencias de la sala Primera del Tribunal Supremo 105/2016, de 26 de febrero \(RJ 2016, 641\)](#), y [94/2017, de 15 de febrero \(RJ 2017, 586\)](#), que aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo de 22 de septiembre de 2011 (C-323/09), y 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, en aplicación de los [artículos 5.2](#) de la [Directiva 89/104/CE \(LCEur 1989, 132\)](#) y 9.1.c) del Reglamento CE 40/94".

En el desarrollo del motivo razona lo siguiente:

"Es pues, reiterada la Doctrina Jurisprudencial consolidada en las Sentencias de la Sala Primera transcritas, en armonía con la doctrina del TJUE, que admite la utilización de la mera denominación o nombre de una marca como keyword o palabra clave para ofrecer servicios de competidores mediante publicidad en el servicio publicitario GOOGLE ADWORDS, siempre que no se utilice el signo distintivo, por lo que la utilización de la palabra ORTODONCIS para ofrecer publicidad de VITALDENT no ha vulnerado la [Ley de Marcas \(RCL 2001, 3001\)](#) y se encuentra admitida por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del TJUE en la interpretación de los [artículos 5, apartado 2](#), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94.

"De manera que los hechos probados, consistentes en la utilización en GOOGLE ADWORDS de la palabra ORTODONCIS como palabra clave para derivar la consulta al ofrecimiento de los servicios de la marca VITALDENT, de manera que al teclear "ORTODONCIS" en google, aparece referenciada la marca VITALDENT y se ofrecen servicios a través de su página web, es una práctica comercial admitida en derecho conforme acredita la doctrina jurisprudencial reflejada en la sentencias de esta Sala y

del TJUE anteriormente transcritas".

Procede la desestimación del motivo por las razones que exponemos a continuación.

2.Desestimación del motivo primero . Como hicimos en la citada [sentencia 105/2016, de 26 de febrero \(RJ 2016, 641\)](#), para enmarcar la cuestión controvertida es necesario partir de una explicación sintética de cómo funciona el sistema de publicidad en internet por referenciación (Adwords):

"la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave (keyword) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan "naturales", que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.

"Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google, que es al que afecta el supuesto litigioso, se denomina adwords), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante (advertising link).

"El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada. El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas. Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga "clic" sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante".

3.Doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El TJUE, en su sentencia de 23 de marzo de 2010, caso Google France (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08), dio respuesta a una cuestión que subyace a la resolución del presente caso:

"si los [artículos 5, apartado 1, letras a\) y b\)](#), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero que, a partir de una palabra clave, idéntica o similar a la marca, que haya seleccionado o almacenado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, presente un anuncio, o encargue su presentación, sobre productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca".

El Tribunal de Justicia, al contestar a esta pregunta, declaró lo siguiente:

"los [artículos 5, apartado 1, letra a\)](#), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero"

Esta doctrina, centrada en la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios marcados, fue objeto de una mayor concreción por la [sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011 \(TJCE 2011, 284\)](#), caso Interflora (C-323/09), al referirse también a otras funciones de la marca:

"Los [artículos 5, apartado 1, letra a\)](#), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad -a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular- de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

- menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

- en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y;

- menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel".

4. En nuestro caso, se ha acreditado en la instancia que la demandada, que tiene una red de franquicia de clínicas dentales que operan con el signo distintivo de

VITALDENT, contrató el servicio adwords de Google y, en concreto, la denominación que constituye la marca registrada con la que la demandante identifica los servicios que presta de dentista (Clínicas Ortodoncis). A esta conclusión llegó el tribunal de instancia a partir de lo constatado en un acta notarial:

"1º Si se teclea en el buscador Google en mayúsculas la marca CLÍNICAS ORTODONCIS y dentro de los resultados (Google Adwords) aparecen anuncios relacionados con CLINICAS ORTODONCIS del siguiente tenor:

"Clínicas Ortodoncis - Invisible. Confortable. www.clinicasvitaldent.info/VitalDent. Removable Pague hasta en 24 meses. 900866175.

"2º Si se teclea ese anuncio se abre un cuadro con fotografía de vitaldent que sigue encabezado con "clínicas ortodoncis".

"3º Tanto si se hace doble click en la fotografía como en la dirección de la página web www.clinicasvitaldent.info/VitalDent se abre una nueva página en la que se lee "vitaldent" y un eslogan publicitario con una fotografía. En dicha página se pueden abrir otras que se refieren a los servicios dentales que presta Vital Dent.

"4º Otro tanto sucede si se teclea en el buscador la marca de la Clínicas Ortodoncis en minúsculas".

5. Hemos de partir de dos consideraciones: 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; y el término contratado como adword por la demandada coincide con la marca de la demandante.

Bajo estas premisas, a la vista de cómo afloraba el anuncio, resultado de haber empleado el adword consistente en la marca denominativa de la demandante (Clínicas Ortodoncis), en cuanto que el anuncio con el link de la página web de Vitaldent iba precedido de la mención Clínicas Ortodoncis, consideramos correcta la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida de que se hizo un uso de la marca no consentido por su titular, para identificar servicios idénticos, y que este uso menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. Esto es así porque, tal y como reseña el TJUE en la sentencia Google France y luego confirma en Interflora, la publicidad ofertada apenas permite al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero.

El hecho de que el anuncio inicial, el que es resultado de la búsqueda de internet mediante el adword (Clínicas Ortodoncis - Invisible. Confortable.

www.clinicasvitaldent.info/VitalDent. Removable Pague hasta en 24 meses. 900866175), venga encabezado por la marca de la demandante es razonable que induzca a pensar a quien ha realizado 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.

SEXTO.

Motivo segundo del recurso de casación

1.Formulación del motivo . El motivo denuncia la "infracción del [art. 43.5 LM \(RCL 2001, 3001\)](#) , al conceder la sentencia recurrida una indemnización por infracción marcaría consistente en el 1 por ciento de la cifra de negocio total de mi mandante en lugar de fijar la indemnización en el 1 por ciento de las ventas obtenidas mediante el uso de la marca de ortodoncis conforme determina el artículo". También denuncia la infracción del [art. 9.3 CE \(RCL 1978, 2836\)](#) , por vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo fijada, entre otras en las [sentencias 302/2016, de 9 de mayo \(RJ 2016, 2463\)](#) , y [98/2016, de 19 de febrero \(RJ 2016, 542\)](#) , que establece que la indemnización que correspondería en el caso de infracción marcaría conforme al [art 43.5 LM](#) es el 1% de la cifra obtenida mediante la infracción, y no el 1% de la cifra total de negocios del infractor como acredita la sentencia".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2.Desestimación del motivo . La doctrina de la sala sobre la aplicación de la regla prevista en el [art. 43.5 LM](#) se encuentra en la actualidad contenida en la [sentencia 516/2019, de 3 de octubre \(RJ 2019, 3925\)](#) . En esta sentencia, a cuyo contenido nos remitimos, se hacía la siguiente advertencia, que conviene reiterar en este caso:

"La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 42 y el "cálculo de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

"La jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de 31 de mayo . Esta sentencia, con referencia a la anterior [sentencia 692/2008, de 17 de julio \(RJ 2008, 4482\)](#) , en relación con la

prueba del daño, recuerda lo siguiente: "la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" (*ex re ipsa*), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella".

"Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo, "una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba". Y, en última instancia, añadimos en aquella sentencia, "la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia"".

3. En el presente caso, el tribunal de instancia apreció que el empleo de la marca de la demandante como adword para redirigir a un resultado adword que anuncia la red de franquicia de clínicas dentales de la demandada, precedido de la propia marca de la demandante, necesariamente debe haber ocasionado algún perjuicio, sin perjuicio de la dificultad de acreditar cuántos son los casos en que fruto de la confusión, un potencial cliente de la demandante acudió a las clínicas Vidal Dent.

Es precisamente para estos casos en que resulta muy difícil la cuantificación del perjuicio económico, ya sea mediante la determinación del daño directo a la demandante por lo que ha dejado de ganar o el beneficio obtenido por el infractor, ya sea mediante una regalía hipotética ([art. 43.2](#) LM), que el [art. 43.5](#) 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.

4. La reseñada [sentencia 516/2019, de 3 de octubre \(RJ 2019, 3925\)](#), ha interpretado la regla del [art. 43.5](#) LM en el siguiente sentido:

"Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

"Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por

ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

"Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

"De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del [art. 43.2](#) LM, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca".

5. El motivo no funda la infracción del [art. 43.5](#) LM en que se haya aplicado en un supuesto en que quedaba probada la falta de "perjuicio", sino en una incorrecta interpretación del precepto. El motivo denuncia que el 1% de la cifra de negocio se ha aplicado con relación a todos los servicios prestados por la red de franquicia de la demandada, cuando a su juicio debería aplicarse sólo sobre "las ventas obtenidas mediante el uso de la marca de ortodoncias". Subyace al motivo una interpretación errónea de la regla legal del [art. 43.5](#) LM. Este precepto, en lo que ahora interesa, prescribe: "el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados". La cifra de negocio viene referida no a los servicios efectivamente prestados como consecuencia de la infracción de la marca, esto es, los servicios facturados a quienes acudieron a Vitaldent como consecuencia del anuncio que constituía una infracción de la marca de la demandada. 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 la infracción de la marca de la demandante (implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental), sin que proceda distinguir cuales fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no.

SEXTO.

Costas

Desestimados los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, procede imponer a la recurrente las costas ocasionadas por ambos recursos ([art. 398.1 LEC \(RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892\)](#)) con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la [Ley Orgánica del Poder Judicial \(RCL 1985, 1578, 2635\)](#) .

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º

Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Laboratorio Lucas Nicolás, S.L. contra la [sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid \(Sección 28.ª\) de 8 de junio de 2018 \(rollo 577/2016\), \(AC 2018, 1500\)](#) que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 12 de Madrid de 30 de julio de 2015 (juicio ordinario 579/2013).

2.º

Desestimar el recurso de casación interpuesto por Laboratorio Lucas Nicolás, S.L. contra la reseñada [sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid \(Sección 28.ª\) de 8 de junio de 2018 \(rollo 577/2016 \(AC 2018, 1500\)\)](#) .

3.º

Imponer a Laboratorio Lucas Nicolás, S.L. las costas de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

4.º

Acordar la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.