



María Girón

Abogada de Bird & Bird.



Caso Vitaldent: uso de marca ajena en servicios de referenciación online y acción indemnizatoria

El pasado 20 de abril de 2022, el Tribunal Supremo (TS) resolvió y puso fin al procedimiento que ha enfrentado a la entidad Grupo Ilusión de Ortodoncistas S.L. -Clínicas Ortodoncis- contra la entidad Laboratorio Lucas Nicolás -Clínicas Vitaldent- con motivo de la utilización llevada a cabo por ésta última de la marca registrada “Clínicas Ortodoncis” en el servicio de referenciación *Google Adwords*.

Esta sentencia es relevante en dos aspectos: en primer lugar, el TS da un paso más a la hora de concretar los límites de la licitud del uso no consentido de marcas de terceros en los sistemas de referenciación tipo *Adwords* y, en segundo lugar, se pronuncia sobre la correcta interpretación del [artículo 43.5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas](#) (LM), que permite al titular de la marca infringida solicitar el **1% de la cifra de negocios** realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

En lo que respecta al primer punto, el TS se remite a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sus sentencias de 23 de marzo de 2010, caso *Google France* (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08) y de 22 de septiembre de 2011, caso *Interflora* (C-323/09).

Así, la regla general es que el uso de marcas ajenas como palabra clave en motores de búsqueda en internet suponen ...