

1 Protección penal

1 Criminal enforcement

2 Próximas modificaciones legislativas

2 Upcoming modification of legislation

3 Marcas y "Adwords"

3 Trademarks and Adwords

## 1 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA CONFIRMA LA CONDENA POR COMERCIALIZAR PRENDAS FALSIFICADAS Y EXIGE AL JUZGADO DE INSTANCIA LA DETERMINACIÓN DE LAS BASES PARA FIJAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONDENADO

La Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Málaga, en una sentencia dictada el 6 de junio de 2022, ha estimado el recurso de apelación interpuesto por dos titulares de marcas contra la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Málaga.

El procedimiento en cuyo marco se han dictado estas dos sentencias concierne a la incautación por parte de la Policía Local de Málaga de más de 5.000 prendas falsificadas que, en el momento de ser intervenidas, se comercializaban al por mayor por el acusado en una nave abierta al público situada en el polígono industrial Guadalhorce de dicha ciudad.

La Audiencia Provincial, dando la razón a los dos titulares marcarios apelantes, ha considerado que la sentencia de instancia, pese a ser condenatoria y acordar que el condenado debía indemnizar a los titulares de las marcas vulneradas en concepto de responsabilidad civil en la cuantía que se determinase durante la fase de ejecución de sentencia, omitía un pronunciamiento clave que habían solicitado durante el plenario los titulares de ambas marcas, consistente en que –de no acordar directamente las cuantías indemnizatorias solicitadas por dichos titulares durante la sesión del Juicio Oral– se fijaran al menos las bases para el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios ya en la propia sentencia de instancia.

## MALAGA COURT OF APPEAL CONFIRMS A CONVICTION FOR SALE OF COUNTERFEIT CLOTHING AND REQUIRES FIRST INSTANCE COURT TO SPECIFY THE BASES TO ESTABLISH CIVIL LIABILITY OF THE CONVICTED INDIVIDUAL

The Malaga Court of Appeal, in a judgement issued on June 6, 2022, has upheld the appeal filed by two trademark owners against the first instance sentence issued by Trial Court 5 of Malaga.

The proceedings within the framework of which these two judgements have been issued concerns the seizure by the Malaga Local Police of more than 5,000 counterfeit garments which, at the time of being seized, were sold wholesale by the defendant in a warehouse open to the public located in the Guadalhorce industrial park of that city.

The Court of Appeal, agreeing with the two appellant trademark holders, has considered that the first instance judgement, despite being a condemnatory one and despite ordering the convicted individual to compensate the holders of the infringed trademarks to the amount to be determined during the execution phase of the sentence as civil liability, omitted a key statement that both trademark owners had requested during the plenary session, which was that –if the compensation amounts requested by said holders during the Trial Hearing session were not directly agreed upon– at least the bases for calculating the compensation for damages should have already been set in the first instance judgement.

Ante la falta de pronunciamiento sobre dicho particular en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Málaga, que simplemente remitía a la fase de ejecución de la sentencia la determinación de la responsabilidad civil, en un primer momento los dos titulares de las marcas solicitaron una aclaración de dicha sentencia ante lo que entendían que constituía una omisión respecto a lo que había sido debidamente solicitado por ellos durante la sesión del Juicio Oral.

El Juzgado de lo Penal nº 5 de Málaga, sin embargo, consideró que no había lugar a aclaración alguna de la sentencia, entendiendo que lo solicitado por los titulares de las marcas corresponde en realidad a la fase de ejecución de sentencia.

De este modo, los titulares marcarios interpusieron el recurso de apelación que ahora acaba de estimar la Audiencia Provincial de Málaga, habiéndose acordado en su sentencia *“devolver las actuaciones al Juzgado de lo Penal a fin de que por el autor de la sentencia se proceda a completar la resolución en el sentido de determinar las bases sobre las que determinar la responsabilidad civil”*.

Para alcanzar dicha conclusión, la Audiencia Provincial destaca la claridad con la que el artículo 115 del Código Penal establece que las sentencias de instancia deberán detallar, de manera razonada, las bases sobre las cuales deberá calcularse la cuantía indemnizatoria en materia de responsabilidad civil, puesto que, de lo contrario, lo que se deduce *de facto* es que no ha existido perjuicio alguno y que, por tanto, la sentencia deber ser absolutoria en el plano civil.

La Audiencia Provincial destaca asimismo que la fijación de estas bases en la sentencia de instancia es especialmente importante en los delitos contra la Propiedad Industrial, dado que existen distintos criterios para el cálculo de la responsabilidad civil en este tipo de delitos (en este caso conforme al artículo 43 de la Ley 17/2001 de Marcas), criterios que van unidos a la prueba practicada durante el plenario y que, por esa misma razón, deben quedar ya plasmados en la sentencia de la instancia– ya que resulta necesario que los mismos puedan ser objeto de apelación.

In the absence of a pronouncement on this matter as part of the sentence issued by the Trial Court 5 of Malaga, which simply referred the determination of the civil liability to the execution phase of the judgement, at first the two trademark holders requested a clarification of said judgment in light of what they understood to be an omission with respect to what had been duly requested by them during the Trial Hearing session.

The Trial Court 5 of Malaga, however, considered that there was no need for any clarification of the sentence, understanding that what was requested by the trademark owners actually corresponds to the execution phase of the sentence.

Against the above background, the trademark holders filed the appeal that has just been upheld by the Malaga Court of Appeal, having ordered in its judgement *“to return the proceedings to the Trial Court so that the sentence is completed by determining the specific criteria based on which the civil liability should be calculated.”*

To reach this conclusion, the Court of Appeal highlights the clarity with which article 115 of the Criminal Code establishes that the first instance judgments must specify, in a reasoned manner, the bases on which the compensation amounts in matters of civil liability must be calculated, since, otherwise, what may be deduced *de facto* is that there has been no damage whatsoever and that, therefore, the sentence must be of acquittal from a civil perspective.

The Court of Appeal also emphasizes that setting these bases in the first instance judgment is especially important in Intellectual Property crimes, given that there are different criteria for calculating civil liability in this type of crime (in this case, according to the Article 43 of Trademark Act 17/2001), criteria that are linked to the evidentiary process that is carried out during the Trial Hearing session and which, for that exact reason, must already be reflected in the first instance sentence, since the criteria in question may be the subject of appeal.

La sentencia de la Audiencia Provincial reafirma igualmente, citando numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, la posibilidad de ejercitar la responsabilidad civil derivada de los delitos en marco del proceso penal en aras a economía procesal –rigiéndose por los principios civiles dispositivo y de congruencia– y debiéndose probar los daños por quien los alega.

Por otro lado, la sentencia de la Audiencia Provincial desestima igualmente el recurso de apelación interpuesto por el condenado, quien, basándose en los principios de presunción de inocencia e *in dubio pro reo*, alegaba desconocer algunas de las marcas vulneradas y, en cualquier caso, el hecho de que las prendas intervenidas pudieran ser falsificaciones, incluso aquellas que reproducían marcas que sí conocía.

La Audiencia Provincial sostiene, por el contrario, que no es creíble que un comerciante del sector como el condenado no supiera que los productos originales de las marcas que él comercializaba tienen precios elevados, muy lejos de aquellos por los que él compraba y revendía los productos intervenidos.

Respecto a la impugnación del informe pericial que confirmaba la falsedad de los productos –ratificado durante el plenario por la perito firmante del mismo– por, supuestamente, no cumplir con los requisitos del artículo 478 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Audiencia Provincial califica dicha impugnación de “vacua” por no sustentarse en contrapericial alguna, y procede a enumerar tales requisitos del citado artículo entendiendo que sí concurren los mismos en la pericial impugnada.

The judgment of the Court of Appeal also reaffirms, citing abundant case law of the Constitutional Court and the Supreme Court, the possibility of exercising civil liability within the framework of criminal proceedings for the sake of procedural economy –governed by the dispositive and congruence civil principles– and also that the damages must be proven by the party claiming them.

Besides this, the Court of Appeal judgement also dismisses the appeal filed by the convicted individual, who, based on the principles of presumption of innocence and *in dubio pro reo*, claimed to be unaware of some of the infringed trademarks and, in any case, of the fact that the seized garments might be counterfeits, even those that reproduced brands that he knew.

The Court of Appeal maintains, on the contrary, that it is not credible that an industry trader such as the defendant, did not know the high prices of the original brands that he was trading with, which were very different from those for which he bought and resold the seized products.

Regarding the contestation of the expert report that confirmed the counterfeit character of the products – ratified during the Trial Hearing by the expert who issued it– for, supposedly, not meeting the requirements set forth by article 478 of the Criminal Procedural Code, the Court of Appeal refers to such contestation as “hollow” for not being supported by any counter-expert opinion, and proceeds to list such requirements of the aforementioned article, understanding that they are perfectly met in the contested expert opinion.

## APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA Y DE EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

El Consejo de Ministros aprobó en el mes de abril el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa y el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.

Estos Proyectos de Ley nacen para rejuvenecer nuestro sistema de Justicia actual y dar respuesta a una sociedad en pleno desarrollo tecnológico, siendo Proyectos que forman parte del Plan de Justicia 2030.

### I. Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia

Este Proyecto tiene como objetivo acercar la Administración Pública al ciudadano, reforzar la tutela judicial efectiva e impulsar el acceso igualitario. Para ello se crean tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios.

En cada partido judicial habrá un Tribunal de Instancia con sede en la capital, en lugar de Juzgados diferentes, simplificando el acceso a la Justicia.

La Oficina Judicial se implantará en todo el territorio nacional, siendo una ventanilla de acceso única para los ciudadanos, permitiendo el trabajo deslocalizado para evitar el impacto medioambiental.

Los Juzgados de Paz serán las nuevas Oficinas de Justicia en los municipios para hacer frente a zonas rurales despobladas. Se podrán celebrar diligencias judiciales de forma telemática.

### II. Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia

El Proyecto engloba tres bloques:

## APPROVAL OF BILLS ON ORGANIZATIONAL EFFICIENCY AND PROCEDURAL EFFICIENCY OF THE PUBLIC JUSTICE SERVICE

In April, the Council of Ministers approved the Organizational Efficiency Bill and the Procedural Efficiency of the Public Justice Service Bill.

These Bills are designed to modernise and reform our current Justice system and to bring them into line with a society of rapidly developing technologies, as part of the Justice 2030 Plan.

### I. Law on Organizational Efficiency of the Public Justice Service

The purpose of this Bill is to make Public Administration more accessible to the public, to reinforce effective judicial protection and to promote equal access. For this purpose, three fundamental figures have been created: the Courts of First Instance, the Judicial Office and the Justice Offices in the municipalities.

In each judicial district there will be a Court of First Instance based in the capital city, instead of different Courts, so simplifying access to Justice.

The Judicial Office will be implemented throughout the country as a single point of contact for citizens, enabling centralised work to lessen environmental impact.

The Magistrate's Courts will become the new Justice Offices in the municipalities to deal with depopulated rural areas. It will be possible to hold judicial proceedings online.

### II. Law on Procedural Efficiency of the Public Justice Service

The Project includes three blocks:

1. El primero se centra en potenciar los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) como vía alternativa a la jurisdicción.
2. El segundo afronta reformas en la legislación de cuatro órdenes jurisdiccionales (Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) para permitir una mayor agilización de los procesos judiciales.
3. Por último se encuentra el bloque enfocado a adaptar la legislación española a las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), llevando a cabo la transformación digital necesaria en nuestro sistema de Justicia.

#### **1. Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC)**

El Título I del Proyecto está dedicado a los medios alternativos de solución de controversias consistentes en: conciliación privada, oferta vinculante confidencial, opinión de experto independiente, haciendo especial hincapié en potenciar la mediación. Además, podrán utilizarse cualesquiera otros medios alternativos de solución de controversias previstos en otras normas.

El ámbito de aplicación de estos medios abarca los asuntos civiles y mercantiles. No siendo aplicables en el proceso penal debido a que no rige el principio dispositivo, si bien las víctimas pueden acceder a servicios de justicia restaurativa.

#### **2. Reformas en las legislaciones procesales**

El Proyecto afronta la reforma de la legislación de los cuatro órdenes jurisdiccionales mencionados anteriormente. A continuación nos enfocamos en los cambios propuestos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

1. The first focuses on strengthening the Alternative of Dispute Resolution (ADR) as an alternative to Court proceedings.
2. The second block deals with reforms in the legislation of four jurisdictional orders (Criminal Procedure Law, Civil Procedure Law, Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction and Law Regulating the Social Jurisdiction) to allow for a greater streamlining of judicial processes.
3. Finally, there is the block focused on adapting Spanish legislation to the new Information and Communication Technologies (ICT), carrying out the necessary digital transformation in our Judicial system.

#### **1. Alternative means of dispute resolution (ADR)**

Title I of the Bill is devoted to alternative means of dispute resolution consisting of: private conciliation, confidential binding offer, independent expert opinion, with special emphasis on enhancing mediation. In addition, any other alternative means of dispute resolution provided for in other rules may be used.

The scope of application of these means covers civil and commercial matters. They are not applicable in criminal proceedings because the dispositive principle does not apply, although victims may have access to restorative justice services.

#### **2. Reforms in procedural legislation**

The Bill addresses the reform of the legislation of the four jurisdictional orders mentioned above. We will focus on the changes proposed in Criminal Procedure Law and the Civil Procedure Law.

## Reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Título II del Proyecto recoge alguna modificación puntual en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, la Exposición de Motivos deja patente la necesidad de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en consonancia con un procedimiento penal acorde al siglo XXI.

El artículo 655 se modifica para introducir mejoras en el régimen de conformidad de los procesados y que estos reciban la información necesaria sobre el acuerdo alcanzado. Asimismo, si los procesados se mostrasen disconformes únicamente con la responsabilidad civil, el Juicio podrá limitarse a la prueba y a los puntos sobre dicha responsabilidad.

Se modifica el artículo 771 para mejorar la información de los ofrecimientos de acciones por parte de la Policía Judicial. En cuanto a delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual, la citación o emplazamiento debe realizarse a los representantes legales de los titulares de los derechos. Destacar que el artículo 776 se modifica en el sentido de que el Juzgado realizará el ofrecimiento de acciones al perjudicado, si no lo hubiese hecho antes la Policía Judicial. Si este último hubiese informado ya al perjudicado, el Letrado de la Administración de Justicia notificará al ofendido del procedimiento, así como del Juzgado que lo tramita, sin que sea necesaria su comparecencia en el Juzgado.

Los artículos 785, 786, 787 y 802 se modifican para introducir y regular una audiencia preliminar anterior al Juicio Oral. En esta audiencia se tendrá en cuenta una posible conformidad sin que sea necesario citar a todos los testigos y peritos. Se celebrará igualmente la audiencia si el acusado no acude (injustificadamente) y podrán resolverse las cuestiones previas en su ausencia. Además, las partes podrán proponer nuevas pruebas si no hubieran tenido conocimiento de las mismas al formular su escrito de calificación.

## Amendments to Criminal Procedure Law

Title II of the Bill includes some specific amendments to the Criminal Procedure Act. However, the Explanatory Memorandum makes clear the need for a reform of Criminal Procedure Law to bring criminal procedure in line with the 21st century.

Article 655 is modified to introduce improvements in the regime of conformity of the defendants and so that they receive the necessary information on the agreement reached. Also, if the defendants disagree only with the civil liability, the Trial may be limited to the evidence and the points on such liability.

Article 771 is modified to improve the information of the offers of actions by the Judicial Police. Regarding crimes against Intellectual Property, the citation or summons must be made to the legal representatives of the rights holders. It should be noted that article 776 is modified so that the Court will make the offer of actions to the injured party, if the Judicial Police have not already done so. If the latter have already informed the injured party, the Court Clerk will notify the injured party of the procedure, as well as the Court that is processing it and it will be unnecessary for them to appear in Court.

Articles 785, 786, 787 and 802 are modified to introduce and regulate a Preliminary Hearing prior to the Trial Hearing. This Hearing will take into account a possible conformity without the need to summon all witnesses and experts. The Hearing will also be held even if the defendant does not attend (unjustifiably) and preliminary issues may be resolved in their absence. In addition, the parties may propose new evidence if they were not aware of it when they drew up their statement of qualification.

En concreto, el artículo 786 se modifica en consonancia con la audiencia preliminar. Si no hubiese conformidad entre las partes, se establecerá el día y hora del Juicio Oral, a ser posible, en ese mismo señalamiento.

Otro cambio relevante es que se reforma la conformidad penal en el procedimiento ordinario y abreviado, sin establecer un límite penológico.

Se introduce además el artículo 988 bis para evitar la dispersión de trámites en la fase de ejecución penal y la disposición adicional octava recoge algunas reglas para la celebración de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia.

### Reforma en la Ley de Enjuiciamiento Civil

El Título II también recoge modificaciones en el orden de la jurisdicción civil, en relación al juicio verbal, procesos de familia, proceso monitorio, trámites de subasta, entre otros.

En cuanto a los aspectos que puedan tener trascendencia en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual, podemos tener en cuenta los siguientes:

Por un lado, la no condena al pago de costas en ejecuciones provisionales, cuando exista cumplimiento voluntario de lo dispuesto en el título ejecutivo en el plazo de veinte días desde la notificación del despacho de ejecución. Se suprime además la condena en costas en determinados casos, a no ser que haya mala fe procesal.

El recurso de apelación se modifica respecto a la admisión y tramitación que la realizará el órgano *ad quem*, liberando a los órganos de primera instancia de dicha labor dado que tienen mayor saturación.

Specifically, Article 786 is modified in line with the Preliminary Hearing. If there is no agreement between the parties, the date and time of the oral Trial Hearing will be set, if possible at that time.

Another relevant change is that the criminal conformity in the ordinary and abbreviated procedure is reformed, without establishing a penal limit.

Article 988 bis is also introduced to avoid the dispersion of procedures in the criminal enforcement phase and the eighth additional provision includes some rules for the holding of judicial proceedings via a videoconference system.

### Amendments to Civil Procedure Law

Title II also includes modifications in the civil jurisdiction order, in relation to the “verbal trial”, family proceedings, order for payment proceedings, auction proceedings, among others.

With regard to the aspects which apply particularly to the field of Intellectual Property, we can take into account the following:

On the one hand, the non-payment of costs in provisional enforcements, when there is voluntary compliance with the provisions of the enforceable title within twenty days from the notification of the enforcement order. It also removes the order to pay costs in certain cases, except in cases of bad procedural faith.

The appeal is modified with respect to its admission and processing, which will be carried out by the *ad quem* Court, freeing the first instance Courts from such task, since they are more saturated.

El recurso de casación se modifica tratando de solucionar importantes disfunciones. Se pretende que exista un único recurso de casación con independencia del tipo o cuantía del proceso, centrándose en el interés casacional de la interpretación de las normas sustantivas y procesales. Asimismo se aspira a fortalecer la cuestión del interés casacional, que existirá cuando la sentencia recurrida se oponga a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, cuando no exista jurisprudencia sobre la materia o haya pronunciamientos contradictorios de las Audiencias Provinciales.

Por último, se pretende simplificar la fase de admisión para garantizar una celeridad en los tiempos de respuesta de la Sala Primera del Tribunal Supremo, centrando esfuerzos en la concurrencia del interés casacional. En los casos en los que la resolución impugnada se oponga a doctrina jurisprudencial sobre la materia, el recurso podrá decidirse mediante Auto.

### 3. Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)

En el Título III encontramos las modificaciones en la Ley reguladora del uso de las TICs en la Administración de Justicia, a la espera de una regulación completa con la Ley de Eficiencia Digital. Se introducen cambios para evitar los desplazamientos de los ciudadanos y profesionales, en particular, la celebración de vistas y declaraciones por el sistema de videoconferencia. Asimismo, se aborda la regulación del registro electrónico de poderes *apud acta* que se podrá llevar a cabo a través de medios telemáticos.

The appeal in cassation is modified in an attempt to solve important dysfunctions. The aim is for there to be a single appeal in cassation regardless of the type or amount of the proceeding, focusing on the appeal of the interpretation of the substantive and procedural rules. It is also intended to strengthen the issue of cassational interest, which will exist when the appealed judgment is opposed to the case law of the First Chamber of the Supreme Court or of the Civil and Criminal Chamber of the High Court of Justice, when there is no case law on the matter or when there are contradictory pronouncements from the Provincial Courts.

Finally, it is intended to simplify the admission phase in order to guarantee a speedy response time for the First Chamber of the Supreme Court, focusing efforts on the concurrence of the cassational interest. In those cases in which the challenged decision opposes the jurisprudential doctrine on the matter, the appeal may be decided by means of an Order.

### 3. New Information and Communication Technologies (ICTs)

In Title III we find the amendments to the Law regulating the use of ICTs in the Administration of Justice, awaiting a complete regulation overhaul with the Digital Efficiency Law. Changes are introduced to avoid the displacement of citizens and professionals, in particular, the holding of hearings and statements via the videoconference system. Likewise, the regulation of the electronic registry of powers of attorney *apud acta*, which may be carried out online, is also addressed.



## EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA CONDENA AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN DE 561.240,37 EUROS POR UTILIZAR COMO “ADWORD” LA MARCA REGISTRADA DE UN COMPETIDOR

Mediante sentencia de fecha 20 de abril de 2022, el Tribunal Supremo (TS) confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (APM) de 8 de junio de 2018, la cual estimó la acción de infracción marcaria, por la utilización de la marca “Clínicas Ortodoncis” titularidad de la actora como palabra clave en el servicio “Google Adwords”.

### Antecedentes

La actora, titular de la marca mixta “Clínicas Ortodoncis” para servicios médicos y dentales, interpuso demanda por infracción de marca y competencia desleal contra Clínicas Vitaldent, con motivo de la contratación por ésta de la marca de la actora como palabra clave dentro del sistema de referenciación “Adword” de Google.

En **primera instancia**, el Juzgado Mercantil nº 12 de Madrid, mediante sentencia de 30 de julio de 2015, estimó íntegramente la demanda, condenando a la demandada al pago de una indemnización de 555.240,37€ por la infracción marcaria, y de 6.000 € por el daño moral causado, así como a la publicación de la sentencia y al pago de las costas. Dicha sentencia fue recurrida por la demandada.

En **segunda instancia**, la APM estimó en parte el recurso de apelación de Clínicas Vitaldent.

Por un lado, la Audiencia señaló que, en contra de lo alegado por la recurrente, la aparición de “Vitaldent” entre los resultados de Google al teclear la marca de la actora obedecía a resultados “Adwords” y no “naturales”, por lo que es claro el uso infractor por parte de la demandada de la marca “Clínicas Ortodoncis”.

En cuanto a la indemnización, la APM declaró que la del 1% de la cifra de negocio indemnización contenida en el art. 43.5 de la Ley de Marcas procede en todo caso y sin necesidad de prueba.

## SUPREME COURT CONFIRMS JUDGMENT TO PAY COMPENSATION OF 561,240.37 EUROS FOR USING A COMPETITOR’S TRADEMARK AS “ADWORD”

By judgment dated April 20, 2022, the Supreme Court confirms the judgment of the Madrid Court of Appeal of June 8, 2018, which upheld the trademark infringement action, due to the use of the trademark “Clínicas Ortodoncis” owned by the plaintiff as a keyword in the “Google Adwords” service.

### Background

The plaintiff, owner of the mixed trademark “Clínicas Ortodoncis” for medical and dental services, filed an action for trademark infringement and unfair competition against Clínicas Vitaldent, due to the use of the plaintiff’s trademark as a keyword in Google’s “Adword” referencing system.

In **first instance**, the Madrid Commercial Court No. 12, by judgment of July 30, 2015, fully upheld the claim, ordering the defendant to pay a compensation of 555,240.37€ for trademark infringement, and 6,000€ for the moral damage caused, as well as the publication of the judgment and the payment of the costs. This judgment was appealed by the defendant.

In **second instance**, the Madrid Court of Appeal partially upheld Clínicas Vitaldent’s appeal.

On the one hand, the Court pointed out that, contrary to the appellant’s allegations, the appearance of “Vitaldent” among the Google results when clicking on the plaintiff’s trademark was due to “Adwords” and not “natural” results, so that the defendant’s infringing use of the trademark “Clínicas Ortodoncis” is evident.

Regarding the compensation, the Court of Appeal declared that the compensation of 1% of the turnover contained in art. 43.5 of the Spanish Trademarks Act is applicable in any case and without the need for proof.

La APM estimó solo el motivo relativo a la imposibilidad de apreciar la comisión de los ilícitos con base en la Ley de Competencia Desleal y, por tanto, revocó la condena en costas por esta razón.

### Resolución del Tribunal Supremo

En la sentencia recientemente dictada, el TS confirma la sentencia de segunda instancia con base en los siguientes motivos:

- (i) Recurso extraordinario por infracción procesal: el recurrente cuestiona la infracción marcaría y la fijación de la indemnización, pero el TS señala que, si hay disconformidad con la interpretación de un precepto legal, la impugnación se ha de hacer en vía casacional.

Por otro lado, en cuanto a la determinación de la indemnización, el TS aclara que la sentencia recurrida no ha infringido el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque no hace uso de las reglas de la carga de la prueba. En efecto, la sentencia recurrida no condenó a la indemnización porque hubiera atribuido a la demandada la carga de probar que no se había beneficiado de la infracción marcaría y, a falta de esa prueba, condena a la indemnización. Por el contrario, se condenó a esta indemnización porque el demandante había optado por la regla del 1% de la cifra de negocio obtenida con los productos o servicios ilícitamente marcados, que no requiere de prueba alguna.

- (ii) Recurso de casación: se cuestiona, en primer lugar, que la utilización de la denominación de la marca como “keyword” para ofrecer servicios competidores mediante publicidad en el servicio de “Google Adwords” se considere infracción marcaría.

Al respecto, el TS, tras explicar el funcionamiento del sistema “Adwords” y hacer remisión a lo establecido al respecto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en los casos “Google France” e “Interflora”, señala que, en este caso, hay que partir de que los servicios ofertados por Vitaldent son

The Court of Appeal upheld only the plea relating to the impossibility of assessing the commission of the unlawful acts based on the Unfair Competition Law and, therefore, revoked the order for costs for this reason.

### Supreme Court Ruling

In the recently issued ruling, the Supreme Court confirms the second instance ruling based on the following grounds:

- (i) Extraordinary appeal for procedural infringement: the appellant challenges the trademark infringement and the setting of the compensation, but the Supreme Court points out that, if there is disagreement with the interpretation of a legal precept, the challenge must be made via cassation appeal.

Besides, with regard to the setting of the compensation, the Supreme Court clarifies that the appealed judgment did not infringe art. 217 of the Spanish Civil Procedure Law because it does not use the rules of the burden of proof. In fact, the appealed judgment did not order compensation as it would have attributed to the defendant the burden of proving that it had not taken advantage of the trademark infringement and, in the absence of such proof, it ordered compensation. On the contrary, compensation was ordered because the plaintiff had opted for the rule of 1% of the turnover obtained with the unlawfully marked goods or services, which does not require any proof.

- (ii) Cassation appeal: it is questioned, in the first place, whether the use of the trademark name as “keyword” to offer competing services through advertising in the “Google Adwords” service is considered trademark infringement.

In this regard, the Supreme Court, after explaining the working of the “Adwords” system and referring to what was established in this respect by the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the “Google France” and “Interflora” cases, points out that, in this case, it must be assumed that the services

idénticos a los de la demandante y que el término contratado como “Adword” por la demandada coincide con la marca de la actora.

Para la Sala, lo anterior significa que la publicidad ofertada por la demandada 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 éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

En segundo lugar, el recurrente alega una incorrecta interpretación del Art. 43.5 LM, el cual permite al titular de la marca infringida solicitar el 1 % de la cifra de negocio obtenida con los servicios identificados con la misma.

La demandada alega que el 1% se ha aplicado con relación a todos los servicios prestados por su red de franquicia, cuando solo debería dirigirse a las ventas obtenidas mediante el uso de la marca “Clínicas Ortodoncis”. El TS aclara al respecto que la cifra de negocio viene referida, no a los servicios efectivamente prestados como consecuencia de la infracción de la marca, sino a todos los servicios que se anunciaban de forma ilícita utilizando la marca de la demandante (implantes dentales, ortodoncia, odontopediatría y estética dental), sin que proceda distinguir cuáles fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no.

En atención a lo anterior, el TS desestima íntegramente los recursos de infracción procesal y casación interpuestos por Clínicas Vitaldent, con condena en costas a la misma.

offered by Vitaldent are identical to those of the plaintiff and that the term used as “Adword” by the defendant coincides with the plaintiff’s trademark.

For the Court, this means that the advertising offered by the defendant hardly allows the average internet user to determine whether the services included in the advertisement come from the owner of the trademark or from a company financially linked to it, or whether, on the contrary, they come from a third party.

Secondly, the appellant alleges an incorrect interpretation of Art. 43.5 Spanish Trademarks Act, which allows the owner of the infringed trademark to claim 1% of the turnover obtained with the services identified with it.

The defendant alleges that the 1% has been applied in relation to all the services provided by its franchise network, when it should only be directed to the sales obtained through the use of the trademark “Clínicas Ortodoncis”. The Supreme Court clarifies in this regard that the turnover refers, not to the services actually provided as a result of the infringement of the trademark, but to all the services that were unlawfully advertised using the plaintiff’s trademark (dental implants, orthodontics, pediatric dentistry and cosmetic dentistry), without the need to distinguish which ones were actually provided as a result of the advertisement and which were not.

In view of the foregoing, the Supreme Court dismissed the appeals of procedural infringement and cassation filed by Clínicas Vitaldent in their entirety, and ordered them to pay the costs.

[www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)

 Grau & Angulo

*Queda prohibida la copia, cesión o reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de GRAU & ANGULO S.L.P.*

Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en [www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)

*It is prohibited to copy or reproduce fully or any part thereof of this quarterly publication without the previous express authorization and written consent of GRAU & ANGULO S.L.P.*

You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at [www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)