

## **Comité Asesor sobre Observancia**

**Decimotercera sesión**  
**Ginebra, 3 a 5 de septiembre de 2018**

### **LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS EN LOS CASOS DE INFRACCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

*Contribuciones preparadas por Colombia, Jordania, Marruecos, el Reino Unido y la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual*

1. En la duodécima sesión del Comité Asesor sobre Observancia (ACE), celebrada del 4 al 6 de septiembre de 2017, el Comité acordó examinar, en su decimotercera sesión, entre otras cuestiones, el “intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales relativos a políticas y regímenes de observancia de la PI, en particular los mecanismos para resolver controversias de PI de forma equilibrada, holística y eficaz”. Partiendo de ello, en el presente documento se exponen las contribuciones de cuatro Estados miembros (Colombia, Jordania, Marruecos y el Reino Unido) sobre las experiencias de sus sistemas judiciales en relación con la cuantificación de los daños en los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual (PI). Contiene, asimismo, la presentación de un estudio sobre la cuantificación del resarcimiento pecuniario publicado por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) en octubre de 2017.
2. Las contribuciones de los cuatro Estados miembros ilustran las distintas formas de cuantificar los daños en función del respectivo ordenamiento jurídico. Asimismo, ponen de relieve las diferentes formas de evaluar los daños, ya sea mediante un mecanismo de compensación, que abarque la pérdida real y el lucro cesante, con la dificultad que supone la cuantificación exacta del daño, o mediante mecanismos alternativos como las indemnizaciones predeterminadas, las regalías nacionales y la reclamación de los beneficios obtenidos por el infractor. Además, en el cálculo de los daños, se examina el efecto de la mala fe por parte del infractor, así como la posibilidad de indemnización por daños morales. En la contribución de la AIPPI se destacan los principales puntos del estudio de 2017, que abarca varios países desarrollados y en desarrollo. La contribución se centra en los perjuicios materiales y, más concretamente, en la determinación del lucro cesante del titular de los derechos, el pago de regalías razonables, la indemnización por daños y perjuicios relativos a productos accesorios y

productos que contienen un elemento infractor de PI, y la disyuntiva de si deben considerarse las pérdidas futuras y de qué forma.

3. Las contribuciones se presentan en el siguiente orden:

Tasación de perjuicios en materia de propiedad intelectual: Una visión desde el ordenamiento jurídico colombiano .....	3
Cálculo de daños en caso de infracción de la propiedad intelectual .....	8
La indemnización por daños y perjuicios en los juicios de falsificación.....	15
Experiencias sobre la cuantificación de los daños y perjuicios resultantes de la infracción de derechos de propiedad intelectual en el Reino Unido.....	21
Estudio de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) sobre la cuantificación del resarcimiento pecuniario .....	26

[Siguen las contribuciones]

## TASACIÓN DE PERJUICIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: UNA VISIÓN DESDE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO

*Contribución preparada por el Sr. Jorge Mario Olarte Collazos, superintendente delegado para Asuntos Jurisdiccionales, Superintendencia de Industria y Comercio, Bogotá (Colombia)\**

### RESUMEN

Una protección integral de los derechos de propiedad intelectual (DPI) debe incluir mecanismos destinados a lograr que el titular obtenga una compensación efectiva de los perjuicios que se le hubieran causado por la infracción de sus derechos exclusivos. Por supuesto, las dificultades en este ámbito no son menores, particularmente en lo que tiene que ver con la determinación y cuantificación de los perjuicios generados por la infracción de los DPI. El presente documento tiene como propósito exponer los criterios con los cuales disponen en Colombia los titulares de DPI y los jueces, para establecer y calcular el monto de los perjuicios causados por una actividad infractora en el ámbito tanto de la propiedad industrial como del derecho de autor.

### I. INTRODUCCIÓN

1. Los activos de carácter intangible, dentro de los cuales se encuentran aquellos protegidos por la propiedad intelectual, tienen un valor significativo y protagónico en el mercado, por lo que revisten importancia no solo para las empresas, sino para todos los organismos, de índole pública como privada, que basan su actividad, en mayor o menor medida, en la explotación de los DPI.
2. Es precisamente el carácter intangible de los activos protegidos por la PI, lo que dificulta la tarea de establecer su valor a la hora de determinar la indemnización por los perjuicios ocasionados, en particular, por las infracciones de la PI. Esto se debe principalmente a que los activos inmateriales, como las marcas, las patentes y las obras protegidas por el derecho de autor, no tienen un valor intrínseco, sino que obtienen valor dependiendo de la magnitud y éxito con el que sean explotadas en el mercado.
3. Ahora bien, en este contexto es importante señalar que una protección integral y eficaz de los DPI, así como su observancia, no pueden limitarse a disponer de mecanismos destinados a evitar o impedir los actos de infracción. Antes bien, deben incluir, entre otros aspectos, mecanismos destinados a lograr que el titular obtenga una reparación o reciba una compensación efectiva por los daños que los actos que infrinjan sus derechos exclusivos le hayan causado.
4. Por cierto, las dificultades en este ámbito no son menores, particularmente en lo que tiene que ver con la demostración y cuantificación de los perjuicios generados por una infracción de los DPI.
5. En el presente documento se exponen los criterios que los titulares de derechos de propiedad intelectual y los jueces, en Colombia, pueden tener en cuenta para establecer y calcular el monto de los perjuicios causados por una actividad infractora. Para efectuar el

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

análisis, en primera medida, se realizará una breve explicación de la figura de la responsabilidad civil en Colombia, para luego identificar los mecanismos existentes para establecer la cuantificación de los perjuicios causados por la vulneración de derechos, en materia tanto de propiedad industrial como de derecho de autor.

## II. EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO

6. Siguiendo lo establecido en el Código Civil Colombiano, la noción de responsabilidad civil se deriva del principio que señala que toda persona es responsable de reparar el daño que cause a otra. En otras palabras, la responsabilidad civil supone, en general, una relación entre dos sujetos, uno causante del daño y otro que lo ha sufrido, siendo la consecuencia jurídica la obligación del autor del daño de reparar el perjuicio ocasionado<sup>1</sup>.

7. Tradicionalmente, se ha diferenciado entre la responsabilidad civil extracontractual y la contractual, en función del tipo de derecho que es vulnerado. La lesión causada a un derecho subjetivo absoluto da lugar a la responsabilidad extracontractual<sup>2</sup>, y la lesión a los derechos que nacen de los contratos a la responsabilidad contractual<sup>3</sup>.

8. En lo que atañe a la responsabilidad civil extracontractual, fruto de la lesión de un derecho subjetivo y en la cual no media una relación contractual (sería ese un típico caso de infracción a un derecho de propiedad intelectual), se exige en la legislación colombiana la concurrencia de tres elementos: a) una conducta dolosa o culposa que sea la causa del daño; b) un daño o perjuicio y c) que exista un nexo causal entre el daño y la conducta<sup>4</sup>.

### A. EL DAÑO

9. El daño constituye el elemento más importante en la responsabilidad civil, pues la obligación de reparación depende de su existencia; así entonces, solo puede decirse que una persona es civilmente responsable cuando efectivamente hubiera causado un daño. En el pasado, se ha señalado que el daño es la lesión o menoscabo de un interés legítimamente protegido<sup>5</sup> o de los derechos subjetivos de una persona<sup>6</sup>, como son los derechos de propiedad intelectual.

10. En lo atinente a la tipología del daño, puede decirse que es material cuando se trata de la destrucción o menoscabo de alguno de los derechos patrimoniales de una persona, e inmaterial o moral, cuando se produce una lesión o se afectan en el orden interno los sentimientos o el honor de las personas<sup>7</sup>.

11. En lo que concierne a la PI que, en términos generales, abarca una serie de derechos exclusivos que recaen sobre activos intangibles, podría decirse en pocas palabras que el daño se configura cuando el infractor utiliza o explota el bien intangible sin la correspondiente

---

<sup>1</sup> Valencia Zea, Arturo; Ortiz Monsalve, Álvaro, *Derecho Civil, Tomo III, De las obligaciones*, décima edición, Temis, Bogotá, 2010, página 169.

<sup>2</sup> Código Civil artículos 2341 a 2360.

<sup>3</sup> Código Civil artículos 1602 a 1617.

<sup>4</sup> Código Civil, artículos 2341 y siguientes.

<sup>5</sup> García Vásquez, Diego Fernando, *Manual de Responsabilidad Civil y del Estado*, Librería Ediciones del Profesional, Bogotá, 2009, página 13.

<sup>6</sup> Valencia Zea, Arturo; Ortiz Monsalve, Álvaro, *Derecho Civil, Tomo III, De las obligaciones*, Décima edición, Temis, Bogotá, 2010, página 227.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

autorización previa y expresa de su titular o sin estar amparado por las limitaciones o excepciones contempladas en la ley.

12. Esa lesión o menoscabo del derecho se genera debido a que al utilizar sin autorización un bien protegido por la PI se despoja al titular de la facultad exclusiva de autorizar o prohibir la utilización o explotación respecto del mismo.

13. Desde otra perspectiva, es posible considerar que el daño no está causado por la infracción de los DPI *per se*, sino que es necesario que exista un menoscabo efectivo en el patrimonio del titular de los derechos o una lesión a su honor o sus sentimientos.

## B. LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA

14. Este elemento hace referencia a que el daño debe ser fruto de una conducta o acto del sujeto infractor que sea reprochable, ya sea porque está dirigida a causar el daño o por no corresponder a un acto llevado a cabo conforme al estándar de prudencia exigible, el cual se aprecia teniendo en cuenta el modo de obrar conforme al sentido común medio, es decir, de la persona que normalmente obra con cierta prudencia y diligencia<sup>8</sup>.

## C. NEXO CAUSAL

15. Entre el acto y el daño causado debe haber una relación de causalidad, es decir, el daño debe ser resultado del acto, de tal manera que este último se configure como causa eficiente de la lesión o infracción del interés legítimo o derecho subjetivo de la víctima.

16. En suma, para que una persona pueda ser declarada civilmente responsable y obligada a indemnizar los perjuicios causados por la vulneración o infracción de un derecho subjetivo, como lo serían los derechos de PI, deben quedar plenamente demostrados en el proceso judicial los elementos enunciados anteriormente.

17. Es preciso señalar, igualmente, que en el sistema tradicional de responsabilidad civil, quien ejerza una acción judicial con el fin de que le sean indemnizados perjuicios, debe justificar el monto por el que pretende ser indemnizado.

## III. CRITERIOS ESPECIALES ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

18. En materia de propiedad industrial, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, del año 2000, norma supranacional surgida en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, establece que para efectos de calcular la indemnización de daños surgida por una infracción a un derecho de propiedad industrial, "se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

---

<sup>8</sup> *Ibidem.*

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”<sup>9</sup>.

19. La aplicación de los criterios que figuran más arriba ha generado en Colombia diferentes debates, principalmente, entre quienes consideran que en ese cuerpo normativo no se consagran criterios para tasar los perjuicios, sino realmente tipos de daños que se pueden generar por infracciones a derechos de propiedad industrial.

20. En cualquier caso, entendiéndolos como tipos de daños o criterios de cuantificación - particularmente los descritos en los apartados b) y c)- esos conceptos facilitan al titular la demostración y cuantificación de los daños causados por la infracción.

#### **IV. EL SISTEMA DE INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS EN MATERIA MARCARIA**

21. Por otro lado, en el Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, firmado en 2006, que entró en vigor el 15 de mayo de 2012, quedó establecido que en los procedimientos judiciales civiles, cada estado parte, “...al menos con respecto a la infracción a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, establecerá o mantendrá indemnizaciones preestablecidas, las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho, como una alternativa basada en los daños reales...”<sup>10</sup>.

22. A partir de esta obligación, en el ordenamiento jurídico colombiano se desarrolló un sistema de indemnizaciones preestablecidas en lo atinente a la infracción de derechos marcarios, que se encuentra contenido en la Ley 1648 de 2013 y en el Decreto N° 2264 de 2014. Este régimen dispone que la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción en materia marcaria, podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, según escoja el demandante.

23. Así entonces, si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, sino que dicha indemnización será equivalente a

“un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca”<sup>11</sup>.

24. Asimismo, al momento de tasar el monto de la indemnización, el juez deberá tener en cuenta “[...] la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica [...]”<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 243.

<sup>10</sup> Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, Capítulo 16, artículo 16:11.

<sup>11</sup> Artículos 1 y 2 del Decreto N.º 2264 de 2014.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

## V. CRITERIOS ESPECIALES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

25. En materia de Derecho de autor la Decisión 351 de la Comunidad Andina, de 1993, no establece criterios especiales que guíen la labor del juez con el fin de establecer el monto de los perjuicios fruto de la infracción de los derechos de autor y derechos conexos, en tanto solo se limita a mencionar que la autoridad nacional competente, podrá ordenar, en el ámbito de un proceso judicial, entre otras cosas, “[...] el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho [...]”<sup>13</sup>.

26. No obstante, la Ley 44 de 1993, establece que para la tasación de los perjuicios materiales causados por el hecho infractor, podrán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

“1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización.

2. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación.

3. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita”<sup>14</sup>.

27. Finalmente, cabe mencionar que en el régimen de Derecho de autor no existe aún un sistema legal de indemnizaciones preestablecidas; no obstante, actualmente se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley que contempla un sistema con las mismas premisas que el existente en materia de marcas, esto es, que se configure como una alternativa al régimen basado en daños reales<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Artículo 57.

<sup>14</sup> Artículo 57 Ley 44 de 1993.

<sup>15</sup> Proyecto de Ley 206 de 2018/Senado y 222 de 2018/Cámara.

## CÁLCULO DE DAÑOS EN CASO DE INFRACCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

*Contribución preparada por la Dra. Nehad Al-Husban, jueza, Tribunal de Apelación de Ammán (Jordania)\**

### RESUMEN

El sistema jurídico jordano prevé el pago de indemnizaciones por daños materiales y morales. El daño material está determinado por las pérdidas reales y el lucro cesante sufridos por el demandante. Se trata de un sistema en el que los tribunales no pueden aplicar reglas generales de equidad y justicia al calcular los daños, ni pueden conceder daños punitivos, es decir, otorgar una cantidad adicional al demandante a título de indemnización por la infracción de sus derechos de propiedad intelectual (PI). El daño moral se limita a la infracción de derechos de autor o derechos conexos. Para que se le reconozcan daños morales, el demandante debe aportar pruebas que justifiquen su reclamación, y la valoración discrecional correrá a cargo de un perito. Además, el importe por concepto de daños y perjuicios no está vinculado a la naturaleza del acto infractor - ya sea una infracción directa como la imitación o el uso de una marca sin el consentimiento de su propietario, o una infracción indirecta como la venta de productos falsificados - ni a la intencionalidad de las acciones del infractor. En efecto, el monto de los daños está determinado por las pérdidas reales y el lucro cesante sufridos por el demandante, siempre que estos sean consecuencia natural del acto infractor. Finalmente, los tribunales pueden decidir el pago de una indemnización equivalente al valor de un acuerdo de licencia, si el demandante puede probar que ese acuerdo justifica su reclamación.

### I. INTRODUCCIÓN

1. Por regla general, la "responsabilidad civil" se define como la obligación de reparar el daño causado a otra persona. Se puede dividir en dos tipos: responsabilidad contractual, que resulta de un incumplimiento de contrato, y responsabilidad extracontractual. Existen diferentes situaciones que dependen de si el infractor está sujeto a una obligación contractual con el titular de los derechos de PI (en general) o con el titular de un derecho de autor o marca registrada (en particular), o si comete un acto que infringe esos derechos sin estar sometido a ninguna obligación contractual. Cualquiera que sea el caso, la responsabilidad se basa en i) un acto infractor o una violación contractual, ii) un daño real, y iii) el principio de causalidad entre i) y ii). En otras palabras, para que el demandante tenga la posibilidad de percibir una indemnización por los daños sufridos, estos deben ser consecuencia del acto de infracción o del incumplimiento del contrato.

2. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) no prevé mecanismos o bases de referencia para el cálculo de los daños. En cambio, las autoridades judiciales de los Estados miembros están facultadas para tratar los asuntos que puedan dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios, entendiendo que la indemnización concedida debe ser proporcional al daño sufrido por el titular del derecho y puede incluir, según proceda, el pago de las costas jurídicas y los honorarios de los abogados del demandante<sup>1</sup>.

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

<sup>1</sup> Artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC.



3. Por consiguiente, el cálculo de los daños y perjuicios por infracción de los derechos de PI se rige por la legislación nacional. En Jordania, a excepción de la Ley de Protección de Derechos de Autor que especifica algunos factores orientativos para el cálculo de daños y perjuicios por infracción de los derechos sobre obras protegidas<sup>2</sup>, la legislación vigente en materia de PI no contiene especificaciones respecto de las condiciones de obligado cumplimiento para presentar una reclamación de daños, ni una base para calcular esos daños. Por ende, cabe referirse a las disposiciones anteriormente mencionadas, así como a las del Código Civil de Jordania que rigen la responsabilidad extracontractual y establecen que, "como principio general, la responsabilidad de [c]ada acto perjudicial recaerá sobre la persona que lo comete, incluso si esta persona carece de raciocinio"<sup>3</sup>. Con arreglo al Código Civil jordano, la responsabilidad puede dimanar de la acción directa o de la causalidad<sup>4</sup>. La acción directa implica responsabilidad independientemente de si el acto fue voluntario o no; sin embargo, la recuperación de daños causados de manera indirecta requiere una prueba de intencionalidad. Es posible que se aplique la responsabilidad proporcional en caso de que estén involucrados varios infractores<sup>5</sup> cuyas respectivas "contribuciones" se pueden determinar. De lo contrario, los tribunales tienen la opción de aplicar una responsabilidad idéntica o conjunta.

4. Se puede distinguir entre dos tipos de daños, a saber:

- Daño material<sup>6</sup>: daño que implica una pérdida económica. El artículo 266 del Código Civil de Jordania establece que el monto de la indemnización otorgada se determina en función de las "pérdidas reales" y el "lucro cesante" sufridos por el demandante como resultado de un hecho ilícito. En otras palabras, pretende compensar al demandante por sus pérdidas que se han de evaluar y valorar.

De cualquier forma, la indemnización se calcula sobre la base del daño directo causado por el acto infractor, y puede tratarse de un daño material o moral, previsible o inesperado, actual o futuro siempre que este futuro sea inminente. La evaluación del daño directo implica dos elementos esenciales: i) pérdidas reales y ii) lucro cesante.

- Daño moral<sup>7</sup>: daño derivado del perjuicio causado al estatus social de un individuo. El artículo 267.1) del Código Civil de Jordania establece que una parte es responsable del daño causado por cualquier perjuicio a la libertad, el honor, la reputación o el estatus social o económico de otra parte.

5. Habida cuenta de lo anterior, el presente documento se dividirá en dos partes: la Parte A, en la que se verán las bases para el cálculo de los daños sufridos por el titular de una marca, y la Parte B, en la que se estudiará la base para calcular la indemnización por daños y perjuicios para el titular de los derechos de autor o derechos conexos.

---

<sup>2</sup> Artículo 49 de la Ley de Protección de Derechos de Autor de Jordania N.º 22 de 1992 y sus enmiendas publicadas en la página 684 del Boletín oficial N.º 3821 del 16/04/1992.

<sup>3</sup> Artículo 256 del Código Civil N.º 43 de 1976, publicado en la página 2 del Boletín Oficial N.º 2645 del 01/08/1976.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Artículo 257.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Artículo 265.

<sup>6</sup> Tribunal de Casación de Jordania, decisión N.º 275/2014 (juzgado ordinario) del 10/07/2014, Centro de información jurídica ADALEH.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Decisión N.º 1685/97 (juzgado ordinario).

## A. BASES PARA EL CÁLCULO DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL PROPIETARIO DE LA MARCA

6. En principio, cualquier daño sufrido por un propietario de marca registrada se considera daño material. De conformidad con el artículo 266 del Código Civil de Jordania, el daño material se define como "las pérdidas reales y el lucro cesante" sufridos por el demandante. Por lo tanto, para que un tribunal decida la indemnización adecuada, el propietario de una marca comercial deberá presentar las pruebas jurídicas pertinentes de ese daño y una valoración del mismo. En los casos de infracciones de derechos de propiedad industrial, no existen reclamaciones por daños morales, ya que cualquier perjuicio a la reputación de una marca mermará el valor de mercado de esa marca, e irá en menoscabo de las ventas. Esto, a su vez, redundará para el propietario de la marca en una pérdida de beneficios, que se considera daño material. Por consiguiente, para el cálculo de los daños se utiliza la base de referencia detallada a continuación.

7. Conforme con el artículo 266 del Código Civil de Jordania, el cálculo de los daños se basa en:

- el daño real, es decir, el daño o pérdida efectivamente sufridos por el titular de una marca como resultado un acto infractor; y
- el lucro cesante consecuencia del acto infractor.

8. En varias decisiones, los tribunales jordanos aplicaron los principios antes mencionados para determinar el daño real y el lucro cesante sufridos por un demandante como resultado del acto infractor<sup>8</sup>, invocando los motivos siguientes:

- la prueba de la infracción no implica la prueba del daño;
- para determinar y evaluar los daños y las pruebas presentadas, el Tribunal<sup>9</sup> consideró en su argumentación los siguientes elementos:

### a) El valor de mercado de la marca

Es posible que se encomiende a entidades periciales especializadas en la evaluación los derechos de PI, incluidos los atinentes a las marcas comerciales, la valoración del daño sufrido por el propietario de la marca, y las repercusiones de la infracción en el valor de la marca en el mercado.

### b) Daños causados por el lucro cesante

Los estados financieros auditados del demandante antes y después de la infracción pueden servir como referencia para evaluar los beneficios del propietario de la marca. Sobre esa base se determinará el daño derivado del lucro cesante.

---

<sup>8</sup> Tribunal de Primera Instancia de Ammán, decisión N.º 3841/2007 (tribunal de juez único) del 20/05/2008 sobre la infracción de la marca "CAF DU ROI", Centro de información jurídica ADALEH. Véase también Tribunal de Conciliación de Ammán, decisión N.º 9775/2017 sobre la infracción de la marca "KOSMODISK", sistema judicial electrónico "Meezan".

<sup>9</sup> Tribunal de Primera Instancia de Ammán, decisión N.º 3841/2007

c) Disminución de las ventas

La disminución de las ventas debe ser establecida por el demandante que ha de demostrar a) un riesgo de confusión entre las marcas comerciales del demandante y del demandado; y b) que este último ha utilizado la marca para inducir a error al público, haciéndole creer que es una filial o un agente del demandante, con el fin de desviar las ventas del demandante al demandado. Por ejemplo, el Tribunal dictaminó una indemnización de 25.474 dinares jordanos<sup>10</sup> en concepto de daños y perjuicios en favor de un demandante, que pudo probar que el acusado había infringido su conocida marca "AL sultan Charcoal". Asimismo, el demandante pudo establecer que el descenso de las ventas persistió, incluso después del período 2013-2014 que fue el tiempo durante el cual el demandado introdujo en el mercado los productos falsificados.

d) Gastos incurridos para la protección de la marca, como los honorarios de los letrados

En un caso en el que el demandante no entregó pruebas de los gastos incurridos para evitar que el demandado registrara una marca similar, el Tribunal no dictaminó el pago de una indemnización por los honorarios de los abogados, pese a que el demandante había tenido éxito en los procedimientos jurídicos ante el Registro y el Tribunal Administrativo donde había planteado una objeción.

e) Gastos de publicidad y promoción incurridos por el demandante y aprovechados de manera oportunista e ilícita por el demandado

Por ejemplo, el Tribunal decidió que se pagara al demandante una indemnización de 17.361 dinares jordanos<sup>11</sup> a título de compensación por los costos de publicidad en la prensa, las revistas médicas y en la televisión para promocionar productos de la marca "KOSMODISK", y por los gastos incurridos en la producción de volantes, panfletos, folletos, bolsas, materiales promocionales y en la participación en exposiciones.

f) Costos de oficina y almacenamiento y remuneración de los empleados

En el cálculo de los daños y perjuicios, el Tribunal<sup>12</sup> no tomó en cuenta esos gastos, por tratarse de costos operativos incurridos independientemente de cualquier acto infractor.

**B. BASES PARA EL CÁLCULO DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL TITULAR DE UN DERECHO DE AUTOR O DERECHO CONEXO**

9. Conforme se estipula en los artículos 8 y 9 de la Ley de Protección de Derechos de Autor de Jordania<sup>13</sup>, el derecho de autor y los derechos conexos son derechos económicos y morales que pueden estar sujetos a infracción y dar lugar a una reclamación por daños y perjuicios. Esto implica la necesidad de determinar la naturaleza del derecho infringido y el daño eventual (material o moral) sufrido por el titular del derecho.

10. Aunque los procedimientos relativos a las reclamaciones por daños y perjuicios se rigen por el Código Civil de Jordania, el artículo 49 de la Ley de Protección de Derechos de Autor

<sup>10</sup> Decisión del Tribunal de Conciliación de Amman N.º 19315/2015, Sistema judicial electrónico "Meezan"

<sup>11</sup> *Ibid.*, decisión N.º 9775/2017.

<sup>12</sup> *Ibid.*, decisión N.º 19315/2015.

<sup>13</sup> Ley de Protección de Derechos de Autor de Jordania N.º 22 de 1992 y sus enmiendas publicadas en la página 684 del Boletín Oficial N.º 3821 del 16/04/1992.

exige también que la indemnización sea justa, y establece principios adicionales que se han de considerar en el cálculo de los daños sufridos por el titular del derecho, a saber:

a) Estatus cultural del autor

El estatus de un autor galardonado por sus logros científicos, culturales o literarios se toma en cuenta en la evaluación de la indemnización por el daño material, y se incluyen además los beneficios que el infractor ganó ilícitamente cometiendo el acto infractor, ya que también representan una pérdida de ganancias para el autor. Asimismo, el estatus del autor es un elemento esencial que los expertos consideran cuando evalúan el daño moral causado por la infracción de los derechos morales de un autor.

b) El valor de una obra literaria, científica o artística

El valor de una obra galardonada, que esté muy valorada, goce de gran visibilidad o sea considerada como influyente en su ámbito, se tendrá en cuenta al evaluar la indemnización por daños materiales y morales.

c) El valor de mercado de una obra original

Este valor es la referencia para la ponderación de la pérdida de ganancias sufrida por el demandante, y de los beneficios obtenidos por el demandado. No obstante, no se considera que el valor de mercado total de la obra represente la pérdida total de beneficios, ya que los respectivos cálculos de beneficios obtenidos y pérdidas de ganancias incluyen también los costos de producción incurridos tanto por el demandante como por el demandado.

d) La medida en la que el infractor se ha beneficiado con la explotación de la obra

En lo que a este aspecto se refiere, el demandante ha de establecer lo siguiente:

- cantidad de obras afectadas por la infracción de los derechos de autor y derechos conexos;
- pérdida de cuota de mercado sufrida por el demandante como consecuencia de la infracción; y
- lucro cesante sufrido por el demandante como consecuencia de esa pérdida de cuota de mercado.

11. Por ejemplo, en un caso, el Tribunal de Casación de Jordania concluyó que el demandante había sufrido un daño material como consecuencia de la explotación de su obra<sup>14</sup>, una grabación de audio del Corán, por parte del demandado que había distribuido de manera ilícita 55.000 copias del CD, cuando el demandante vendía cada copia a un dinar jordano, con un margen de beneficio de 35 piastras.

Cálculo de daños morales de conformidad con los artículos 8 y 23 de la Ley de Protección del Derecho de Autor

12. Todo autor disfruta en su trabajo de derechos morales que, en esencia, son inalienables, perpetuos e imprescriptibles. En general, se entiende que las obras son una extensión de los derechos del autor y, por lo tanto, cualquier adaptación, modificación o alteración de una obra, sin el consentimiento de su autor, se considera una infracción de los derechos morales de

---

<sup>14</sup> Tribunal de Casación de Jordania, decisión N.º 621/2018, Sistema judicial electrónico "Meezan".

dicho autor quien, por consiguiente, podrá reclamar daños y perjuicios. Por lo general, en Jordania, el monto de la indemnización por daños morales se deja a la discreción de la judicatura<sup>15</sup>, ya que fijar una cantidad absoluta sería incompatible con la naturaleza de un daño de esa índole. Por ende, el experto evaluará caso por caso el monto razonable de la indemnización por daños, a la luz de las pruebas presentadas por el demandante y de conformidad con los principios establecidos en el artículo 49 de la Ley de Protección de Derechos de Autor de Jordania. A título de ejemplo, en un caso, el Tribunal de Casación de Jordania consideró que la adición de palabras y frases que se atribuyeron al demandante sin su conocimiento ni consentimiento previo constituía una causa válida para la presentación de una demanda por daños y perjuicios. En su argumentación, el Tribunal opinó que los derechos morales eran intransferibles e independientes de los derechos económicos del autor<sup>16</sup>. Por lo tanto, pese a que el demandante había firmado un contrato con el demandado para la preparación un estudio científico en Jordania, dicho contrato no concedía al acusado el derecho a reutilizar el material de la obra del demandante sin su autorización, o no impedía que este último objetara a cualquier distorsión, mutilación u otra modificación de su obra o cualquier otra acción derogatoria conexas, susceptibles de perjudicar a su honor o a su reputación<sup>17</sup>.

#### Posibilidad de calcular los daños por infracción de los derechos de PI sobre la base de los valores de los acuerdos de licencia

13. Para el cálculo de los daños se puede usar como referencia el valor de un acuerdo de licencia. La pérdida de futuros ingresos asociados a un acuerdo de licencia rescindido a raíz de la infracción podría, a discreción del juez, ser tratada como instrumento para la medición de la pérdida de ganancias del demandante. Por lo tanto, el valor del contrato de licencia en el momento del juicio facilitaría una base para el cálculo de los daños, siempre que ese contrato esté registrado<sup>18</sup> con objeto de proteger todos los derechos de propiedad industrial, incluidas las marcas comerciales pertinentes. Un acuerdo de licencia es ejecutable contra terceros solo a partir de la fecha de su registro. En lo atinente a los derechos de autor y derechos conexos, es necesario hacer los contratos por escrito.

14. Un juez no dará simplemente por supuesto que exista un acuerdo de esa índole, ya que, en virtud del sistema jurídico jordano, le incumbe al demandante presentar las pruebas de los daños y demostrar a cuánto ascienden. No obstante, es posible utilizar como guía para el cálculo de los daños, el valor de los acuerdos de licencia referentes a esos derechos de PI, ofrecidos o negociados antes de la infracción.

15. La indemnización a la que tiene derecho el demandante incluye lo siguiente:

- las costas judiciales incurridas por el demandante;
- los gastos incurridos por el demandante durante el proceso, como los honorarios de los expertos, los gastos de los testigos y los costos por la incautación de las mercancías infractoras;
- los honorarios de los letrados, con arreglo a lo estimado por el Tribunal<sup>19</sup>. Dichos honorarios en ningún caso serán inferiores al 5% de la indemnización y podrán

<sup>15</sup> Tribunal de Casación de Jordania, decisión N.º 138/2002 (juzgado ordinario) del 06/02/2002, Centro de información jurídica ADALEH.

<sup>16</sup> *Ibid.*, decisión N.º 2648/2003 (juzgado ordinario) del 11/11/2003.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Artículo 3.a) de la Ley N.º 33 de 1952 sobre Marcas y Enmiendas.

<sup>19</sup> Artículo 46 de la Ley del Colegio de Abogados de Jordania N.º 11 de 1972 y enmiendas, publicado en la página 666 del Boletín Oficial N.º 2357 del 05/06/1972.

ascender, como máximo, a 1000 dinares jordanos en la etapa de juicio ante el Tribunal de Primera Instancia. Cuando el caso se encuentre ante el Tribunal de Apelaciones, no excederán la mitad de los estimados en la etapa ante el Tribunal de Primera Instancia; y

- el tipo de interés legal del 9% anual sobre la indemnización total. Se considera que se carga esta tasa en concepto de daños preestablecidos, y se calcula desde la fecha de inicio del procedimiento hasta la fecha en que paga el demandado.

## **II. CONCLUSIÓN**

16. El sistema jurídico jordano prevé indemnizaciones por daños materiales y morales. El daño material está determinado por las pérdidas reales y el lucro cesante sufridos por el demandante. Conforme con este sistema, los tribunales no pueden aplicar reglas generales de justicia y equidad al calcular los daños, ni condenar al pago de daños punitivos. Con respecto al daño moral, el demandante debe presentar pruebas del daño y la correspondiente valoración efectuada por peritos. Además, el monto de la indemnización por daños y perjuicios no depende de la naturaleza del acto infractor ni de la intencionalidad de las acciones del infractor, sino que está determinado por el daño real y la pérdida de beneficios sufridos por el demandante, siempre y cuando sean consecuencia natural del acto infractor. Finalmente, cuando el demandante pueda probar la pertinencia de la reclamación, cabe la posibilidad de que los tribunales condenen al demandado a pagar una indemnización equivalente al valor de un acuerdo de licencia.

## LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN LOS JUICIOS DE FALSIFICACIÓN

*Contribución preparada por el Sr. Abderrazzak El Amrani, primer presidente del Tribunal de Apelaciones en lo Comercial de Casablanca (Marruecos)*\*

### RESUMEN

En la legislación y la jurisprudencia de Marruecos, y particularmente en la mayoría de las decisiones dictadas por los tribunales de comercio, el titular de la marca tiene una vía, que es reclamar el “resarcimiento íntegro” del daño emergente sufrido y del lucro procedente de la actividad ilícita. En ese supuesto, el titular de la marca deberá acreditar el fundamento de la demanda, lo cual puede ser muy difícil, incluso si el juez recurre a un perito. Por ende, la vía habitual es que el actor reclame la “indemnización legal”, que ya se establece en la ley, pues así se exonerará de acreditar la extensión del daño causado. Cuando el tribunal tasa la indemnización que se haya de otorgar, con arreglo a los valores de indemnización de daños y perjuicios que fija la ley, se tiene en cuenta el volumen de los productos falsificados que se incautan en el comercio del infractor. El juez examinará la cuestión de la buena y la mala fe exclusivamente cuando el infractor es un pequeño comerciante “que no se dedica a fabricar”. Por otro lado, cuando el infractor es fabricante se entiende que queda obligado a resarcir, prescindiendo de la buena fe. Por último, a la hora de fijar las condiciones de la indemnización, la magistratura de Marruecos no considera el valor del hipotético contrato de licencia.

### I. ANTECEDENTES

1. La “falsificación” es el acto que, por vulnerar un derecho de propiedad intelectual, causa un daño a la marca del titular, quien, en consecuencia, podrá reclamar resarcimiento. No obstante, la indemnización de daños y perjuicios es objeto de extensos debates entre los juristas y los jueces los cuales giran en torno a diversas cuestiones: la proporcionalidad, las clases de daños y perjuicios (es decir, el daño emergente, los gastos causados y el lucro cesante), la base de cálculo (es decir, la indemnización legal y el arbitrio del juez) y los demás factores que se puedan tener en cuenta en las demandas de falsificación (por ejemplo, la buena y la mala fe y el volumen de los productos falsificados incautados).
2. En general, el fundamento clásico del resarcimiento del daño radicaba en el principio de justicia retributiva, que posteriormente, en la legislación moderna, fue sustituido por el principio de restauración, cuyo fin, en vez, radica en reparar el daño causado. Como tal, la multa civil quedó restringida a la esfera de la responsabilidad penal.
3. En Marruecos, la responsabilidad extracontractual se rige por los artículos 77, 78 y 98 del Código de Obligaciones y Contratos. En el artículo 77 se dispone que “el acto doloso que cause un daño patrimonial o moral en perjuicio de otro engendra la obligación de resarcir los daños y perjuicios”. En el artículo 78 se establece que “la responsabilidad nace del daño patrimonial o moral causado a otro y que sea consecuencia directa o indirecta del acto lesivo”.
4. El concepto de daños y perjuicios se plasma en el artículo 98 y en él se consagran los elementos que se deberán tener en cuenta para su determinación. Se dispone lo siguiente:

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

“a los efectos de la determinación de los daños y perjuicios por vía penal o civil se atenderá al daño emergente irrogado, a los gastos a que obligue la reparación y al lucro cesante moderado que sufra el demandante por causa del acto ilícito. El Tribunal sopesará asimismo la circunstancia de que el acto ilícito se impute a dolo o a culpa del demandado.”

5. Por la vía de las citadas disposiciones, Marruecos estableció que “el derecho de resarcimiento” es un principio general del derecho que no se puede soslayar por convenio de las partes. Ese derecho se funda en tres principios: i) el acto ilícito (vulneración de la norma jurídica); ii) el daño patrimonial o moral cierto causado a la parte; y iii) el nexo de causalidad entre i) y ii).

## II. EL MARCO JURÍDICO DE LA OBLIGACIÓN DE RESARCIMIENTO EN MARRUECOS

6. Marruecos dispuso importantes medidas para dar cabida a la cuestión de la reparación civil en los juicios de falsificación desde su primera ley de propiedad industrial (23 de junio de 1916), en la cual se fijaban penas pecuniarias de escasa cuantía, hasta la Ley núm. 17/97, de Protección de la Propiedad Industrial (Ley de PI), la cual consagró el derecho de reclamar el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios causados o, en su defecto, la indemnización legal que dispone el legislador. En consecuencia, la indemnización legal que se consagra en el artículo 224 de la Ley de PI núm. 17/97g, fue reformada y complementada por las disposiciones establecidas en la Ley núm. 23/13 y en la Ley núm. 31/05, a raíz de lo cual fueron incrementadas las cuantías mínima y máxima de la indemnización legal, que pasaron, respectivamente, de 5.000 MAD y 25.000 MAD a 50.000 MAD y 500.000 MAD. En el artículo 224 modificado se dispone que:

“el titular podrá reclamar el resarcimiento del daño cierto causado y la recuperación de todo el lucro que sea imputable a la actividad ilícita y no quede comprendido en dicha indemnización o, en su defecto, reclamará la indemnización legal que oscila de 50.000 MAD a 500.000 MAD, según juzgue equitativo el Tribunal en concepto de reparación del daño irrogado”.

7. La Ley de PI de Marruecos es acorde con las normas internacionales que se recogen en los diversos instrumentos internacionales suscritos por Marruecos, particularmente en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), y en los tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), especialmente el Tratado sobre el Derecho de Marcas. En el artículo 224 de la Ley de PI núm. 17/97, que concuerda con el artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, se dispone que:

“[l]as autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no



sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.”

### **III. EL FUNDAMENTO JURÍDICO DEL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN**

8. En el artículo 224 de la Ley de PI núm. 17/97 de Marruecos se consagra un principio de resarcimiento de características únicas, que no tiene paralelo en las demás legislaciones nacionales; a saber, que el titular de la marca goza de dos posibilidades a la hora de emprender acciones legales:

#### **A. EL RESARCIMIENTO ÍNTEGRO DEL DAÑO**

9. El titular de la marca puede reclamar el resarcimiento íntegro de los daños y perjuicios que causa el acto de falsificación, lo cual queda supeditado al libre arbitrio del juez. Dicha posibilidad se rige por los principios generales del derecho. La carga de la prueba recae en el actor, quien deberá probar los fundamentos de la demanda y acreditar el daño emergente y el lucro cesante que sean consecuencia del acto de infracción. Dicha carga puede resultar muy difícil, aunque sería relativamente fácil acreditar la merma del volumen de ventas, si se expone el balance. De hecho, es imposible acreditar que dicha merma resulte del acto de infracción, dado el escaso volumen de productos falsificados que ofrecen en venta la mayoría de los infractores debido al riesgo de ser objeto de las medidas de “registro e incautación”. Además, la mayoría de los comerciantes que trafican con productos falsificados no llevan libros de cuentas oficiales, lo cual ayudaría a esclarecer el volumen de los productos falsificados vendidos y la cuantía del lucro ilícito obtenido.

#### **B. LA INDEMNIZACIÓN LEGAL**

10. En su defecto, el titular de la marca pueda reclamar la indemnización que fija la ley en concepto de falsificación. Ese derecho beneficia a los titulares de marcas que carecen de medios para acreditar la extensión del daño causado o que no cuentan con información del lucro cesante distraído por el infractor. Es una cuantía fija que se dispone para resarcir los daños y perjuicios irrogados al titular de la marca, aunque no sufra daño cierto, por ejemplo, cuando los productos falsificados son incautados en el puerto antes de entrar en el mercado nacional. Según la jurisprudencia, los importadores de productos falsificados deberán hacer frente a cuantiosas indemnizaciones incluso cuando tales productos falsificados no se venden ni se ofrecen al público. Con arreglo a la presente posibilidad, el titular de la marca quedará exonerado de acreditar el daño. En su decisión núm. 3280, de 31 de mayo de 2017, dictada en la causa núm. 2017-8211-18450, el Tribunal de Apelaciones en lo Comercial de Casablanca falló que carecía de fundamento la pretensión del recurrente de que el tribunal juzgador no había establecido la extensión del daño causado y de los gastos de reparación necesarios que desembolsó el titular de la marca, dado que la indemnización legal se otorga en concepto de indemnización eventual sin que el actor deba acreditar la extensión del daño irrogado. Por ende, el Tribunal confirmó la sentencia recurrida y desestimó la demanda.

### **IV. LA COMPETENCIA DEL JUEZ PARA TASAR LA INDEMNIZACIÓN**

11. Por principio general el juez fija, a su libre albedrío y con arreglo a su firme convicción, lo que constituye la indemnización apropiada del daño a la luz de las circunstancias de la causa y de las pruebas presentadas. No obstante, dicha potestad discrecional queda limitada por el

requisito de dictar sentencia motivada en la que se expongan con claridad los fundamentos con arreglo a los cuales se fija la reparación.

12. De conformidad con la legislación de Marruecos, si el juez no tiene en cuenta los elementos jurídicos en los que se funda la indemnización que es objeto de la sentencia se estará en presencia de un vicio de fondo, que brindará razones para impugnar el fallo aduciendo motivación incorrecta o insuficiente. En su decisión núm. 2749, de 20 de noviembre de 1985, dictada en la causa núm. 81/27390, el Tribunal de Casación confirmó dicho principio afirmando que:

“la indemnización se fija con arreglo al daño emergente y al lucro cesante causados al actor. Por ende, el tribunal debe dictar una sentencia motivada, indicando las causas y el fundamento de la reparación de modo que el Tribunal de Casación pueda aquilatar el daño que se acarrea al actor. De ello se sigue que el Tribunal de Apelación, que acordó reducir la cuantía de los daños y perjuicios otorgados en la primera instancia, debería haber motivado debidamente su decisión”.

13. En el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil se dispone que, cuando el juez decide convocar a peritos para aclarar las cuestiones técnicas correspondientes a la determinación de la indemnización

“establecerá el objeto de dichas cuestiones técnicas en el entendido de que quedarán excluidas las de naturaleza jurídica. El perito expondrá una respuesta clara y precisa a cada pregunta, pero no podrá responder a aquellas preguntas que fueren ajenas a su esfera de conocimientos o de naturaleza jurídica.”

Además, el artículo 66 dice que “el juez no está obligado a tener en cuenta la opinión del perito y que podrá designar otro perito para aclarar mejor los aspectos técnicos del litigio”. En su decisión núm. 1608, de 28 de marzo de 2018, dictada en la causa núm. 2017-8211-18490, el Tribunal de Apelaciones en lo Comercial de Casablanca entendió que

“por el hecho de reclamar la indemnización legal, que oscila de 50.000 MAD a 500.000 MAD, el titular de la marca se exonera de acreditar el daño irrogado, mientras que reclamar el resarcimiento íntegro obliga a que el actor, es decir, el titular de la marca, acredite la extensión del daño sufrido. Como la decisión de otorgar 800.000 MAD fue impugnada por carecer de fundamento y porque no se indican las razones por las que tal decisión debería resarcir el daño irrogado al titular de la marca, el demandado, en su escrito de oposición, solicitó que se designara un perito para justipreciar el daño cierto causado. El perito concluyó que el actor tenía derecho a percibir 190.000 MAD en concepto de indemnización de daños y perjuicios; el actor no presentó prueba en contrario, es decir, estableciendo que el daño irrogado era superior a la indemnización tasada por el perito; este Tribunal acuerda revocar la decisión y rebajar a 190.000 MAD la indemnización otorgada”.

## **V. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INDEMNIZACIÓN**

14. Considerando el amplio margen que fija la ley para la indemnización legal, es decir, de 50.000 MAD a 500.000 MAD, en varias sentencias dictadas por tribunales de comercio marroquíes y, principalmente, por el Tribunal de Apelaciones en lo Comercial de Casablanca, a los efectos de tasar la indemnización de daños y perjuicios se tiene en cuenta el volumen de productos falsificados que la autoridad judicial incauta o de los que obtiene muestras. Por

ejemplo, en su decisión núm. 2728, de 20 de mayo de 2014, el Tribunal de Apelaciones de Casablanca sostuvo que

“atendiendo a las facultades discrecionales de que está revestido el tribunal para determinar la indemnización legal, el presente Tribunal entiende que la cuantía de 20.000 MAD otorgada no es suficiente para reparar la lesión causada a la luz del volumen de productos falsificados que se incauta, el cual comprende 686 pares de zapatos que llevan la marca infringida. Por consiguiente, el Tribunal hace suya la pretensión de aumentar la indemnización otorgada hasta la cuantía máxima [vigente entonces] de la indemnización legal, es decir, 25.000 MAD”

15. Además, a la hora de determinar la indemnización también se tiene en cuenta la categoría de comerciante que ofrece en venta los productos falsificados. En efecto, dicha indemnización puede variar según que el demandado sea un importante comerciante que habitualmente ofrece en venta grandes cantidades o que sea un pequeño comerciante que venda apenas un número limitado de dichos productos falsificados. En tales supuestos, lo habitual es que la sentencia fije la indemnización legal mínima de 50.000 MAD. En lo que respecta a la presente cuestión, es preciso destacar que puede ocurrir que el tribunal no falle una indemnización por valor inferior a 50.000 MAD, incluso si no entiende que es proporcionada a los recursos del demandado, cuando, por ejemplo, se incauta un número limitado de productos falsificados en el comercio de un demandado cuyo beneficio anual no sea superior a 50.000 MAD.

## **VI. LA CUESTIÓN DE LA BUENA Y LA MALA FE Y EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN**

16. En lo que respecta a la trascendencia del elemento de intencionalidad de la falsificación a la hora de determinar el resarcimiento, en la legislación y la judicatura de Marruecos se distinguen dos supuestos. Cuando es el demandado quien manufactura el producto falsificado, sea persona natural o jurídica, quedará obligado a abonar la indemnización antes mencionada prescindiendo de la buena fe o la mala fe. El fundamento de dicha norma es patente, pues el fabricante es el primer eslabón de la cadena de falsificación y es el causante principal de la actividad ilícita. En efecto, el origen del acto ilícito debe ser objeto de un marco jurídico más estricto.

17. Por otro lado, está el demandado “que no se dedica a fabricar”, es decir, el sujeto en cuyo comercio se venden u ofrecen en venta los productos falsificados que se incautan. Es habitual que, con el ánimo de sustraerse al pago de la indemnización, esa clase de demandado trate de acreditar la buena fe y que aduzca, con dicho fin, que ignoraba que los productos en cuestión llevaban una marca falsa. No obstante, en virtud del principio general establecido en la jurisprudencia de Marruecos, se reputa que el comerciante profesional que se dedica a vender productos posee la capacidad técnica de distinguir el producto falsificado del que es original y que no puede aducir buena fe, pues tiene la capacidad de conocer la naturaleza de los productos que vende atendiendo al precio, la calidad y el origen.

18. Por último, otro método de indemnización radica en obligar al infractor a que abone una cuantía equivalente al costo de comprar una licencia al titular de la marca. Dicho método rige en diversos países, pero no en Marruecos. En efecto, varios juristas critican el fundamento racional de tal método. Acerca de esa cuestión, se recomienda consultar la obra del Dr. Ghassan Branpo, *Estudio comparado del régimen jurídico de las marcas*, en la cual se sostiene que dicha decisión del juez constituye una licencia obligatoria de la marca que redunde en provecho del infractor, pues este solamente deberá abonar el costo de comprar la licencia al titular de la marca, como si hubiera hecho eso desde el principio. Por esa vía se conferiría al infractor una categoría idéntica a la del comerciante legítimo que obtiene una licencia legítima para hacer uso de la marca, mientras que el licenciatario legítimo debe gastar en publicidad y queda sometido a las estrictas medidas de control de calidad que decide el titular de la marca.

## EXPERIENCIAS SOBRE LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS RESULTANTES DE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL REINO UNIDO

*Contribución preparada por el Sr. Alan Johns (consejero de la Reina), juez de distrito del Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual, Tribunal Superior de Justicia, Londres (Reino Unido)\**

### RESUMEN

El titular de un derecho de propiedad intelectual (PI) está legitimado a obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios resultantes de una infracción del derecho de PI sin necesidad de que se demuestre que dicha infracción se ha cometido a sabiendas. Además, la ley proporciona una medida de subsanación efectiva de los daños y perjuicios —la negociación de compensaciones—, aun cuando no sea posible determinar que existen pérdidas de carácter convencional. En tales casos, se adjudicará una indemnización por daños y perjuicios por la suma que podría haberse exigido razonablemente si se hubiera permitido la infracción. Dicha suma se obtiene de imaginar una hipotética negociación entre el titular del derecho y el infractor y debe determinarla el tribunal sobre la base de las pruebas disponibles. En los casos en los que infractor haya cometido la infracción a sabiendas, el tribunal podrá conceder una reparación por daños adicionales. Ni la negociación de compensaciones por daños y perjuicios ni los daños adicionales tienen carácter punitivo. La indemnización por daños y perjuicios para compensar el "perjuicio moral" está sujeta a restricciones.

### I. INTRODUCCIÓN

1. En el presente documento se examina la legislación de Inglaterra y Gales con el objetivo de describir el enfoque actual de cuantificación de los daños y perjuicios resultantes de la infracción de derechos de PI, así como los diferentes métodos para realizar la liquidación de los beneficios obtenidos por el infractor. Se verá que la evaluación de los daños y perjuicios es, en cada caso, una cuestión que debe resolver el tribunal sobre la base de las pruebas disponibles. Si bien se basa en principios claros, este es un ejercicio a menudo impreciso que implica una estimación judicial basada en el material que tiene ante sí el tribunal.

### II. ELECCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

2. Cuando se infringe un derecho de propiedad intelectual, el titular del derecho tiene que tomar una decisión. Puede reclamar una indemnización por el daño resultante de la infracción u optar por recibir una liquidación de los beneficios obtenidos de dicha infracción por el infractor.

3. Una liquidación de beneficios es una reparación de carácter diferente. Su finalidad no es compensar al titular del derecho de propiedad intelectual por lucro cesante, sino evitar el enriquecimiento ilícito del infractor. La cuestión de si una infracción ha causado pérdidas es diferente de la cuestión de si el infractor ha obtenido un beneficio de esta. Por consiguiente, las

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

pérdidas que el titular del derecho pueda haber sufrido son irrelevantes para estimar la liquidación de beneficios.<sup>1</sup>

4. Para que el demandante pueda tomar una decisión informada una vez establecida la infracción, la práctica consiste en ordenar al infractor que facilite información sobre los beneficios que haya obtenido de la infracción.<sup>2</sup> En el pasado, era habitual que los demandantes reclamaran una indemnización por daños y perjuicios, pero la experiencia reciente demuestra que cada vez con más frecuencia se elige la liquidación de beneficios.

5. En una liquidación de beneficios se ordena al infractor que pague al titular del derecho el beneficio que haya obtenido de la infracción, una suma que determina el tribunal. En términos sencillos, esta decisión conlleva evaluar el beneficio bruto obtenido de la venta ilícita y determinar qué gastos son debidamente deducibles. El método que utiliza el tribunal para calcular los gastos deducibles a fin de obtener el beneficio real consiste en que el infractor puede deducir a) los costos asociados únicamente a los actos de infracción, y b) una parte de los gastos generales del infractor, cuando estos sean debidamente imputables a la actividad infractora.<sup>3</sup>

### III. DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

6. El derecho a indemnización por daños y perjuicios no depende de que se demuestre que dicha infracción se ha cometido a sabiendas.

7. Si bien existe la presunción de inocencia en litigios sobre dibujos y modelos, derechos de autor y patentes, esta es sumamente limitada y rara vez se aplica. En *Kohler Mira Ltd. c. Bristan Group Ltd.* [2014] EWHC 1931 (IPEC), el tribunal rechazó un argumento basado en el artículo 233.1) de la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988, que establece que, cuando “se demuestre que, en el momento de la infracción, el demandado no sabía, ni tenía motivos para creer, que existía un derecho que protegía el dibujo o modelo, el [demandante] no tendrá derecho obtener compensación por daños y perjuicios”. Sobre esto, el Honorable Juez Hacon dijo:

“Creo que la falacia de ese argumento radica en la sugerencia de que, en condiciones normales, un denunciado que se encuentre con un objeto cualquiera no tendrá motivos para creer que existe un derecho que protege el dibujo o modelo. En el contexto de un artículo industrial, esto generalmente no es así. Cualquier persona razonable en la posición del demandado, si este recogiera una piedra de una playa, no tendría motivos para creer que existe un derecho que protege el dibujo o modelo. Por el contrario, es probable que tuviera motivos razonables para suponer que en un artículo industrial sí subsiste un derecho que protege el dibujo o modelo”.

### IV. LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SON COMPENSATORIOS

8. ¿Cómo se cuantifican entonces los daños y perjuicios? El principio básico es que son compensatorios y deberán poner al demandante en la misma situación en que se encontraría si no se hubiera producido la infracción. En *General Tire & Rubber Co c. Firestone Tyre & Rubber Co Ltd.* [1975] 1 WLR 819, Lord Wilberforce declaró que la regla general era que “la indemnización a satisfacer deberá ser, en la medida de lo posible, un monto suficiente para poner a la parte perjudicada en la misma situación en la que se encontraría si no hubiera

<sup>1</sup> Véase *OOO Abbott c. Design & Display Ltd* [2016] EWCA Civ 98.

<sup>2</sup> Véase *Island Records Ltd c. Tring International plc* [1996] 1 WLR 1256.

<sup>3</sup> Véase *OOO Abbott c. Design & Display Ltd* [2017] EWHC 932 (IPEC)

sufrido el perjuicio”. Asimismo, expresó uno de los principios esenciales para evaluar los daños y perjuicios de la siguiente manera: “si los demandados son infractores, los daños y perjuicios deberían ser evaluados libremente con el objetivo de indemnizar a los demandantes y no de castigar a los demandados”.

9. La aplicación de estos principios es sencilla cuando el efecto de la infracción es desviar las ventas del titular de los derechos de propiedad intelectual (si bien puede haber dificultades a la hora de realizar el cálculo). La pérdida por la que se compensará al titular del derecho en esos casos es el lucro cesante, principalmente el beneficio que habría obtenido el titular del derecho de propiedad intelectual si él hubiera realizado las ventas en lugar del infractor. También puede incluir las pérdidas sobre sus propias ventas en caso de que la infracción le hubiera obligado a reducir sus precios.

10. Para determinar la cuantía del lucro cesante, primero el tribunal deberá formarse una opinión sobre qué proporción de las ventas del demandado habría realizado el demandante. A continuación, deberá determinar qué costes adicionales se habrían producido. Al hacerlo, tendrá en cuenta el hecho de que las ventas perdidas representan “producción adicional”, de modo que solo estarían relacionados con las ventas adicionales ciertos costes adicionales específicos. Sin embargo, también tendrá en cuenta el hecho de que, en la práctica, los costes aumentan con la producción.<sup>4</sup>

## V. NEGOCIACIÓN DE COMPENSACIONES

11. ¿Qué ocurre en los casos en los que no se desvían las ventas?

12. La respuesta es adoptar un enfoque similar como en el caso de los bienes inmuebles. Cuando alguien se apropia de un terreno que no le pertenece, el propietario tiene derecho percibir a una indemnización por daños y perjuicios por la suma que razonablemente podría haberse exigido para permitir su uso.

13. Los daños y perjuicios resultantes de la infracción de los derechos de propiedad intelectual se calculan de forma similar. Se determinan por medio de una “negociación de compensaciones por daños y perjuicios” y se considera que ofrecen una “indemnización por pérdidas, si bien estas no son convencionales”. La justificación es que el infractor “se apropia de algo a cambio de nada, por lo que el propietario tiene derecho a exigir un pago”.<sup>5</sup>

14. Como sucede con los bienes inmuebles, los daños y perjuicios ascienden a la suma que razonablemente podría haberse percibido si se hubiera autorizado su uso. El tribunal deberá evaluar el resultado de una negociación o un trato hipotéticos entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el infractor.<sup>6</sup>

15. En cualquier caso, esa evaluación corresponde al tribunal sobre la base de las pruebas disponibles. Como apuntó Lord Wilberforce en *General Tire & Rubber Co c. Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*: “El proceso final es una estimación judicial de las indicaciones disponibles”.

---

<sup>4</sup> Véase *Ultraframe (UK) Ltd c. Eurocell Building Plastics Ltd* [2006] EWHC 1344 (Pat).

<sup>5</sup> Véase *Morris-Garner c. One Step (Support) Ltd* [2018] UKSC 20.

<sup>6</sup> Véase *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*.

16. Si bien puede establecerse una tasa vigente por regalías sobre la base de las pruebas, "deberá demostrarse que las circunstancias en las que se pagó la tasa vigente son iguales, o al menos comparables, a aquellas en las que se supone que el titular de la patente y el infractor llegarían a su acuerdo".<sup>7</sup>

17. Si no se puede establecer una tarifa vigente, la evaluación puede tornarse más difícil.

18. Entre los principios que se aplican a una hipotética negociación cabe destacar los siguientes:

- El hecho de que una o ambas partes no hayan alcanzado un acuerdo es irrelevante.
- La hipotética licencia es para el período de la infracción.
- El tribunal tendrá presentes las circunstancias en que se encontraban las partes en ese momento.
- Si, en el momento de la hipotética negociación, existiera una alternativa no infractora a disposición del infractor, se tendrá presente dicha alternativa.
- La alternativa no tendrá por qué tener todos los atributos del uso infractor.
- No obstante, el tribunal no tendrá en cuenta las circunstancias financieras o los rasgos de carácter de las partes.<sup>8</sup>

19. De lo anterior se desprende que este no es un ejercicio de precisión. Se ha descrito como un ejercicio que en ocasiones requiere "una buena imaginación y un hacha ancha".<sup>9</sup>

## VI. DAÑOS Y PERJUICIOS ADICIONALES

20. Si bien, como se ha señalado, el derecho al resarcimiento de daños y perjuicios no depende de que la infracción se haya cometido a sabiendas, cuando la infracción se comete a sabiendas puede concederse la reparación de daños y perjuicios adicionales. En tales casos, el artículo 13.1)a) de la Directiva 2004/48/CE permite la reparación de daños y perjuicios adicionales, teniendo en cuenta "los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor".

21. Los daños y perjuicios adicionales no son punitivos. Se ha dicho que pueden concederse cuando el tribunal llega a la conclusión de que el importe de la indemnización por daños y perjuicios o la liquidación de beneficios, no compensa adecuadamente al demandante por el perjuicio real sufrido. En estos casos, el artículo 13.1)a) permite al tribunal conceder una cantidad adicional relacionada con el beneficio obtenido de forma ilegítima de la infracción.<sup>10</sup>

22. Un ejemplo de esto aparece en *Henderson c. All Around the World Recordings Ltd.*:

---

<sup>7</sup> Lord Wilberforce en *General Tire & Rubber Co c. Firestone Tyre & Rubber Co Ltd.*

<sup>8</sup> Véase *32Red plc c. WHG (International) Ltd* [2013] EWHC 815 (Ch).

<sup>9</sup> Citado en *32Red plc c. WHG (International) Ltd.*

<sup>10</sup> Véase *Henderson c. All Around the World Recordings Ltd* [2014] EWHC 3087 (IPEC).



“si el demandado no hubiera obtenido beneficio económico directo alguno de la infracción —por lo que serviría de poco una liquidación de beneficios—, pero el volumen y/o la reputación de su negocio hubiera crecido gracias al reclamo derivado de la infracción. Para el demandante, aparte de la pérdida de ventas, sería probable que se produjeran nuevas pérdidas debido a la expansión de una empresa competidora. La expansión no constituiría un beneficio para el demandado en el sentido directo habitual, pero sí sería un beneficio contingente e injusto”.

## VII. DAÑOS Y PERJUICIOS MORALES

23. En casos de infracciones a sabiendas, el artículo 13.1)a) también permite que los tribunales impongan una indemnización por “el perjuicio moral causado por la infracción al titular del derecho”. Sin embargo, estos han decidido que el alcance de estos laudos sea limitado. “Lo único que está claro sobre el "perjuicio moral" es que se refiere a algo que no es de naturaleza económica. Creo que es probable que pueda aplicarse solo en circunstancias muy particulares...”.<sup>11</sup>

24. En *Kohler Mira Ltd. c. Bristan Group Ltd.* figura un ejemplo de tales circunstancias:

“si un demandado infringiera los derechos de autor al publicar en Internet fotografías donde aparece una persona que sufre aflicción, puede que ello no genere un beneficio para el demandado ni pérdida económica alguna para el propietario de los derechos de autor, pero sí podría provocarle a esa persona un estrés emocional agudo. En tales circunstancias, el artículo 13.1)a) permitiría que el tribunal concediera una indemnización adecuada a los titulares de derechos de autor que hasta el momento no existe en Inglaterra”.

---

<sup>11</sup> *Ibidem.*

## ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (AIPPI) SOBRE LA CUANTIFICACIÓN DEL RESARCIMIENTO PECUNIARIO

*Contribución preparada por el Dr. Ari Laakkonen, relator general auxiliar, AIPPI, Zúrich (Suiza)*\*

### RESUMEN

En el presente documento se resumen las principales cuestiones destacadas por los Grupos Nacionales y Regionales de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) en el Estudio sobre la cuantificación del resarcimiento pecuniario llevado a cabo por la AIPPI en octubre de 2017. Los debates correspondientes giraron en torno a la cuantificación de los daños y perjuicios (la ganancia que el titular del derecho deja de percibir como consecuencia de una infracción) y las regalías razonables (una estimación de los daños y perjuicios obtenida mediante la aplicación de regalías razonables a las ventas ilícitas realizadas por el infractor). Se abordaron también los principios aplicables a la indemnización de daños y perjuicios en relación con los productos accesorios y los productos en los que está incorporado un artículo infractor, así como la indemnización por daños y perjuicios de pérdidas futuras. La cuantificación de la reclamación por liquidación de ganancias, es decir, la ganancia ilícita del infractor que puede atribuirse a la infracción, quedó fuera del alcance del Estudio.

### I. LA AIPPI

1. La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas, AIPPI, es la principal organización internacional no gubernamental dedicada en todo el mundo al desarrollo y perfeccionamiento de los regímenes jurídicos de protección de la propiedad intelectual (PI).
2. Es una organización sin ánimo de lucro, neutral desde el punto de vista político, establecida en Suiza, que cuenta actualmente con más de 9.000 miembros que representan más de 125 países. El objetivo de la AIPPI es mejorar y promover la protección de la PI en el ámbito tanto internacional como nacional, y la Asociación lo persigue trabajando en pos de la elaboración, la expansión y el perfeccionamiento de los tratados y acuerdos internacionales y regionales de PI, así como de las leyes nacionales de PI. En el marco de su funcionamiento, lleva a cabo estudios de las legislaciones nacionales vigentes y propone medidas destinadas a lograr la armonización de esas legislaciones a escala internacional. Cuando corresponde, la AIPPI interviene ante los principales tribunales y órganos legislativos para abogar por el fortalecimiento de la protección de la PI.

### II. ESTUDIO DE LA AIPPI SOBRE LA CUANTIFICACIÓN DEL RESARCIMIENTO PECUNIARIO

3. En respuesta a un cuestionario preparado por el relator general de la AIPPI sobre la cuantificación del resarcimiento pecuniario<sup>1</sup>, los Grupos Nacionales y Regionales de la AIPPI recibieron 40 informes con información y análisis detallados sobre normas nacionales y

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

<sup>1</sup> <http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/01/FINAL-website-version-Quantification-of-monetary-relief.pdf>.

regionales. El relator general de la AIPPI examinó esos informes y los condensó en un Informe Resumido<sup>2</sup>. En el Congreso Mundial de la AIPPI, celebrado en Sídney en octubre de 2017, el Comité Ejecutivo de la AIPPI adoptó una Resolución sobre la cuestión, tras los debates mantenidos en una Comisión de Estudio específica y en una sesión plenaria<sup>3</sup>.

4. En el presente documento se resumen las cuestiones principales, destacadas por los Grupos Nacionales y Regionales, pertinentes a la cuantificación de daños y perjuicios, en particular en relación con los daños y perjuicios ocasionados por ventas realizadas en el marco de una infracción. No se examinó en detalle la cuantificación del resarcimiento pecuniario en relación con otros actos infractores, al margen de las ventas; por ejemplo, los daños y perjuicios derivados de actos de importación, posesión, almacenamiento, depósito y oferta a la venta. Se espera que la cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados por esos actos, que no son venta, serán objeto de estudios que la AIPPI realice en el futuro.

### III. DAÑOS Y PERJUICIOS: PRINCIPIOS BÁSICOS

5. La primera cuestión de principio que se plantea es si el resarcimiento de los daños y perjuicios debería reflejar el daño sufrido por el titular del derecho o la ganancia ilícita obtenida por el infractor como consecuencia de la infracción cometida.

6. Parecería haber consenso entre los Grupos acerca de que existen distintos enfoques respecto de la cuantificación de la pérdida real, entre otros, como mínimo, los siguientes: 1) cuantificar las ventas/ganancias perdidas por el titular del derecho; 2) mediante un enfoque híbrido, cuantificar las ventas perdidas por el titular del derecho, pero aplicar a esas ventas el margen de ganancia del infractor; y 3) valorar las regalías razonables. Los métodos 2) y 3) son alternativas al método 1).

7. Los Grupos Nacionales también sostuvieron que entre las pérdidas sufridas por el titular del derecho pueden tomarse en consideración las ganancias perdidas o disminuidas debido a la erosión de los precios, si dicha erosión es consecuencia de la infracción.

### IV. DAÑOS Y PERJUICIOS: INDEMNIZACIÓN INSUFICIENTE O EXCESIVA

8. La desventaja que presenta la mera evaluación de las ventas perdidas por el titular del derecho es que supone la cuantificación de las ventas que podrían haberse producido, pero que, de hecho, no se produjeron; por ello, esa evaluación es inexacta por su propia naturaleza. Además, los niveles de resarcimiento posibles son sumamente variables:

- en circunstancias en las que el titular del derecho acaba de lanzar en el mercado el producto en cuestión, el volumen de las ventas que pierda podría ser muy reducido –lo cual podría dar lugar a unos niveles sumamente bajos de resarcimiento por la infracción, que hasta podrían ser inferiores, en gran medida, al costo que entrañaría hacer valer los derechos de propiedad intelectual de que se trate;
- en situaciones en las que la infracción ocasiona una ingente pérdida de las ventas para el titular del derecho, la cuantificación de los daños y perjuicios podría dar lugar a un resarcimiento desproporcionado en relación con la escala de la infracción.

<sup>2</sup> [http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/Summary-Report-Quantification-of-monetary-relief\\_16August2017.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/Summary-Report-Quantification-of-monetary-relief_16August2017.pdf).

<sup>3</sup> [http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Quantification-of-montary-relief\\_English.pdf](http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolution-on-Quantification-of-montary-relief_English.pdf).

9. En la segunda de las hipótesis mencionadas, si bien la amplitud de los daños y perjuicios ocasionados podría sorprender al propio infractor, ninguno de los Grupos Nacionales indicó que un nivel de resarcimiento mucho más alto de lo previsto representara un problema. Por el contrario, el problema de la indemnización insuficiente parece preocupar a muchos de los Grupos.

10. Cuantificar los daños y perjuicios en referencia a las ganancias perdidas por el titular del derecho también podría presentar la desventaja de que los tribunales no admitan las pruebas de pérdida de las ventas si no son lo suficientemente contundentes. Ello impone al titular del derecho la carga de tener que presentar pruebas sólidas respecto de algo que no ha sucedido –lo cual puede resultar difícil en la práctica y podría dar lugar a una indemnización insuficiente. En casos extremos, es posible que el tribunal decida no imponer daños y perjuicios, porque no se logra probar las pérdidas con un nivel de certeza suficiente.

11. La indemnización insuficiente también representa un problema particular cuando se imponen daños y perjuicios inferiores a las costas del litigio, especialmente en jurisdicciones en las que no se prevé que la parte ganadora obtenga el reembolso de las costas por la parte vencida.

12. Los Grupos Nacionales reconocieron algunas formas de hacer frente a la indemnización insuficiente de las ganancias perdidas por el titular del derecho; entre ellas, cabe destacar las siguientes:

- contemplar un mecanismo sólido que permita al titular del derecho obtener pruebas del infractor;
- contemplar un mecanismo sólido que proteja la confidencialidad de la información sobre los daños y perjuicios que titular del derecho proporcione al tribunal. En la práctica, el titular del derecho podría verse obligado a retener información si el hecho de que esa información se pusiera en conocimiento del público ocasionara un daño comercial que fuese más allá de los daños y perjuicios respecto de los cuales el titular del derecho procura obtener una indemnización;
- en lo que respecta al Grupo de los Estados Unidos de América, en particular, los daños y perjuicios contemplados en la ley en el caso de infracción del derecho del autor y los daños y perjuicios incrementados en el caso de infracción de una patente por infracción intencional;
- en lo que respecta a la mayoría de los Grupos, regalías razonables determinadas por referencia a las ventas realizadas por el infractor, aunque con el propósito de estimar los ingresos por licencia perdidos por el titular del derecho y, por lo tanto, con el propósito de estimar la pérdida sufrida por el titular del derecho; y
- en algunas jurisdicciones, permitir a los titulares de derechos la estimación de la pérdida sufrida por referencia a las ganancias obtenidas por el infractor, incluido el margen de ganancia de este último.

13. Todos los Grupos estuvieron de acuerdo en que no conceder al titular del derecho ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios es totalmente improcedente, y la consecuencia lógica de ello es que, en su caso, los tribunales deben estar preparados a estimar los daños y perjuicios aunque el volumen del material probatorio sea relativamente escaso.

14. Aproximadamente la mitad de los Grupos informaron que, de justificarse, podrían imponerse daños y perjuicios de carácter punitivo. Sin embargo, según queda reflejado en la Resolución posterior, la mayoría de los Grupos no estuvo a favor de la posibilidad de imponer una cuantía elevada de daños y perjuicios ni otros mecanismos que pudieran, en casos extremos dar lugar a un resarcimiento excesivo para compensar una indemnización insuficiente, puesto que, de algún modo, los daños y perjuicios deberían corresponder a una estimación de la pérdida sufrida por el titular del derecho y no de las ganancias ilícitas obtenidas por el infractor. Las desventajas de una indemnización insuficiente son evidentes; las de una indemnización excesiva no lo son tanto. Permitir que los titulares de derechos reciban una indemnización excesiva puede darles, en última instancia, una ventaja desproporcionada y alentar a que se entablen litigios con el mero propósito de monetizar el activo de propiedad intelectual en cuestión.

## **V. PÉRDIDA DE GANANCIAS POR EL TITULAR DEL DERECHO: ELEMENTOS QUE CABE CONSIDERAR**

15. Hubo consenso acerca de los elementos pertinentes a la evaluación de la pérdida de ganancias por el titular de los derechos. La atención se centra en estimar las ventas que se desviaron del titular del derecho al infractor como consecuencia de la infracción cometida. A continuación figura una lista no exhaustiva de elementos comunes a muchas jurisdicciones:

- las similitudes y diferencias entre los productos o servicios competidores de las partes (por ejemplo, diseño, calidad, precio, canales de venta);
- la disponibilidad en el mercado de otros productos o servicios sustitutos;
- la capacidad del titular del derecho de satisfacer la demanda;
- lo que ofrecen las partes en cuanto a ventas, servicio y garantía;
- el alcance geográfico;
- la reputación de las partes en el mercado;
- el gasto en publicidad;
- el precio de los productos o servicios; y
- las modificaciones observadas en la facturación del titular del derecho a partir del comienzo de las ventas infractoras.

16. Cuando las ventas aún no se han desviado, por ejemplo, cuando el titular de los derechos todavía no ha lanzado productos en el mercado, podrán resultar pertinentes otros elementos.

## **VI. REGALÍAS RAZONABLES**

17. En la mayoría de las jurisdicciones es posible cuantificar los daños y perjuicios mediante una regalía razonable respecto de las ventas infractoras. No debería ser posible, respecto de un único acto infractor, obtener una indemnización tanto en forma de daños y perjuicios como de regalías razonables, porque las regalías razonables sustituirían los daños y perjuicios en las circunstancias en que estos no pueden cuantificarse, y obtener una indemnización en forma

tanto de regalías razonables como de daños y perjuicios daría al titular del derecho una doble indemnización por la misma pérdida.

18. De la jurisprudencia de varios Grupos, principalmente de países de *common law*, se desprende que el principio que hay que aplicar a la hora de evaluar las regalías razonables es que las regalías sean razonables en una negociación hipotética entre las partes, considerando a estas últimas como un licenciante y un licenciatario dispuestos a llegar a un acuerdo, con las facultades de los verdaderos titular del derecho e infractor, pero dejando de lado el hecho de que una o ambas partes, en la práctica, no habrían acordado una licencia respecto de la PI objeto del litigio. Las regalías razonables deberían evaluarse partiendo de la base de que el derecho de PI en cuestión es válido y ha sido objeto de infracción.

19. Sin embargo, un número significativo de Grupos opinan que una regalía razonable debería establecerse simplemente mediante la valoración de una licencia y a partir de determinados datos, por ejemplo, la duración de la licencia. En particular, varios Grupos opinan que las regalías, como sustitución de los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho no tienen que ser “razonables”, sino tan solo regalías de reparación que reflejen la estimación de los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho. No queda en lo absoluto claro que haya una diferencia importante entre esos dos conceptos, y tal vez el meollo de la cuestión, si hay una, es que las regalías razonables no hayan sido lo suficientemente elevadas/“razonables” para constituir una reparación suficiente.

20. Con independencia de la línea teórica seguida, hubo amplio apoyo entre los Grupos respecto de una lista común de elementos que cabe tener en cuenta:

- otros acuerdos de licencia sobre un derecho de PI igual al que es objeto de litigio (aunque teniendo debidamente en cuenta las circunstancias en las que se hayan negociado esos otros acuerdos de licencia y, en particular, aunque sin limitarse a ello, si se ha determinado la infracción y/o la validez del derecho de PI);
- otros acuerdos de licencia sobre derechos de PI similares al que es objeto de litigio;
- el costo de alternativas que no constituyan infracción;
- las ventajas del derecho de PI objeto de litigio en comparación con las alternativas (incluyendo cualquier canon de licencia aplicable en las alternativas);
- la rentabilidad de los productos o servicios que engloban el derecho de PI objeto de litigio;
- los gastos de fomento del derecho de PI objeto de litigio; y
- la ausencia de negociaciones anteriores de licencia entre las partes, o las circunstancias de esas negociaciones.

## **VII. PRODUCTOS ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUE CONSTAN DE VARIOS COMPONENTES**

21. La expresión “productos accesorios” hace referencia a los productos no infractores vendidos junto con los productos infractores. Se plantea una cuestión similar cuando el derecho de PI objeto de litigio corresponde a una parte de un producto o servicio, vendido por el infractor, que consta de varios componentes y esa parte está integrada en el todo constituido por el producto.

22. Es fácil dar ejemplos de productos accesorios, pues son comunes y se encuentran con facilidad: por ejemplo, es posible vender un zapato izquierdo sin marca, es decir, un artículo que no es infractor, junto con un zapato derecho que lleva una marca, es decir, un artículo infractor. Si los daños y perjuicios se evaluaran únicamente a partir del valor del zapato derecho, el que lleva la marca, el infractor podría decidir vender, por un lado, los zapatos derechos a un precio menor y, por el otro, los zapatos izquierdos, que no infringen la marca, a un precio más alto, con lo cual lograría reducir artificialmente la cuantía de los daños y perjuicios. Ese tipo de treta para disminuir la cuantía de los daños y perjuicios se previene permitiendo que se indemnicen los daños y perjuicios por los productos accesorios, siempre y cuando se demuestre que existe relación causal entre la venta de ambos productos. Si bien solo un número relativamente pequeño de Grupos<sup>4</sup> informó acerca de sentencias judiciales en las que se había permitido la indemnización de daños y perjuicios relativos a productos accesorios, hubo un amplio apoyo entre los Grupos<sup>5</sup> al principio de que debería ser posible obtener una indemnización por los daños y perjuicios relativos a productos accesorios si la venta de productos no infractores es consecuencia de la venta de productos infractores.

23. Fundamentalmente, la misma prueba de que existe relación causal se aplica en relación con los productos que constan de varios componentes. El valor que ha de atribuirse al derecho de PI objeto de litigio (y al resarcimiento disponible por la pérdida de ganancias o regalías razonables) debería evaluarse teniendo en cuenta en qué medida el componente infractor motivó la demanda del producto o servicio que consta de varios componentes. Por ejemplo, en el caso de la venta de un automóvil, es sencillo imaginar que el motor del auto incide en la demanda, en mayor medida que los tornillos o las tuercas, aunque se utilicen muchos de esos tornillos y tuercas en la fabricación del auto. En ambos casos, cabe preguntarse en qué medida la demanda de ese auto está impulsada por la demanda del componente integrado en él.

## VIII. PÉRDIDAS FUTURAS

24. Hubo apoyo generalizado al principio de que, al evaluar la cuantía de los daños y perjuicios, hay que prestar atención al valor presente de las pérdidas futuras que el titular del derecho sufrirá después de la fecha de la sentencia que impone daños y perjuicios.

25. La cuantía de los daños y perjuicios por pérdidas futuras puede cuantificarse de distintas maneras: por ejemplo, mediante la evaluación de regalías razonables sobre las ventas futuras del infractor, o mediante la cuantificación de las ventas futuras perdidas por el titular del derecho como una única suma fija.

26. El mero hecho de que, además de imponerse daños y perjuicios, también se dicte un mandamiento judicial no significa que no habrá pérdidas futuras.

27. De esa forma, se reconoce la realidad de que un mandamiento judicial, si bien puede poner freno a la infracción, no impedirá que el titular del derecho sufra otros daños, por ejemplo, porque la infracción ha dado origen a una brusca caída de los precios o a una pérdida de cuota de mercado y porque tal vez recuperar el nivel de precios o la cuota de mercado lleve mucho tiempo, si es que es posible.

28. Un importante número de Grupos Nacionales informaron que, si bien en principio sus legislaciones nacionales admiten la indemnización por daños y perjuicios por pérdidas futuras, en la práctica es sumamente difícil probar la cuantía de las pérdidas futuras.

---

<sup>4</sup> Australia, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelandia, Suecia.

<sup>5</sup> Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos de América, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Japón, Letonia, Malasia, México, Noruega, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Suecia.

## IX. CONCLUSIONES

29. De los informes de los Grupos Nacionales se desprenden varios temas que reflejan importantes cuestiones a las que deben hacer frente los tribunales:

- podría ser difícil para el titular del derecho probar las pérdidas sufridas si no tiene acceso adecuado a la información y los documentos que el infractor tiene en su poder, custodia o control;
- en algunas circunstancias, aun la información más exacta que esté disponible dará al tribunal tan solo un panorama parcial, y el tribunal debe estar en condiciones de cuantificar los daños y perjuicios a partir de la información disponible, cuidándose de conceder al titular del derecho una indemnización insuficiente o excesiva, aunque la cuantificación no permita obtener una cifra que pueda considerarse exacta;
- debería preservarse la confidencialidad de la información sobre la actividad comercial del titular del derecho, para que este esté en condiciones de divulgarla ante el tribunal a los fines de la cuantificación de los daños y perjuicios. En particular, el titular del derecho no debería sufrir pérdidas adicionales como consecuencia de la divulgación ante el tribunal de la información sobre su actividad comercial.

30. Una característica común de los sistemas jurídicos de los Grupos Nacionales es que no se considera adecuado poner límite a los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de cuantificar los daños y perjuicios (en lo relativo tanto a la pérdida de ganancias como a las regalías razonables). Esos elementos siempre dependen en gran medida de los hechos, por lo cual imponer límites rígidos sobre la prueba admisible puede dar lugar a una cuantificación inexacta.

31. La información que debe tenerse en cuenta a la hora de cuantificar los daños y perjuicios debería incluir todo lo que sea pertinente a la evaluación del daño sufrido por el titular del derecho, ya sea por referencia a las pérdidas sufridas por el titular del derecho o por referencia a las regalías razonables sobre las ventas realizadas por el infractor.

[Fin del documento]