

EL SISTEMA INDEMNIZATORIO DEL TRIPLE CÓMPUTO EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL*

Marcelo Barrientos Zamorano**

RESUMEN

El sistema indemnizatorio del triple cómputo ha sido adoptado por la ley chilena de propiedad industrial (LPI) en su artículo 108. Sin embargo, este precepto dista mucho de ser uno de carácter estrictamente indemnizatorio, por el contrario, adopta al menos dos formas de enriquecimiento sin causa que son analizados a la luz del Derecho Civil y la naciente influencia del Derecho de Daños en este artículo.

PALABRAS CLAVES

Ley de sobre propiedad industrial; enriquecimiento sin causa; indemnización de daños y perjuicios; triple cómputo.

ABSTRACT

The compensation system of the “triple computation” has been adopted by the Chilean law of industrial property in their article 108. However, this precept it’s faraway of being strictly one of compensation character, it adopts two enrichment forms at least without cause that they are analyzed under the Civil code rules and the day by day more stronger influence of the strict liability.

KEY WORDS

industrial property; enrichment without cause; compensation of damages.

* Artículo recepcionado el 24 de septiembre de 2007, y aprobado para su publicación el 4 de noviembre de 2007.

** Abogado, Doctor en Derecho con mención “Doctor Europeus”, Universidad de Salamanca, España y Universidad de Colonia, Alemania. Magíster en Derecho de la Empresa, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: mhbz@uc.cl

I. Panorama actual de la indemnización de daños en la ley de propiedad industrial chilena.

Uno de los mayores inconvenientes a los que se ve enfrentado una persona que intenta una acción de perjuicios en materia de marcas y patentes en el sistema romano-germánico es la exigencia de la prueba acerca de los daños que le ha ocasionado la invasión de su posición de monopolio legal sobre la marca o patente que le pertenece, especialmente en cuanto al lucro cesante.¹

Es importante analizar este problema ya que gracias a la ley 19.996 de 11 de marzo de 2005, se han introducido nuevas normas en materia de responsabilidad que han buscado revertir una invariable tendencia jurisprudencial en materia de marcas y patentes en Chile: *“la casi nula utilización de la vía civil para obtener la reparación de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la violación de derechos marcarios.”*²

Como en todo fenómeno jurídico, no es una sola la causa de la situación descrita, ella por lo pronto pareciera estar ligada en general a situaciones históricas y procesales. Sabida es la dificultad que tienen los tribunales, incluso más allá de la propiedad intelectual, para condenar a resarcir los eventuales daños causados, si estos no resultan plenamente acreditados.³ Incluso en

¹ La marca registrada entrega a su titular el derecho exclusivo y excluyente de emplearla en el tráfico jurídico, para distinguir productos, servicios, establecimientos comerciales e industriales y frases de propaganda que se entiendan pertenecerle, en los términos y condiciones en que se le ha conferido tal derecho. Se comprende como inherente a tal derecho que el titular de la marca registrada pueda impedir que cualquier persona utilice, sin su consentimiento marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales a él se le ha conferido el registro y a condición de que el uso que hace el tercero pueda inducir a error o confusión. Es, en este sentido, notoria la hipertrofia de la protección penal por sobre el uso de sólo acciones civiles para proteger una marca y así resarcir los perjuicios ocasionados a los titulares de las mismas. Las acciones civiles reguladas en el artículo 106 de la LPI, dan al titular de un derecho de propiedad industrial que por la acción de otro resulte lesionado, pudiendo demandar civilmente por:

- a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido, en este caso, la marca comercial;
- b) La indemnización de los daños y perjuicios;
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción; y
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante, siempre que el fallo lo disponga así expresamente.

² Morales Andrade, Marcos “Elementos de responsabilidad extracontractual en materia de marcas comerciales”, en *Temas Actuales de Propiedad Intelectual Estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraiguibel Zavala*, Santiago, Chile, Editorial Lexis-Nexis, 2006, pp. 359 y ss.

³ “A diferencia de lo que usualmente ocurre con el daño emergente, el lucro cesante tiene siempre un elemento contingente, porque se basa en la hipótesis, indemostrable por definición, de que la víctima habría obtenido ciertos ingresos si no hubiese ocurrido el hecho que genera la responsabilidad del demandado.” Barros Bourie,

una materia como la de propiedad industrial esto no es dejado de lado por los sentenciadores, lo que no deja de ser paradójico ya que en infracciones de esta naturaleza pareciera evidente que ellas van acompañadas siempre de algún tipo de daño consustancial a la materia regulada.

No es de extrañar que la incautación de productos y de materiales de fabricación sean en la práctica las casi exclusivas herramientas utilizadas ante atentados al Derecho de propiedad intelectual.⁴ En esta materia es incluso la situación más crítica ya que en la práctica los procesos penales en la gran mayoría de los casos no terminan en sentencia definitiva, con lo que la discusión y fijación de los perjuicios es prácticamente inexistente.⁵

En el instituto de las marcas y patentes, tal vez como pocas, exigir la realidad del perjuicio sufrido para reclamar perjuicios resulta casi imposible. Es así por cuanto alude a los ingresos netos, aquellos que surgen una vez descontados los gastos, que pueden ser razonablemente esperados por una persona como el demandante, de conformidad con el normal desarrollo de los acontecimientos. Se hace necesario entonces recurrir a estimaciones de base objetiva. El lucro cesante mismo se muestra como un factor de incertidumbre en el que la prueba no otorga certeza, evaluándose situaciones probables, no posibles.⁶

La referida ley 19.996, en el ánimo de revertir la situación general descrita anteriormente, modificó la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial (en adelante LPI), al normar la oportunidad de acciones y medidas cautelares específicas en materia civil, atingentes a la acción indem-

Enrique, “**Tratado de Responsabilidad Extracontractual**”, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp. 262.

⁴ Para un estudio a fondo de esta jurisprudencia en Chile, Iglesias Muñoz, Carmen “**Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes**”, Santiago, Editorial LexisNexis, Chile, 2005.

⁵ Socoró, José María y Grau, Jorge “Reflexiones sobre la prueba de los perjuicios en las acciones por infracción de patentes y marcas” en *Estudios sobre propiedad industrial: homenaje a M. Curell Suñol* (Grupo español de la AIIPI, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Madrid, España) 2000 pp. 481-494. Morales Andrade, Marcos “Elementos de responsabilidad extracontractual en materia de marcas comerciales”, en *Temas Actuales de Propiedad Intelectual Estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala*, Santiago, Chile, Editorial Lexis-Nexis, 2006, pp. 360.

⁶ Sobre los problemas en la determinación del lucro cesante en la doctrina y jurisprudencia chilena Diez Schwerter, José Luis “**El daño extracontractual. Jurisprudencia y doctrina.**” Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1997. “*En esos casos el lucro cesante es precisamente función de una probabilidad de que esa ganancia se pudiere materializar; de modo que la alternativa de solución que mejor corresponde al dilema que surge entre la certeza y la eventualidad sería aplicar esa probabilidad al momento de determinar la indemnización. Como se verá, nada se opone desde un punto de vista técnico para que se adopte ese camino, porque el perjuicio efectivo es función aritmética de la intensidad del daño que puede llegar a producirse y de la probabilidad de que efectivamente se produzca.*” Barros Bourie, Enrique, “**Tratado de Responsabilidad Extracontractual**”, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp.239.

nizatoria. De esta forma, el Estado de Chile cumplió con una de sus obligaciones al suscribir el Acuerdo de Marrakech, que estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC). En efecto, en uno de sus anexos se señalan heterogéneas normas sobre propiedad intelectual, denominadas Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).⁷

La regulación específica sobre la materia de la que nos ocuparemos de ahora en más es la contenida en los artículos 106, 108 y 109 LPI, comprendidos en el Título X “De la observancia de los derechos de propiedad industrial” dentro “de las acciones civiles”. Se han incorporado ciertas novedades en la regulación de la indemnización de los daños y perjuicios, sobre todo económicos, derivados de la violación del derecho de marca, algunas de las cuales parecen dirigidas a introducir en ese ámbito específico instrumentos punitivos orientados al castigo del infractor.⁸

Dentro del marco de la prueba del daño en materia de marcas y patentes, ella se ha visto matizada en los últimos años ya que es fácil advertir una debilitada exigencia de puntual prueba de su producción y realidad. La doctrina “*ex re ipsa*” ha servido para este propósito. En virtud de ella se entiende que existen ciertos perjuicios, concretas infracciones, que devienen en automáticos y existentes perjuicios, a instancias que la sola comisión de un ilícito determina su existencia, la que se desprende de un necesario agravio a los intereses de la víctima del daño. La citada teoría opera, como es de prever, de forma excepcional y dentro de la carga de la prueba que se impone a quien alega el perjuicio.⁹

Una idea que debe estar siempre presente en materia de daños y marcas, no es que el uso ilegítimo de derechos de propiedad industrial no produzca daños, sino que estos, por regla general, han de ser probados.

⁷ El ADPIC fue promulgado por Decreto Supremo N° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 5 de enero de 1995, y publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de mayo de 1995.

⁸ En igual sentido la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, en España.

⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 5 de Abril de 2000 (AC 220132/2000) en la que se señaló que en relación a la existencia de daños y perjuicios “*también requieren de su demostración en el ámbito marcario, al ser insuficiente que sea presumible que toda infracción de modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios*”, haciendo extensivo el perjuicio a las invenciones en general. En el mismo sentido una sentencia del Tribunal Supremo español, Sala Civil, de 3 de Marzo de 2004 (RJ 808/2004) y de 29 de Septiembre de 2003 (RJ 6399/2003), que pese a no reconocer la doctrina “*ex re ipsa*” mencionada por cuanto no tendría el carácter de general en sede de propiedad intelectual y competencia desleal, reconocen que hace falta en esta materia especial regular este punto ya que es evidente que la infracción de una marca o patente conlleva prácticamente de manera automática la existencia de un perjuicio resarcible según las circunstancias del caso.

La marca es un bien inmaterial y sobre ella se ejercen derechos abstractos, si ellos resultan dañados, no se están dañando cosas corporales. El daño afecta a uno o más elementos o atributos del derecho sobre la marca. Su extensión está en relación a las facultades de uso, goce y disposición de la marca.¹⁰

La situación nos lleva a que todo acto que importe un menoscabo a la exclusividad del uso o goce de una marca envuelve un daño para el titular de la misma. Es una intromisión en la “esfera de exclusividad” que se manifiesta en relación con la marca misma, su ámbito de protección o grupo de productos, servicios y establecimientos que se comprenden en la marca. Se comprende, por lo tanto, la facultad de disposición que le compete al titular de la marca para decidir sobre quiénes pueden explotar la marca.¹¹

La ley chilena pese a regular y acotar las etapas de protección del goce y ejercicio del derecho de marcas de un titular, no impone efectos inmediatos económicos como resultado de la violación de una patente o marca, sino que debe probarse su realidad. La obligación de indemnizar nace entonces ligada a la culpa o negligencia en el comportamiento del infractor y el perjuicio producido.

II. El problema del criterio del lucro cesante y la *actio* de indemnización.

Cuando se genera un daño en materia de marcas lo que concurre es una afectación a la exclusividad del uso o goce de una marca. Esta puede ser en relación a la marca misma, como asimismo, en relación a su ámbito de protección o a quienes serán las personas que puedan explotar o comercializar la marca respectiva. El uso de la patente será ilegítimo toda vez que se realicen actos de explotación que causen daños que sean demostrables. Es el titular de los derechos de marcas el que deberá probar a fin de obtener el derecho a ser indemnizado. La prueba ha de estar encaminada a demostrar que en el actuar del infractor ha mediado culpa o negligencia.

¹⁰ Artículo 19 bis D inciso 1° LPI, “la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido”.

¹¹ Artículo 19 bis D inciso 2° LPI, “El titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.

El lucro cesante es, a no dudarlo, el más difícil de probar en juicio de los tres conceptos indemnizatorios básicos que se pueden deducir en el Derecho de daños. La jurisprudencia chilena en este sentido es muy escasa en lo que a concesión de lucro cesante se refiere.¹²

En materia de Marcas y Patentes, las legislaciones desde el modelo propuesto por el sistema alemán, se han encargado de señalar diferentes expresiones legislativas para facilitar o aligerar la rigurosidad que frente al otorgamiento del lucro cesante exhiben los sentenciadores.

Al estudiar el lucro cesante como tal se puede advertir que el éxito o fracaso de la acción por el mismo en tribunales resulta del criterio usado por el titular del derecho infringido. En esta materia se ha de distinguir si el actor puede elegir que la indemnización de los perjuicios se determine según las reglas generales o de acuerdo con algunas de las normas previstas en el artículo 108 de la LPI. Si sigue esta última norma, la indemnización puede determinarse:

“a) sobre la base de las utilidades que el titular de la marca haya dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

b) a partir de las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción; o

c) de acuerdo con el precio que el infractor habría tenido que pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia, habida consideración del valor comercial del derecho violado y las licencias contractuales que ya se hubiesen concedido.”

¿Es libre la elección de estas alternativas de indemnización por parte del titular del derecho violado? Sí, ya que no tiene en principio que justificar las razones del por qué prefirió una y no las otras.¹³

¹² “En verdad, la determinación de una ganancia o de un ingreso futuro exige asumir ciertos supuestos. Por eso, el cálculo del lucro cesante comprende normalmente un componente típico (en oposición a concreto e individual), que alude a los ingresos netos (descontados los gastos) que pueden ser razonablemente esperados por una persona como el demandante, de conformidad con el normal desarrollo de los acontecimientos. La prueba difícilmente puede determinar con certeza si el daño habría ocurrido, ni la suma precisa de los beneficios que la víctima habría obtenido. La necesidad de recurrir a estimaciones de base objetiva surge de la naturaleza del daño, porque envolviendo todo lucro cesante un factor de incertidumbre, la prueba en concreto de su materialización impone condiciones imposibles de satisfacer.” Barros Bourie, Enrique, “**Tratado de Responsabilidad Extracontractual**”, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp.262.

¹³ “Sin embargo, podría considerarse que la aplicación de este criterio, si bien no precisa que el demandante acredite que su intención era ceder el uso de la marca a cambio de un precio, o que dentro de su política comercial se encuentra la de concesión de licencias, sí requeriría, al menos, que no pueda descartarse tal posibilidad, atendiendo a la conducta del titular de la marca, anterior a su utilización ilegítima por el demandado. De este

La triple alternativa o cómputo (*Dreifache Schadensberechnung*) que hemos reproducido de la ley chilena en la materia, tiene su origen en la doctrina jurisprudencial alemana de 1895, conocida como “caso *Ariston*”, desde donde se copió por prácticamente todas las legislaciones de Marcas y Patentes del mundo romano-germánico, específicamente allí donde hubiera derechos de exclusiva como los de patentes, modelos de utilidad, marcas, modelos, por nombrar algunos.¹⁴

Se justifica en nuestra opinión la triple alternativa sólo a la luz de la prueba del lucro cesante y la relación causal.¹⁵

Si lo meditamos bien, el beneficio ilícito obtenido por el que comete el perjuicio, en el caso del beneficio ilícito logrado por el infractor, y el precio de la licencia o la regalía hipotética, no son en sí mismos hipótesis de acción de indemnización. Estamos en realidad ante supuestos de acción por enriquecimiento injusto, y lo son porque un tercero, que ha ingresado a la esfera de patrimonial de otro sin su consentimiento, ha obtenido una ganancia ilícita de la que surge la obligación de indemnizar. Esta obligación de indemnizar, en el caso de la propiedad intelectual, posee unas especiales características, pero no por ello deja de ser un enriquecimiento sin causa.¹⁶

Estamos, por lo tanto, ante una inadecuadamente calificada indemnización. Sería más correcto señalar entonces que la Ley de Marcas no está regulando sino una expresión del principio por el cual nadie debe lucrarse con la propia infracción y en tal sentido lo que realiza es una regulación del enriquecimiento sin causa por invasión de la exclusiva ajena.¹⁷

modo, parece que si queda acreditado que el titular de la marca no tenía intención alguna de cederla o que su política comercial descartaba la concesión de licencias, habrá de denegársele la indemnización por este concepto”. Reglero Campos, Fernando “Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial” en *Tratado de Responsabilidad Civil*, editorial Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2003, pp.1943 y ss.

¹⁴ Basozabal, “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, en *ADC*, 1997-3, pp.1263.

¹⁵ Comenta en extenso estos extremos: Fernández-Novoa, Carlos “**El enriquecimiento injustificado en propiedad industrial**”, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, pp.10 y ss.

¹⁶ Sentencia del Tribunal Supremo español de 3 de Febrero de 2004 (RJ 451/2004). En el mismo sentido, Sentencia de 5 de Abril de 2000 de la sección 15ª, de la Audiencia Provincial de Barcelona y Sentencia de 12 de Junio de 2001 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Cantabria.

¹⁷ Baylos Morales, María y Merino Baylos, Pedro “Doctrina jurisprudencial sobre indemnización de daños y perjuicios en propiedad industrial e intelectual” en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia homenaje a A. Bercovitz*, Editorial: Grupo español de la AIPPI, Madrid, 2005, pp.121.

No es de extrañar que en la doctrina comparada esta idea ya ha sido detectada como una falta de adecuada técnica legislativa, la que por cierto adolecen varias legislaciones sobre patentes y marcas, incluida la chilena. El lucro cesante no es enriquecimiento sin causa, ya que lo que la ley chilena está regulando en los aludidos artículos no es propiamente una indemnización, sino pautas de la acción de enriquecimiento sin causa.¹⁸

Ahora bien, el enriquecimiento sin causa en Chile es una institución aplicada con verdadera reticencia en general en tribunales. Se entiende por los mismos que ha de prevalecer la seguridad jurídica que se encuentra plasmada en el hecho de que la misma impone que el enriquecimiento, independiente de que sea justo o injusto por cuanto este calificativo resultará del juicio correspondiente, debe permanecer en el patrimonio que se afecta.

Es por lo señalado más arriba que el beneficio patrimonial no ha de ser menguado por la acción de enriquecimiento injusto si tal enriquecimiento patrimonial de una de las partes es consecuencia de pactos libremente asumidos o concurre en ellos una causa legal que le autoriza. Hay solamente enriquecimiento sin causa cuando el mismo no tiene razón jurídica, carece de justa causa.

¿Cuál sería una justa causa? Una situación que autorizare el beneficio obtenido, lo que puede provenir de una norma que lo legitime o porque concurrió un negocio jurídico que en materia de marcas haya autorizado el uso por un tercero de un derecho determinado emanado de la misma.

Las normas del artículo 108 de la ley chilena, al menos en dos hipótesis concuerdan con las ideas expuestas más arriba. Si se violan derechos de patentes y marcas, el autor de estas no ha celebrado negocio jurídico alguno con el titular de la marca o patente para explotarlo económicamente. Jamás ha solicitado tal ejercicio, sino que más bien, lo ha hecho sin el concurso

¹⁸ En la doctrina chilena comenta que para algunos sería así, sin embargo no se muestra de acuerdo a partir de la reforma de 2005 en la materia, ya que el legislador habría obligado a optar entre las tres indemnizaciones del artículo 108 de la LPI. Morales Andrade, Marcos “Elementos de responsabilidad extracontractual en materia de marcas comerciales”, en *Temas Actuales de Propiedad Intelectual Estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala*, Santiago, Chile, Editorial Lexis-Nexis, 2006, pp. 360. En la doctrina extranjera destacar el desarrollo que de este punto realizan, entre otros, García G., Alejandro “Reparación de daños en las infracciones sobre patentes de invención y secretos industriales”, en *Derechos intelectuales*, vol. N° 11, Asociación Interamericana de Propiedad Industrial, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 2005, pp. 44-45; Fernández-Novoa, Carlos “El enriquecimiento injustificado en propiedad industrial”, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997; Lobato, Manuel “Comentario a la ley 17/2001, de Marcas”, Editorial Civitas, 2000, Madrid.

de voluntad del dueño de la marca o patente. Es más, no son pocas las ocasiones en que incluso procederá a sabiendas de que el derecho no le pertenece.

Lo que el infractor en estos casos persigue es evitar un empobrecimiento patrimonial propio en orden a impedir sufragar los costos que supondría la investigación y desarrollo de producción de un producto determinado y los riesgos asociados a la empresa o negocio que conlleva la introducción en el mercado de un producto novedoso.

El infractor realiza, entonces, una actividad en la que busca lucrarse indebidamente a costa de otro patrimonio, sacando ventaja económica de una marca o patente consolidada y perteneciente a un titular del derecho de exclusiva, sin consentimiento ni autorización para ello.¹⁹

III. El problema de prueba y determinación de la ganancia dejada de obtener en materia de Marcas y Patentes.

Para los casos descritos surge la obligación de reparar *“in quantum locupleitores sunt”*, verdadera pérdida de expectativas y despojo de la actividad de otros en cuanto a su retribución económica legítima. Es previsible, en consecuencia, el enriquecimiento a título injusto del patrimonio del infractor, que es fruto de la utilización ilegítima por el mismo de algo que no le pertenece y por el que deberá indemnizar al legítimo dueño.

La manera en que se plasma tal actividad, lesiva a los intereses patrimoniales del dueño de la marca o patente, surge del hecho de que no recibe compensación económica alguna por el uso de la licencia, con lo que además, verá reducidas sus expectativas de posición de monopolio legal.

El artículo 108 de la LPI, al regular la indemnización de perjuicios y distinguir si el actor elige que la indemnización de los perjuicios se determine según las reglas generales o de acuerdo con algunas de las normas previstas, señala en este último caso en verdad dos supuestos al

¹⁹ “El interés del demandante de ejercer una acción restitutoria de las ganancias obtenidas por el demandado puede justificarse porque la ganancia obtenida en razón del ilícito excede el monto del daño asumido por el actor. Este sería el caso, por ejemplo, si el lucro cesante derivado del uso por un tercero de la propiedad industrial del titular es inferior al beneficio que el infractor ha obtenido por ese uso impropio. Es conveniente precisar que el lucro cesante no consiste en el beneficio genérico que puede obtener un tercero a consecuencia del ejercicio de una actividad rentable, sino en el beneficio concreto de que es privado el demandante en razón del acto ilícito del demandado Barros Bourie, Enrique, *“Tratado de Responsabilidad Extracontractual”*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp.930.

menos de intromisión en el patrimonio ajeno y otro de perjuicio o lucro cesante propiamente dicho. El único supuesto de lucro cesante lo constituye la prueba de los beneficios o utilidades no obtenidos por el legítimo dueño a consecuencia de la infracción.

En estos casos el dueño de la marca o patente ha de demostrar el hecho de que sus ventas se han visto menguadas como consecuencia de la indebida conducta del infractor. Para determinar tal situación, debe valorarse la efectiva incidencia que las ventas tuvieron en los ingresos tanto de la empresa o persona dueña de la marca o patente y la de la empresa o persona infractora. Estamos ante los supuestos daño/licencia o daño/ganancia.

La línea divisoria entre el perjuicio en sí mismo y el *quantum* de tal menoscabo es siempre delgada e indefinida. Es precisamente por esta razón que en la práctica la prueba de tal situación no sea sino en definitiva la existencia de los perjuicios en sí mismos.

Resulta de lo expuesto capital, finalmente, precisar en la demanda de perjuicios el parámetro que servirá de base para discutir los perjuicios alegados por el demandante y, sobre todo, para la etapa de ejecución de la sentencia en la que se deberá resarcir los perjuicios irrogados al dueño de la Marca o Patente. Lo que sostenemos es que ha de optar por algún criterio que le impone el artículo 108 de la LPI, de no ser así, correrá serio riesgo de perder ulteriormente en juicio su pretensión de indemnización.

IV. Sobre las peculiaridades del enriquecimiento sin causa en la ley de patentes y marcas. Planteamiento de la cuestión.

Los requerimientos probatorios son, en la práctica de tribunales, difíciles de superar en relación al criterio del lucro cesante, si ese es el beneficio perdido por el titular del derecho de marcas y patentes. Como señalamos más arriba, habrá de probarse que la merma en la disminución de ventas tuvo su causa en el uso ilícito por parte del infractor y su indebida comercialización. Esta situación no se produce cuando se elige el criterio indemnizatorio del beneficio ilícito o la regalía razonable. En estos casos el criterio de indemnización es más favorable al que lo alega, el dueño de la marca, por cuanto en ellos, los perjuicios han de analizarse desde la óptica de que nadie puede lucrar con la infracción, nadie puede sacar provecho de su dolo o actuar ilícito y el infractor no puede explotar la marca o patente gratuitamente y sin autorización del dueño de las mismas. No obstante lo anterior, tiene otros contratiempos el optar por este camino.

Este método exige tanto la prueba del beneficio obtenido por el infractor, como también, la relación causal entre ese beneficio y el uso de la marca. Lo que se quiere por el legislador es que la indemnización que se pida sea la medida del beneficio directamente obtenido por el infractor

gracias al uso ilegítimo y antijurídico de la propiedad industrial. Consideramos esta hipótesis extremadamente difícil de probar y es por ello la prácticamente inexistente jurisprudencia en la materia que la acoja, ya que la misma sólo podrá otorgarse como indemnización si se demuestra que en el proceso productivo o comercial, en relación al capital o la promoción del producto o el trabajo, por nombrar algunos factores, ha habido un beneficio directamente obtenido por el infractor y que él sea medible, todo dentro de la relación de causalidad correspondiente.

El legislador persigue, con la norma que regla la indemnización sobre los beneficios que el titular habría obtenido en base a las utilidades que el titular de la marca haya dejado de percibir como consecuencia de la infracción, que el titular del derecho vulnerado acredite que está usando actualmente la marca en el tráfico jurídico o que es previsible que la utilice en el futuro inmediato. Esta es una conclusión lógica, ya que la falta de uso de la marca o patente deslegitima al que la detenta para pedir indemnización alguna por el uso contra ley de otro por cuanto no se cumplen uno de los objetivos básicos del registro de la propiedad industrial cual es su uso en la vida jurídica.

La norma, vista de la manera que se señala, tiene una finalidad específica: facilitar la indemnización, en consecuencia, no está requiriendo probar el hecho de que el actor cedería el uso de las marcas a otras personas, como tampoco exige probar que la cesión del citado uso es parte de la política comercial o estrategia de negocios del demandante o titular de la propiedad industrial que reclama indemnización de perjuicios.

Si el demandante solicita a título de indemnización el pago del *“precio que el infractor habría tenido que pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia, habida consideración del valor comercial del derecho violado y las licencias contractuales que ya se hubiesen concedido”*, lo que señala la ley es que se debe restituir el lucro cesante obtenido merced de la explotación del derecho de propiedad industrial, en definitiva, la restitución de un enriquecimiento positivo o el daño emergente que supone no haber recibido una regalía a cambio de la explotación de la patente o marca, lo que es verdaderamente una restitución de un enriquecimiento negativo.²⁰

En lo relativo a la licencia y su precio, en orden a determinar su indemnización, ella deberá tomarse en consideración a un porcentaje del volumen de facturación de la misma y no exactamente sobre los beneficios obtenidos injustamente. En contraste, tratándose de supuestos de

²⁰ Fernández-Novoa, Carlos **“El enriquecimiento injustificado en propiedad industrial”**, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 26 y ss.

lucro cesante, refiriéndonos con ello a las utilidades que el titular de la marca haya dejado de percibir como consecuencia de la infracción, los mismos se calcularán sobre el beneficio neto final, deducidos los gastos directos e indirectos en la promoción y venta del producto comercializado ilegítimamente por el infractor.

En la situación de hecho producida en estos casos, estimamos que cualquier analogía con otras licencias previas otorgadas por el titular sobre la misma marca o sobre otras marcas del mismo titular o licencias concedidas por otros titulares del mismo sector empresarial, podrían ser utilizadas como monto a tener en cuenta para fijar la suma de indemnización por royalty. En cualquier caso, esta será sólo una referencia, ya que por lo menos, al realizar las citadas analogías, han de verificarse las disconformidades que pueden existir entre uno y otro símbolo.

Otro aspecto relevante en relación a este lucro cesante dice relación con el hecho de que no aparece razonable que la persona causante de los daños por uso indebido de la marca o patente sufrague el mismo porcentaje de royalty sobre facturación que pagaría en condiciones normales. En estos casos no ha habido contrato lícitamente celebrado, por lo tanto, sería justo que fuera mayor el citado royalty entre el dueño de la marca o patente y quien de ella se hubiera indebidamente lucrado. Estimar lo contrario en estos casos no puede sino interpretarse como una obligación para el dueño de la exclusiva en orden a otorgar al infractor de la licencia una de carácter obligatoria. Estaríamos ante una situación absurda, ya que se beneficiaría al infractor del derecho de marcas o patentes al constituir, fruto de su comportamiento antijurídico, una “licencia obligatoria” que no sería consecuencia de una legítima negociación de las partes.

El derecho de marca está blindado contra terceros en nuestro ordenamiento jurídico a través de las reglas de propiedad, que peculiarmente en nuestras leyes, poseen rango constitucional. El titular de este derecho puede ceder o transmitirlo como contrapartida de una prestación que será la que se estime apropiada por las partes. Este punto, por lo tanto, queda sujeto a todas las reglas de la formación del consentimiento y en especial la buena fe que rige incluso las relaciones pre y post contractuales.

Emanada ciertamente de la libre voluntad de las partes contratantes quedan tanto la transmisión del derecho como la libre decisión relativas al valor de la marca o patente o el uso, goce o disposición de las mismas. Todo este orden se altera cuando el derecho de marca o patente resulta quebrantado por un tercero ya que, fundamentalmente, se despoja a su titular de la posibilidad de decidir sobre su cesión, como hemos señalado. Ésta queda muy por el contrario sujeta a la injusta voluntad del infractor que, con la sola condición de indemnizar los daños causados al titular de la marca, puede valerse de un derecho que le es ajeno.

Es por las razones señaladas, todas ellas contrarias a Derecho, que si la indemnización no es de una cuantía suficiente, no constituye un incentivo suficiente para poner fin al uso ilegítimo del derecho de marcas y patentes y se corre el riesgo de cambiar la regla de propiedad que protege el derecho de marca en una regla de responsabilidad por la que el titular de ese derecho podría ser despojado de él con arbitraria autonomía, tanto de su deseo de llevar a cabo un intercambio voluntario, como del precio que hubiese exigido por la marca o propiedad intelectual en un curso normal de las cosas.²¹

En la línea antes mencionada, este verdadero privilegio hipotético del infractor, pudiera en apariencia ser menos difícil de probar, pero sostenemos que no es así. Sería más fácil de probar en la eventualidad de que existieran parámetros confiables de mercado que reflejaran el valor estimado real y actual de la licencia violada. Sin embargo, ello no redundaría sino en una menor indemnización.²²

V. Análisis de los tipos de enriquecimiento sin causa del artículo 108 de la LPI a la luz del Derecho civil y de Daños actual.

El enriquecimiento sin causa o también llamado injusto, está regulado expresamente en la mayoría e los Códigos del mundo y en Europa no lo está en los códigos de: a) Austria o ABGB, en donde se partió del Derecho romano para tratar esta institución y, por lo tanto, no se prestó atención a una sola disposición que le consagrara sino a varias; b) Francia, en donde gracias a la influencia de Pothier, quien la estudió y ligó más bien a la *conditio indebiti* y la *negotiorum gestio*, fue dejada de lado, tendencia que incluso ha llevado a los tribunales galos a desechar el enriquecimiento sin causa de las interpretaciones que se podían hacer a partir del *Code*, y; c) España, en que no se reconocen los contratos abstractos, ya que se exigiría la causa como requisito del contrato, y donde la acción del artículo 1303 del Código Civil español puede ser suficiente para recuperar las cosas que se han entregado con fundamento en un contrato nulo.²³

²¹ Calabresi, G., y Relamed, A “Propiedad, responsabilidad, inalienabilidad: Una perspectiva de la catedral” (traducción de Pedro Del Olmo García) en *ADC*, 1997-I, pp. 187 y ss. Naviera Zarra “La ley de Marcas de 2001: un punto de inflexión en el análisis funcional del derecho de daños” en *BDP*, Mayo-Junio, 2003, pp. 372.

²² Reglero Campos, Fernando “Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial” en *Tratado de Responsabilidad Civil*, editorial Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2003, pp.1943.

²³ En el BGB alemán está expresamente consagrado, así como en los ordenamientos civiles de Italia, Suiza, Holanda, Portugal o Grecia. Aplicaciones de este principio en el ordenamiento chileno encontramos en las prestaciones mutuas; las recompensas en la sociedad conyugal que buscan evitar un injusto enriquecimiento de uno de los cónyuges a expensas del otro; para el caso de los actos ejecutados por el marido que dan a los acreedores acción sobre los bienes de la mujer, cuando el acto cede en utilidad personal de ésta y hasta concurrencia del beneficio que obtenga de ello; principio igualmente plasmado en el art. 1688, que obliga al incapaz, en caso de nulidad

En el Derecho alemán se resuelven infinidad de casos a través de la *Leistungskondiktion*, del § 812.1 del BGB, la que incluso presenta particularidades propias del ordenamiento alemán, gracias al principio de abstracción. Uno de esos casos es en el supuesto de que una persona adquiera la propiedad de un bien por medio de un contrato al que falta un requisito de validez del mismo, en estos casos, y para recuperar la propiedad de la cosa, se concede al supuesto vendedor la *Leistungskondiktion*. En general, en este ordenamiento, se cubre con la *Leistungskondiktion* señalada todos los supuestos de pago de lo no debido, eventos que de otra forma serían resueltos también a través de la *Nichtleistungskondiktion*.²⁴

En un sentido más actual de la institución, y de acuerdo a ello creemos se orientan los supuestos del artículo 108 de la LPI, el enriquecimiento sin causa se presenta en los ordenamientos continentales para casos en que se busca la admisión de un mecanismo general para la restitución de los desplazamientos patrimoniales realizados sin que existiera obligación, señalando que sus rasgos actualmente esenciales serían los conceptos de atribución y de sin causa.²⁵

del acto o contrato, a restituir aquello en que se hubiere hecho más rico; en la agencia oficiosa; y en el pago de lo no debido. En relación al ABGB, Lehmert, M. y Rainer, M. "Austrian Law of Unjust Enrichment", en la obra colectiva dirigida por Schrage, E.J.H. (dir.) *Unjust Enrichment and the Law of Contract*, editorial Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2001, pp. 53-84. Los montos indemnizados en relación al §§ 78, 87 apartado 2 de la ley de marcas comerciales no está limitada a máximos, pero las Cortes igualmente adjudican montos que fluctúan entre los € 1.000 y los € 3.000 aproximadamente, siendo el monto más alto registrado de €10.000, en montos o sumas indemnizatorias en globo, por lo que deben ser interpretadas no sin dificultad. Karnier y Koziol, "Non Pecuniary Loss under Austrian Law", en W. V. Horton Rogers (editor) en *Damages for Non Pecuniary Loss, in a Comparative Perspective*, 2001, pp. 13-14 y 21 y sgtes., nº 60-63 y 102-111. En relación a las ideas expresadas sobre Pothier en el Derecho francés, Zweigert, K y Kötz, H. "An introduction to comparative Law", 3ª edición, (traducción de Tony Weir), Clarendon Press, Oxford. 1998, pp. 545 y 546. Finalmente, sobre el Derecho español: Parra Lucán "Curso de Derecho Civil, tomo II, Derecho de las Obligaciones", Editorial Colex, Madrid, 2000, pp. 778; "En Pothier la noción del enriquecimiento sin causa se liga con la gestión de negocios ajenos. Además de ello, recogida la idea de que el que paga un indebitum se asemeja al que presta, habla de un cuasicontrato llamado pro mutuum, que asimila a la acción que nace de la *condictio indebiti*, haciendo de esta última una regulación que los codificadores reducirán más todavía." Díez Picazo, L. y Gullón A., "Sistema de Derecho Civil", Volumen II, Novena edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2002, pp. 523.

²⁴ Zweigert, K y Kötz, H. "An introduction to comparative Law", 3ª edición, (traducción de Tony Weir), Clarendon Press, Oxford. 1998, pp. 545 y 546. Zimmermann, R. "Enriquecimiento sin causa: la moderna orientación de los ordenamientos jurídicos continentales" en *Estudios de Derecho Privado Europeo*, traducido por A. Vaquiere Aloy, Civitas, Madrid, 2000, pp. 229-271.

²⁵ Si el demandante solicita a título de indemnización el pago del "precio que el infractor habría tenido que pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia, habida consideración del valor comercial del derecho violado y las licencias contractuales que ya se hubiesen concedido", lo que señala la ley es que se debe la restitución de un enriquecimiento positivo que supone no haber recibido una regalía a cambio de la explotación de la patente o marca. Del mismo modo, el legislador persigue, con la norma que regula la indemnización sobre los beneficios, que el titular habría obtenido en base a las utilidades que el titular de la marca haya dejado de percibir

Tal y como señalan los supuestos analizados en estos casos, tanto en la hipótesis de que el demandante solicite a título de indemnización el pago del *“precio que el infractor habría tenido que pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia, habida consideración del valor comercial del derecho violado y las licencias contractuales que ya se hubiesen concedido”*, como con la norma que regla la indemnización sobre *“las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción”*, estamos ante un enriquecimiento del demandado, un correlativo empobrecimiento del actor como consecuencia de esa ventaja y una falta de causa justificativa del enriquecimiento.

Constamos, en los supuestos señalados, una ventaja o provecho con consecuencias patrimoniales en el patrimonio del enriquecido, ya que se saca provecho, en las hipótesis de la ley, de los derechos obtenidos por un tercero y que además, reportan un beneficio que evita un gasto que de otra manera se hubiera debido afrontar, como es el desarrollo de la marca o patente y sus costos asociados.

En los casos señalados de las letras b) y c) del artículo 108 de la LPI, el patrimonio del actor ha sufrido una pérdida pecuniaria apreciable, que pudo consistir en la salida de un bien de su propiedad, la marca o patente, o en la pérdida del valor de ellas en el mercado y que sólo le correspondía al dueño de las mismas. Recordemos que la ley de consumidores instituye, además, el ilícito de producir confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los consumidores (artículo 28 A); en igual sentido no es de extrañar que la LPI sancione a quienes usen maliciosamente una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase, a quienes usaren una marca ajena y, a los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca ajena (artículo 28 letra a), b) y c).

Soluciona con esta opción la ley de marcas chilena un problema puntual del juicio de indemnización, cual es la prueba de la imputabilidad del empobrecimiento para el demandante. La acción en este caso no evita que el desplazamiento no se produzca, más bien da un medio para impedir que se consolide definitivamente el enriquecimiento, si el mismo se ha verificado sin causa. Es por ello que en otro punto de este trabajo señalamos la importancia de falta de una causa justa de la atribución patrimonial, que se encuentra presente en el ordenamiento alemán

como consecuencia de la infracción precisamente la restitución de este singular tipo de desplazamiento patrimonial efectuado sin que existiera obligación. Sobre este extremo, Zimmermann, R. “Enriquecimiento sin causa: la moderna orientación de los ordenamientos jurídicos continentales” en *Estudios de Derecho Privado Europeo*, traducido por A. Vaquier Aloy, Civitas, Madrid, 2000, pp. 229-271.

en la expresión “*ohne rechtlichen Grund*” o en la frase “*sans cause légitime*” suiza, por nombrar algunos, y que en la práctica se traduce en que no importe probar los motivos por los que la causa no existe.²⁶

Resuelve la ley chilena de propiedad industrial además el otro problema serio que plantea el enriquecimiento sin causa cual es: ¿qué devolver? Señala la norma que se devuelven “*las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción*” y el “*precio que el infractor habría tenido que pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia, habida consideración del valor comercial del derecho violado y las licencias contractuales que ya se hubiesen concedido*”. Lo contrario sería un grave problema de prueba, ya que siempre es cuestionable si el *accipiens* es responsable del valor recibido, del valor subsistente en el momento de la demanda o de la ventaja patrimonial que se mantiene en su patrimonio. Las soluciones a este problema son muy variadas, ya que en Alemania, por ejemplo, se impone la obligación de restituir solamente la medida del enriquecimiento que subsiste en el patrimonio, sean en el momento en que se deduce la demanda o en el momento en que el *accipiens* consciente de que no está autorizado para conservar lo hace sin justa causa. Es más, se le permite restar del enriquecimiento las desventajas sufridas y se afirma que su obligación de restituir perece si lo recibido se destruye, perece o confisca.²⁷

VI. Breve referencia a los daños extrapatrimoniales en materia de marcas y patentes.

Los daños en materia de derechos de autor son sin duda los más frecuentes, en materia de propiedad intelectual, en los que pueden verificarse daños extrapatrimoniales. Estos daños han de considerarse “*ex re ipsa*” ya que tiene derecho el perjudicado a que el público conozca la usurpación de la que ha sido objeto, como también, de que le sean señalados los menoscabos indemnizados.

Se deben analizar en esta materia extremos determinantes del *quantum* de la indemnización, como las circunstancias de la infracción, la gravedad de la misma y el grado de difusión de la obra ilícitamente usurpada. Surge en todo caso un problema no menor en este aspecto, ya que la mayoría de los titulares de derechos de marcas y patentes o derechos de autor, en general, son personas jurídicas y ¿es posible que una persona jurídica pueda sufrir un daño moral?

²⁶ § 812-1 BGB; artículo 62 del Código de las Obligaciones suizo; artículo 2041 del *Codice* italiano, artículo 473.1 del código portugués; 6:212 del código holandés, entre otros.

²⁷ Para un mayor detalle, Zweigert, K y Kötz, H. “*An introduction to comparative Law*”, 3ª edición, (traducción de Tony Weir), Claredon Press, Oxford. 1998, pp. 583.

El daño moral que pudiera ser causado a una persona jurídica es muy debatido en la doctrina mundial, pues sólo las personas físicas gozarían realmente de un patrimonio moral. Este tema se puede fácilmente complicar en su análisis por la similitud, atendida la existencia de una persona jurídica que sufre daño moral, con el problema de daño patrimonial indirecto, al producirse un menoscabo del crédito comercial.

La categoría del daño moral y su propia efectividad a nuestro entender sólo tiene sentido en el ser humano, no en las personas jurídicas, ontológicamente ajenas a la dimensión espiritual propia del ser humano. Sólo las personas naturales poseen dignidad.

La dignidad es la necesidad emocional que todos los seres humanos tenemos de afirmación por parte de los amigos o el círculo social en que nos toca actuar. La dignidad se apoya en la enseñanza de lo que está bien o mal. Una persona digna es alguien que se siente libre, juzga las bases que le permiten actuar sólidamente y, por lo tanto, se considera apto para desarrollar cualquier actividad de manera responsable. Expresa su dignidad en la capacidad de ser virtuoso en sus actos. La dignidad es, al fin, el resultado de la llamada sensatez emocional.

Sólo las personas naturales, que son las únicas capaces de sentirse dignas, logran ese orgullo que da el buen actuar y logran percibir el efecto que ello tiene en los demás. La dignidad vigoriza la personalidad, aviva la sensación de moralidad y felicidad. Las personas jurídicas sólo poseen utilidades o pérdidas, daños emergentes o lucros cesantes, en definitiva, pueden tener perjuicios patrimoniales que probados deban ser indemnizados.²⁸

El problema, creemos más bien, es de determinación exacta del perjuicio que se reclama. Es el caso de la violación de un derecho de marcas que afecta a bienes o derechos de carácter no

²⁸ “Si bien la distinción entre daño emergente y lucro cesante conserva su vigencia y utilidad práctica, desde un punto de vista económico resulta discutible, especialmente en el derecho de los negocios. Así, bajo el supuesto de que un acto de competencia desleal genere una pérdida de utilidades futuras para una empresa, el daño puede ser calificado como lucro cesante; sin embargo, la práctica más frecuente de valoración de una empresa es precisamente un múltiplo de las utilidades o de los flujos netos de caja que la empresa previsiblemente puede producir, de modo que la disminución de utilidades o de flujos también puede ser calificada, sin mayores dificultades, como un daño emergente (pérdida de valor de la empresa). De hecho, esta calificación es la que mejor responde en este caso la pregunta por la magnitud efectiva de los daños en ese tipo de casos.” Barros Bourie, Enrique, **“Tratado de Responsabilidad Extracontractual”**, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp. 257. Creemos que ello sería perfectamente aplicable al caso de propiedad industrial por cuanto, y como señala el citado, la práctica más frecuente de valoración de una empresa es precisamente un múltiplo de las utilidades o de los flujos netos de caja que la empresa previsiblemente puede producir, cuestión que ocurre en las hipótesis del 108 de la LPI letras b) y c).

estrictamente patrimonial de las personas jurídicas, especialmente la imagen, “*más que daños morales cabe hablar de daños al prestigio de la marca*”.²⁹

Una cosa es el daño moral directo que deriva de la lesión de la reputación mercantil y otra los daños patrimoniales que surgen de modo indirecto de esa lesión.³⁰

La lesión de valores inmateriales, entre los que por supuesto se cuenta el prestigio de la marca, no produce necesariamente daños morales, por lo que es preciso y pertinente distinguir la naturaleza de los daños de las dificultades probatorias respecto a la realidad y, más que nada, su cuantificación. En tribunales se pueden encontrar precedentes que interpretan los citados preceptos de manera más extensa e indemnizan el daño moral hasta “*el sufrimiento y lesión en la sensibilidad artística*” del autor que ve disminuida la integridad de su obra.³¹

En ningún caso lo que afirmamos está en contra de la extensión de las garantías constitucionales. No existe tal incompatibilidad que cierta doctrina chilena sostiene, porque la garantía constitucional al honor y prestigio de una persona jurídica no tiene necesariamente que ser reparada mediante una indemnización por daño moral, sino que más bien, por un resarcimiento del lucro cesante. Ello no es inconciliable en modo alguno con la defensa de sus intereses y utilidades o su reputación comercial y se prueba a través de la norma que hemos analizado en este trabajo del artículo 108 de la LPI.

Entendemos que un tribunal no puede conceder una indemnización por daño moral a una persona jurídica, en el caso que se incline por esta tendencia jurisprudencial, si no tiene evidencia de la existencia del mismo. Debe probar el que lo alega no sólo que ha sido menguada

²⁹ Reglero Campos, Fernando “Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial” en *Tratado de Responsabilidad Civil*, editorial Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2003, pp., 1970 y ss. Es por esta razón que los daños morales en la práctica apenas son objeto de reclamación, y sí lo son los que arrancan de un daño moral derivado del prestigio, de acuerdo al artículo 43.1 de la Ley de Marcas española.

³⁰ Barrientos Z., Marcelo (2007) “**El resarcimiento por daño moral en España y Europa**”, editorial Ratio Legis, Salamanca, España, 2007.

³¹ García Martín, “Comentario al artículo 4”, en *Comentarios a la ley de Marcas* (dir. Bercovitz, A y García Cruces), Aranzadi, 2003, página 651, STS de 3 de Junio de 1991, RJ 1991, 4407. Carrasco Perera, considera que el TS español lo que hace es apreciar un daño moral en todo tipo de incumplimiento de un contrato de explotación de una obra. Carrasco Perera “*La jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la responsabilidad contractual*”, en *Aranzadi Civil*, 1993-1, pp. 1885 y sgtes.; Sobre el tema vid., Martín-Casals, M. “Comentario a la Sentencia de 31 de Octubre de 2002” (RJ 2002, 9736) en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, CCJC, Enero a Abril de 2003, pág 245; Reglero Campos, Fernando “Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial” en *Tratado de Responsabilidad Civil*, editorial Thomson-Aranzadi, Navarra, España, 2003, pp., 1905 y ss.

su actividad comercial, sino que además, corresponde acreditar que tal situación ha tenido su origen en el hecho que imputa al causante de la misma. *“En todo caso, el análisis de la jurisprudencia muestra una notable prudencia en la expansión de la reparación indemnizatoria del daño moral a las personas jurídicas. Los casos en que se ha aceptado el daño moral a una empresa son demasiado marginales como para constituir una teoría general acerca de la indemnización del daño moral a las sociedades.”*³²

Creemos, como hemos sostenido en otro trabajo de nuestra autoría, que otorgar a las personas jurídicas daños morales es extralimitar el ya escurridizo, inasible, borroso e incomprensible para muchos concepto de daño moral. Sólo creemos abierto este recurso gracias a que es una vía tentadora para un sentenciador o un litigante que se sentirán evidentemente seducidos por abrir la apología del daño extrapatrimonial a perjuicios arduos de demostrar, sobre todo, por la apreciación que de él hará de manera discrecional en la sentencia el juez de la instancia.³³

No pensamos que sea el camino más recomendable para relajar los problemas de dificultad probatoria de ciertos daños patrimoniales fronterizos, otorgar daños morales a personas jurídicas. Un ejemplo en esta línea es el propio artículo 108 de la LPI que resuelve la pregunta de ¿qué devolver? *“las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción”* y el *“precio que el infractor habría tenido que pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia, habida consideración del valor comercial del derecho violado y las licencias contractuales que ya se hubiesen concedido”*.

Es perfectamente posible recurrir en la letra a) artículo 108 de la LPI y a un peritaje que pruebe la conexión estadística significativa para acreditar ganancias futuras que se alegan como pérdidas por el dueño de la marca o patente.

Conclusiones.

- 1.- Resulta del análisis efectuado que no todos supuestos del artículo 108 de la LPI poseen una naturaleza indemnizatoria que pudiera comprenderse dentro del Derecho de daños y ellos sólo pueden ser comprendidos teniendo presente lo anterior. No buscan necesariamente reparar el daño causado, sino que pueden llevar a que sea reparado.

³² Barros Bourie, Enrique, **“Tratado de Responsabilidad Extracontractual”**, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp.301, idea que compartimos.

³³ Barrientos Zamorano, Marcelo (2007) “Negación de daños morales a una persona jurídica en materia contractual”, en *Revista Chilena de Derecho*, Vol. 34 N° 1, pp. 135 y ss., y en Barrientos Zamorano, Marcelo **“El resarcimiento por daño moral en España y Europa”**, editorial Ratio Legis, Salamanca, España, 2007, pp.563.

- 2.- No son tampoco los numerales del precepto una manifestación de fijación abstracta del daño, sino más bien una fijación legal alternativa de las señaladas en la ley. Ello porque se ha de distinguir si el actor puede elegir que la indemnización de los perjuicios se determine según las reglas generales o de acuerdo con algunas de los numerales previstos en el artículo 108 de la LPI.
- 3.- Civilmente la triple opción de este precepto no es otra cosa que una obligación alternativa de las que se mencionan en el artículo 1500 inciso primero del Código Civil, ya que para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba, es decir, la indemnización o cualquiera de las letras del artículo 108, pero sólo una de ellas, no pudiendo obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra.
- 4.- Las letras b) y c) del artículo 108 de la LPI son hipótesis de enriquecimientos sin causa y no de una indemnización de perjuicios en sentido estricto. Están, además, normadas en relación al infractor. En ellas la reparación no es en relación al daño que se causó, sino que tiene su origen en los beneficios o utilidades obtenidos gracias a la utilización ilegítima de un derecho ajeno de características exclusivas, como son los de propiedad industrial, independientemente de si fue culposos o no en su actuar el infractor. Efectivamente, en estos casos estamos ante una *condictio* por usurpación de un bien jurídico ajeno o una *Eingriffskondiktio* al haber una explotación no autorizada de bienes intangibles, sobre los que recae, precisamente, un derecho de propiedad intelectual o industrial.
- 5.- No consideramos que tenga que concurrir, y en la práctica no se registra así, una correspondencia cabal entre el enriquecimiento del patrimonio del infractor y el empobrecimiento del titular del derecho violado. Es más, resulta suficiente únicamente el enriquecimiento del infractor. Se produce así una notable e injusta desproporción entre los beneficios obtenidos por el que viola el derecho de propiedad industrial y los que previsiblemente hubiera obtenido el dueño legítimo de los mismos.

Para que la acción de enriquecimiento prospere no hace falta la concurrencia de negligencia o mala fe, ya que sólo debe concurrir una ganancia indebida. De esta manera, la existencia de mala fe por parte del infractor, podrá derivar en otro tipo de responsabilidades, pero no es suficiente por sí misma para configurar un enriquecimiento sin causa.

- 6.- Finalmente, parece pacífico a la luz del precepto en estudio, que la triple opción se explicita con una manifestación legal de obligaciones alternativas en la que la facultad de elección corresponde *ex lege* al acreedor. Por lo tanto, una vez notificada la demanda en la que se señalará la opción, la obligación se torna en única e irrevocable, debiendo indemnizarse:

- a) sobre la base de las utilidades que el titular de la marca haya dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
- b) a partir de las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción; o
- c) de acuerdo con el precio que el infractor habría tenido que pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia, habida consideración del valor comercial del derecho violado y las licencias contractuales que ya se hubiesen concedido.
