

**CUARTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE
AMERICA LATINA**

MODULO 3. MARCAS (III)

**PONENCIA: “PROBLEMAS DE VALORACIÓN DE
DAÑOS Y PERJUICIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL; ESPECIAL
REFERENCIA A LA VALORACIÓN DE LA MARCA”**

Por NURIA A. ORELLANA CANO

Magistrada Especialista en asuntos propios de lo Mercantil

Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz

Profesora de la Universidad de Cádiz

“PROBLEMAS DE VALORACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL; ESPECIAL REFERENCIA A LA VALORACIÓN DE LA MARCA”

Por NURIA A. ORELLANA CANO

Magistrada Especialista en asuntos propios de lo Mercantil.

Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz.

Profesora de la Universidad de Cádiz.

S U M A R I O: I. INTRODUCCIÓN. II. PRESUPUESTOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 2.1. En la Ley de Patentes: a) Responsabilidad objetiva. b) Responsabilidad por advertencia. c) Responsabilidad por culpa o negligencia. 2.2. En la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial: a) Responsabilidad objetiva. b) Responsabilidad por advertencia. c) Responsabilidad por culpa o negligencia. 2.3. En la Ley de Marcas: a) Responsabilidad objetiva. b) Responsabilidad por advertencia. c) Responsabilidad por culpa o negligencia. d) Responsabilidad objetivada en el caso de marcas notorias o renombradas. III. CRITERIOS LEGALES PARA LA DETERMINACIÓN DEL QUANTUM INDEMNIZATORIO. 3.1. En la Ley de Patentes. 3.2. En la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 3.3. En la Ley de Marcas: a) Daño emergente b) Lucro cesante c) Daños al prestigio de la marca d) Circunstancias determinantes de la indemnización e) Deber de exhibición de documentos por el infractor. IV. LA FIJACIÓN DE UN MÍNIMO LEGAL COMO SOLUCIÓN A LAS DIFICULTADES DE PRUEBA DE LOS PERJUICIOS: 4.1. La prueba del daño. Doctrina jurisprudencial 4.2. Indemnización legal mínima. V. LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO. VI. INDEMNIZACIONES COERCITIVAS. VII. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

I. INTRODUCCIÓN

Los derechos de propiedad industrial, al recaer sobre bienes inmateriales, resultan sumamente vulnerables, ya que éstos pueden ser reproducidos de manera

repetida y simultánea en diversos lugares¹; por lo que se hace necesaria una adecuada protección legal de sus titulares. Entre las diversas acciones que los ordenamientos jurídicos confieren a los titulares de derechos de propiedad industrial que resulten lesionados, destaca la acción de indemnización de daños y perjuicios, que constituye una de las cuestiones más trascendentales, por las cuantiosas ganancias que provoca la piratería en el ámbito de la propiedad inmaterial².

La acción indemnizatoria tiene por objeto que el infractor además de cesar en la infracción reporte cargas³. Cumple una función compensatoria, aunque también puede tener un papel disuasorio⁴ o ejemplar.

El principal obstáculo con el que choca esta acción estriba en las dificultades en materia de prueba de los daños y perjuicios. Tres son las cuestiones u opciones que se plantean al legislador en materia de indemnización de los daños y perjuicios causados a los titulares de derechos de propiedad industrial infringidos, que pueden paliar, en cierta medida, esa dificultad probatoria:

1ª Decidir el principio de responsabilidad determinante de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios, es decir, si se opta por un principio de responsabilidad objetiva, o por el tradicional sistema de responsabilidad basado en la culpa o negligencia, o si se adopta un criterio mixto. Se trata de una cuestión de legitimación pasiva, en cuanto determina quién debe responder y en qué supuestos.

2ª Establecer criterios legales para la determinación del quantum indemnizatorio, y más concretamente, para determinar el llamado “lucro cesante”.

¹ Vid. con relación a las marcas, FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 503.

² GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL: “Las acciones por violación del derecho de marca en la ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización de daños y perjuicios”, en Cuadernos de Derecho Judicial, número IX-2003. Según este autor, “la era de la falsificación artesanal ha pasado. También grandes multinacionales, celosas defensoras de sus propias marcas, con demasiada frecuencia olvidan el buen hacer y, de la mano de asesores de “ingeniería jurídica”, bordean los límites de la norma y, a la búsqueda del máximo rendimiento, o la erosión subliminal del prestigio ajeno, en ocasiones rebasándolos, se precipitan por la senda de la infracción de la marca ajena”.

³ LOPEZ CALVO, JOSE: “Breves notas acerca de la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas”, en Cuadernos de Derecho Judicial, número IX-2003.

⁴ GARCIA LUEGO, RAMON BERNABÉ, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, página 623.

3ª Fijar un mínimo legal, como solución a los problemas de prueba.

En esta ponencia vamos a analizar las anteriores cuestiones, exponiendo las diversas opciones y el criterio adoptado por el legislador español en las leyes de patentes, de diseño industrial y principalmente, en la legislación marcaria. Asimismo se van a tratar otros aspectos importantes de la indemnización de daños y perjuicios, como son los de prescripción de la misma, la acción de enriquecimiento injustificado en el derecho de marcas y la posibilidad de imponer indemnizaciones coercitivas.

II. PRESUPUESTOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Dada la vulnerabilidad señalada de los derechos sobre bienes inmateriales, y principalmente de la marca, por la posibilidad de ser reproducida simultáneamente en diversos lugares, el ordenamiento jurídico ha de reaccionar imponiendo al infractor de estos derechos de exclusiva, una responsabilidad de grado máximo. El legislador puede optar por imponer una responsabilidad de tipo objetivo, haciendo responder al infractor en todo caso, de los daños y perjuicios, o bien, una responsabilidad basada en la culpa o negligencia, es decir en este segundo supuesto el infractor responderá de los daños y perjuicios causados cuando ha actuado de manera culposa o negligente, de forma que habrán de acreditarse los tres elementos típicos de estas acciones: a) daño o perjuicio, b) concurrencia de culpa en el agente, y c) relación de causalidad entre el daño causado y la actuación negligente. La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (entre otras SSTs 31 octubre 1931, 18 febrero 1991 y 8 de junio de 1992), señala que para que pueda exigirse el cumplimiento de las obligaciones nacidas de culpa o negligencia, es indispensable la justificación cumplida de “la exigencia de culpa o negligencia atribuida al demandado, entendida como obrar sin el cuidado, atención o perseverancia exigibles y con la reflexión necesaria con vistas a evitar el perjuicio de bienes ajenos”. La ley no dice cuál haya de ser la diligencia exigible, pero se entiende que no basta la de un buen padre de familia, sino que resulta exigible la de un ordenado empresario⁵.

⁵ En este sentido, con referencia a las marcas, se pronunció la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso COMPUTER 2000.

El principal problema que plantea esta responsabilidad es el de la prueba de dicha negligencia, si bien, el titular del derecho de propiedad industrial podrá acudir a los indicios. Así, el profesor FERNÁNDEZ NOVOA⁶, pone el siguiente ejemplo: La culpa o negligencia del infractor será evidente cuando anteriormente el infractor hubiera celebrado –sin éxito- tratos con el titular de la marca registrada a fin de pactar un contrato de licencia sobre la marca. Incluso según este autor, cabe presumir la concurrencia de culpa o negligencia en los casos en que el infractor sea empresario experimentado y el titular registral del signo haya difundido junto con la marca, la locución “marca registrada” o en su defecto, el símbolo ®, acompañada del número correspondiente al registro en la OEPM⁷.

Otro de los criterios que puede adoptar el legislador a la hora de establecer los presupuestos de responsabilidad, consiste en hacer responder al que hubiera sido previamente advertido (responsabilidad por advertencia). Además de los supuestos de culpa y de responsabilidad objetiva, parece lógico que quien ha sido advertido, y pese a todo asume el riesgo de que su conducta sea declarada infractora de un derecho de exclusiva, deba indemnizar al titular⁸.

Y un último supuesto, es el de la responsabilidad objetivada, para la protección de las marcas notorias y renombradas, de forma que quien utiliza un signo en el tráfico económico que infringe una marca notoria o renombrada, debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al titular de la marca.

El ordenamiento jurídico español, como veremos, adopta un criterio mixto, que combina los anteriores supuestos de responsabilidad, pasando a continuación a analizar la regulación legal de la materia en la Ley de Patentes, en la Ley de Diseño Industrial, y con especial atención, en la Ley de Marcas.

⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 512.

⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid 2001, pág. 403, citado también por ALCALDE DÍAZ-LLANOS: “La protección jurisdiccional de a marca”. Edit. Colex, Madrid 2003, pág. 120.

2.1. En la Ley de Patentes⁹

Junto al criterio tradicional de responsabilidad basada en la culpa o negligencia, ya en el Anteproyecto de Ley de Patentes de 1967, y con la finalidad de fortalecer la posición jurídica del titular, se recogió en ciertos supuestos, una responsabilidad objetiva del infractor. Y en el propio Preámbulo del Anteproyecto se justificaba la medida, indicando que se había adoptado una postura intermedia originada en la doctrina francesa, y que “podría afirmarse que en el Anteproyecto se crea una presunción *iuris et de iure* sobre la negligencia o culpabilidad de los fabricantes o importadores que violan con sus actos los derechos derivados de una patente”. Estos principios básicos del Anteproyecto de 1967 han sido acogidos por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP). Dicha Ley recoge la acción de indemnización de daños y perjuicios en el art. 63.b), y se refiere expresamente a esta materia en el art. 64¹⁰; pudiendo diferenciarse tres casos de responsabilidad:

a) Responsabilidad objetiva (art. 64.1 LP)

Responde en todo caso de los daños y perjuicios, con una responsabilidad por tanto de tipo objetiva, el que sin consentimiento del titular de la patente realice alguna de las siguientes conductas:

- Fabrique objetos protegidos por la patente
- Importe objetos protegidos por la patente
- Utilice el procedimiento patentado

⁸ GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL: “Las acciones por violación del derecho de marca en la ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización de daños y perjuicios”, en Cuadernos de Derecho Judicial, número IX-2003.

⁹ Según el art. 4.1 LP, “Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica”.

¹⁰ Art. 64 LP: 1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

b) Responsabilidad por advertencia(art. 64.2 LP)

También está obligado a indemnizar el que realice cualesquiera otros actos de explotación del objeto protegido por la patente si:

- Hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de:
 - i. la existencia de ésta convenientemente identificada, y de
 - ii. la violación de la patente
- Sea requerido por el titular para que cese en la violación

A diferencia de lo que disponía la Ley de Marcas de 1988 y de lo recogido en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, la Ley de Patentes no exige que el requerimiento sea *fehaciente*, aunque resulta aconsejable para facilitar la labor probatoria en un eventual procedimiento judicial¹¹. La Ley de Marcas de 2001 habla de advertencia y requerimiento *suficientes*.

c) Responsabilidad por culpa o negligencia (art. 64.2 LP)

Igualmente deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados el que realice cualquier otro acto de explotación del objeto patentado, si mediere en su actuación, culpa o negligencia; lo que implica que deberá acreditarse dicho elemento subjetivo, lo que en la mayoría de los casos, ocasionará problemas de prueba.

2.2. En la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial¹²

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante LDI), contiene una regulación similar a la marcaria. Como señala su

¹¹ O'CALLAGHAN MUÑOZ, XAVIER y otros: "Propiedad Industrial. Teoría y Práctica". Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid 2001, pág. 431.

¹² Según el art. 1.2.a), se entiende por diseño a los efectos de la Ley, "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación".

Exposición de Motivos, a efectos indemnizatorios establece la responsabilidad objetiva del fabricante, el importador y el responsable de la primera comercialización del diseño infractor; valorándose también en su caso, el daño causado al prestigio del diseño por la calidad inferior de los productos infractores, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización. La LDI también recoge la indemnización de daños y perjuicios entre las diversas acciones que puede ejercitar el titular del diseño registrado (art. 53.1 b); refiriéndose el art. 54 a los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios¹³. Se distinguen los siguientes supuestos:

a) Responsabilidad objetiva (art. 54.1 LDI):

Responden en todo caso de los daños y perjuicios, los que sin consentimiento del titular del derecho realicen alguna de las siguientes conductas:

- Fabriquen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado
- Importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado
- Los responsables de la primera comercialización de objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado

b) Responsabilidad por advertencia(art. 54.2 LDI):

También están obligados a indemnizar los que realicen cualesquiera otros actos de explotación no autorizada del diseño registrado si:

¹³ Art. 54 LDI: Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

- Hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del diseño registrado acerca de:
 - i. la existencia de éste convenientemente identificado, y de
 - ii. la violación del mismo
- Sea requerido por el titular para que cese en la violación

c) Responsabilidad por culpa o negligencia (art. 54.2 LP)

Igualmente deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados el que realice cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado, si mediare en su actuación, culpa o negligencia; lo que implica la necesidad de prueba de este elemento subjetivo.

2.3. En la Ley de Marcas¹⁴

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, también concede la acción de indemnización de daños y perjuicios al titular de la marca (art. 41.1.b), y de modo similar a lo expuesto en las leyes citadas, establece varios casos de responsabilidad, regulando en su art. 42 LM¹⁵, los presupuestos de la indemnización. Siguiendo la terminología de GIMENO-BAYON¹⁶, se pueden distinguir cuatro supuestos: a) Responsabilidad objetiva, b) Responsabilidad por advertencia, c) Responsabilidad por culpa, y d) Responsabilidad objetivada en caso de marcas notorias y renombradas.

¹⁴ Según el art. 4.1 LM, “se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

¹⁵ Artículo 42 LM: Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del art. 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

¹⁶ GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL: “Las acciones por violación del derecho de marca en la ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización de daños y perjuicios”, en Cuadernos de Derecho Judicial, número IX-2003.

Algunos autores¹⁷ prefieren distinguir entre responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva, incluyendo en esta última, los supuestos mencionados con las letras b), c) y d), es decir aquellos casos en los que la responsabilidad no es automática (como es la objetiva), sino que se hace depender, se condiciona, al cumplimiento de una serie de cargas.

La principal novedad en este punto de la Ley española de Marcas de 2001, respecto de su antecesora, la Ley de Marcas de 1988, radica en la imposición de una responsabilidad objetiva al infractor, que en modo alguno imponía la Ley de 1988, de forma que la vigente Ley de Marcas combina el criterio tradicional de responsabilidad subjetiva del infractor, con el principio de responsabilidad objetiva¹⁸. En la Ley de Marcas de 1988, conforme a su art. 37, la responsabilidad del infractor se hacía depender, bien de la advertencia fehaciente del titular de la marca a aquél sobre la existencia de la marca, con el requerimiento del cese de la conducta infractora, o bien, de la concurrencia de culpa o negligencia en la actuación del infractor¹⁹. Como señala FERNÁNDEZ NOVOA, ello suponía que el titular de la marca debía vigilar el mercado a fin de detectar marcas infractoras para, en su caso, realizar la advertencia y el requerimiento.

Analicemos a continuación los diversos supuestos de responsabilidad, recogidos en el art. 42 LM:

a) Responsabilidad objetiva (art. 42.1 LM):

Constituye como se ha expuesto, una de las principales novedades de la Ley de 2001. Se regula en el apartado 1º del art. 42 LM. De dicho precepto se colige que están obligados en todo caso a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, quienes:

¹⁷ DOMÍNGUEZ PEREZ, EVA M, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 644 y 645.

¹⁸ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 511.

¹⁹ DOMÍNGUEZ PEREZ, EVA M, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 636.

- Sin consentimiento del titular del derecho de marca²⁰, pongan el signo en los productos o en su presentación (art. 34.3 a) LM

- Sin consentimiento del titular del derecho de marca, pongan el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que estaría prohibido conforme al art. 34.3 LM letras a), b), c), d) y e)²¹.

- Los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados.

Durante el proceso de elaboración de la LM de 2001 se vertieron ciertas críticas a la previsión de responsabilidad objetiva del infractor, y en concreto se dijo (Informe del Consejo de Estado), que el carácter de esta responsabilidad puede tener efectos restrictivos sobre la circulación de los productos una vez producido el agotamiento del derecho de marca, y que, podría verse distorsionada la competencia entre el titular de la marca y sus licenciarios, por un lado, y los revendedores por otro²².

GIMENO BAYON²³ critica la elección de los supuestos de la norma, que por ejemplo impone indemnizar en el caso del almacenamiento de medios de identificación de productos incorporando el signo si existe la posibilidad de que puedan ser utilizados

²⁰ Este consentimiento no resultará relevante en el caso de agotamiento del derecho de marca.

²¹ Artículo 34.3 LM: Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

²² GARCIA LUEGO, RAMON BERNABÉ, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, página 626.

para realizar un acto prohibido (supuesto previsto en el art. 34.3.f LM), pero no el almacenamiento del productos marcados ilícitamente (previsto en el art. 34.3.b LM). También critica dicho autor, con cita de LOBATO, la alusión a la primera comercialización, a estar ya incluidos en los otros supuestos, ya que el fabricante o el prestador de servicios son los que realizan la primera comercialización. Frente a dicha interpretación se argumenta que el precepto se está refiriendo a todos aquellos que aún no habiendo elaborado, fabricado o diseñado el producto o servicio, participan de su introducción en el mercado, ya sea como distribuidores del producto, ya sea como fabricantes del envase o embalaje, o bien como fabricantes de envases y embalajes y distribuidores del producto²⁴.

b) Responsabilidad por advertencia(art. 42.2LM):

Los que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada no comprendido en los supuestos citados de responsabilidad objetiva (es decir los supuestos previstos en las letras b), c), d) y e) del art. 34.3 LM²⁵), responderán de los daños y perjuicios causados si:

- hubieran sido *advertidos suficientemente*
- por el titular de la marca, o en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta
- con conveniente identificación de la marca y de su violación
- y con el requerimiento de que cesen en la violación

A diferencia de la LM de 1988, el precepto sólo habla de advertencia suficiente, sin exigir que sea fehaciente, no obstante se estima que en aras a la prueba del mismo en un eventual procedimiento, en la práctica será necesario que en la advertencia y el requerimiento se cumpla dicha formalidad. Como novedad frente a la legislación de 1988, se amplía la legitimación activa del infractor para la citada comunicación, que

²³ GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL: “Las acciones por violación del derecho de marca en la ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización de daños y perjuicios”, en Cuadernos de Derecho Judicial, número IX-2003.

²⁴ DOMÍNGUEZ PEREZ, EVA M, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 640 y 641.

²⁵ Vid. nota 21.

además del titular de la marca, permite efectuar la advertencia “a la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta”.

FERNÁNDEZ NOVOA²⁶ considera que la advertencia y requerimiento suficientes significan que el titular de la marca infringida puede advertir y requerir al infractor, no sólo mediante requerimiento notarial, sino también a través de otros medios, como burofax, carta con acuse de recibo, carta certificada y fax; si bien, en cualquier caso, se impone al titular de la marca infringida una doble carga: realizar una comunicación y efectuar un requerimiento. La necesidad de identificación implica según dicho autor, que figure el número que consta en el expediente registral.

Como indica GIMENO BAYON²⁷, frente a la advertencia, y antes de ser demandado, el presunto infractor podrá ejercitar la acción negatoria prevista en el art. 127.1 LP, aplicable a las marcas, a tenor de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas.

Si a pesar del requerimiento el infractor hace caso omiso y no cesa en su conducta, actúa desde entonces de forma consciente, transformándose su inicial responsabilidad subjetiva por daños y perjuicios en una responsabilidad objetiva²⁸.

c) Responsabilidad por culpa o negligencia (art. 42.2 LM)

Igualmente responden los que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada no comprendido en los supuestos citados de responsabilidad objetiva (es decir los supuestos previstos en las letras b), c), d) y e) del art. 34.3 LM²⁹), si en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

El legislador ha delimitado los supuestos de responsabilidad objetiva y subjetiva atendiendo al tipo de conducta realizada. La culpa o negligencia en el ámbito marcario

²⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 512.

²⁷ GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL: “Las acciones por violación del derecho de marca en la ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización de daños y perjuicios”, en Cuadernos de Derecho Judicial, número IX-2003.

²⁸ DOMÍNGUEZ PEREZ, EVA M, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, pág. 649.

debe entenderse como la especial falta de diligencia del infractor que emplea una marca aún sabiendo de forma fehaciente que se trata de un signo registrado y que tal conducta supondrá una infracción del mismo; y ese conocimiento del infractor es lo que justifica que sea innecesario que el titular realice una comunicación al infractor³⁰. Como se ha expuesto anteriormente, FERNÁNDEZ NOVOA³¹ cita como ejemplos los casos en los que el titular de la marca hubiera hecho constar junto a la marca la expresión ®, o bien cuando el infractor hubiera mantenido previamente tratos con el titular de la marca con el fin de pactar un contrato de licencia sobre la marca.

*d) Responsabilidad objetivada en caso de marcas notorias y renombradas
(art. 42.2 LM)*

Constituye una expresión más de la protección que la vigente Ley de Marcas española otorga a las marcas notorias y renombradas³², lo que constituye una novedad con relación a la anterior normativa, e incluso desde la perspectiva del derecho comparado³³. También regulado en el art. 42.2 LM, que asimismo hace responder a los que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada no comprendido en el apartado 1º (referido a la responsabilidad objetiva), en el caso de que la marca sea notoria o renombrada. El fundamento se encuentra en la consideración de que la marca infringida es una marca que goza de difusión en el mercado³⁴, y precisamente por esa difusión no es necesaria la comunicación por parte del titular. La diferencia entre la marca notoria y la renombrada (art. 8 LM) estriba en que mientras la marca notoria resulta conocida por el sector del público al que se destinan los productos o servicios

²⁹ Vid. nota 21.

³⁰ DOMÍNGUEZ PEREZ, EVA M, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 647.

³¹ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 512.

³² El art. 8 apartados 3º y 4º define las marcas notorias y renombradas: “2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

³³ En otros ordenamientos la protección se les otorga a través de la Ley de Competencia Desleal.

que distinguen dicha marca, la marca renombrada es conocida por el público en general³⁵. Según OTERO LASTRES³⁶, hubiera sido aconsejable la regulación de todos los aspectos relacionados con la protección de las marcas notorias y renombradas en un mismo capítulo o título, a semejanza de la Ley de Propiedad Industrial de Perú de 23 de abril de 1996.

III. CRITERIOS LEGALES PARA LA DETERMINACIÓN DEL QUANTUM INDEMNIZATORIO

Uno de los problemas principales que plantean las pretensiones indemnizatorias en materia de propiedad industrial es el de la valoración de los daños y perjuicios, habida cuenta que estos derechos recaen sobre bienes inmateriales. El legislador intenta paliar este problema estableciendo unos criterios para determinar los perjuicios, o como dice la STS de 2 de octubre de 1997, “trata de establecer unos módulos orientadores para la determinación de los daños y perjuicios”. En primer lugar señala que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá tanto las pérdidas sufridas o daño emergente (*damnus emergens*) como los beneficios dejados de obtener o lucro cesante (*lucrum cessans*), y respecto de estos últimos, establece a su vez diversos parámetros entre los que puede escoger el demandante.

En la legislación civil, el art. 1106 CC, señala que “la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor”. Este precepto es reiterado en las diversas leyes de propiedad industrial, al regular la indemnización de daños y perjuicios. Es decir, se trata³⁷ de aplicar al ámbito de la propiedad industrial la elaborada doctrina del derecho de daños derivada del art. 1902 CC³⁸.

³⁴ DOMÍNGUEZ PEREZ, EVA M, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 648.

³⁵ ALCAIDE DIAZ-LLANOS, RICARDO: “La protección jurisdiccional de la marca”. Editorial Colex. Madrid 2003, págs. 120 y 121.

³⁶ OTERO LASTRES, J.M.: “La reforma de la Ley de Marcas de 1988”, ADI, 1999, pág. 305

³⁷ GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 656.

³⁸ Art. 1902 Código Civil: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a indemnizar el daño causado”.

Vamos a esbozar brevemente la regulación de la materia en la Ley de Patentes y en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, para dedicar después una mayor atención a la legislación de marcas.

3.1. En la Ley de Patentes

Se regula esta materia en el art. 66 LP, que después de señalar en el apartado 1º que la indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho; señala en su apartado 2º los criterios para fijar la ganancia dejada de obtener, a elección del perjudicado, que son:

a) Los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor.

b) Los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Este criterio será obligatorio si el Juez estima que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente

Como factores a tener en cuenta para su fijación, señala el precepto, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

Si el perjudicado escoge uno de los criterios de los apartados a) o b), podrán incluirse en el cálculo de los beneficios en la proporción que el Juez estime razonable,

los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial³⁹ (art. 67.1 LP).

El art. 65 permite al titular exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del invento.

Asimismo el titular podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado (art. 68 LP).

3.2. En la Ley de Diseño Industrial

La Ley de Diseño Industrial también parte del principio general de que la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño registrado a causa de la violación de su derecho, pudiendo también exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor debido a la calidad inferior de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización (art. 55.1 LDI).

Al igual que la Ley de Patentes y que la Ley de Marcas, la Ley de Diseño Industrial recoge los siguientes tres criterios para determinar el lucro cesante, entre los que podrá elegir el perjudicado:

a) Los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho.

b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado.

³⁹ Según el art. 67.2 LP, “se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.

Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente:

- la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora

- su notoriedad e implantación en el mercado

- y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora.

- en caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores.

A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño podrá exigir de conformidad con lo previsto en el apartado 7 del art. 256⁴⁰ y en el art. 328⁴¹ de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), la exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del derecho, que puedan servir para aquella finalidad (art. 55.4 LDI); es decir procesalmente se configura como una diligencia preliminar o preparatoria del juicio.

3.3. En la Ley de Marcas

En línea con lo señalado en las leyes expuestas, el art. 43.1 LM de 2001, al igual que lo hacía su predecesor el art. 38.1 de la LM de 1988, establece que la indemnización

para la demanda de dicho bien"

⁴⁰ El art. 256 LEC regula las clases de diligencias preliminares, estableciendo el apartado 7º, que todo juicio podrá prepararse "7º Por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de determinados derechos, prevean las correspondientes leyes especiales"

de daños y perjuicios abarca no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho, y añade que el titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Analicemos la regulación contenida en el art. 43 LM.

a) Daño emergente

Como hemos señalado la indemnización de daños y perjuicios comprende en primer lugar las pérdidas sufridas por el titular del registro de la marca como consecuencia de la violación de su derecho, o daño emergente. Éste puede ser definido como el perjuicio sufrido en el patrimonio del titular del derecho, como consecuencia de la actuación ilícita⁴². Según FERNÁNDEZ NOVOA⁴³ la expresión “pérdidas sufridas” debe entenderse en el sentido de gastos y desembolsos efectivamente realizados por el titular de la marca como consecuencia de la violación del derecho de exclusiva por parte del demandado. Lo decisivo es resarcir al titular del derecho infringido de la disminución efectiva que en su patrimonio han provocado los actos de violación de la marca. Según este autor⁴⁴, entre los desembolsos cuyo resarcimiento puede pedir el titular de la marca destacan:

- Los gastos hechos para investigar la existencia y el alcance de la violación.
- Los gastos hechos para advertir y requerir al infractor en los casos del art. 42.2 LM.
- Los provocados por la necesidad de informar de la violación de la marca a la clientela (gastos de correspondencia, teléfono, desplazamientos...).

⁴¹ El art. 328 LEC regula el deber de exhibición documental entre partes.

⁴² ALCAIDE DIAZ-LLANOS, RICARDO: “La protección jurisdiccional de la marca”. Editorial Colex. Madrid 2003, pág. 124.

⁴³ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 514.

- Desembolsos efectuados por el titular de la marca infringida a fin de contrarrestar publicitariamente las actividades desarrolladas por el infractor. Algún autor⁴⁵ considera discutible la inclusión de dichos gastos, pues podrían ser utilizados por el demandante para realizar una actividad publicitaria que exceda de la mera información de la actividad infractora considerando que deberá ser el juez quien estime la proporcionalidad entre la conducta vulneradora del signo y la actividad desplegada por el titular de la marca en orden a erradicar sus efectos.

b) Lucro cesante

La indemnización también comprende los beneficios o ganancias que el perjudicado ha dejado de obtener como consecuencia de la infracción de su derecho, es decir, el llamado lucro cesante. El legislador (art. 43.2 LM) ha tratado de paliar las dificultades que conlleva la determinación del lucro cesante, mediante la instauración de tres criterios entre los que puede optar el perjudicado para su fijación, que son:

1º) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.

2º) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

3º) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

FERNÁNDEZ NOVOA⁴⁶, como veremos en el epígrafe quinto de este trabajo, considera que los criterios 2º y 3º son propios del enriquecimiento injustificado, y no de la acción de daños y perjuicios.

⁴⁴ Vid. nota anterior.

⁴⁵ ALCAIDE DIAZ-LLANOS, RICARDO: “La protección jurisdiccional de la marca”. Editorial Colex. Madrid 2003, pág. 124.

⁴⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 514.

El precedente del precepto se remonta a la jurisprudencia alemana de finales del siglo XIX que estableció la facultad de optar entre uno de esos tres módulos de indemnización con el fin de paliar las dificultades de prueba del lucro cesante. Como señala FERNANDEZ NOVOA⁴⁷, esta línea jurisprudencial tiene su punto de partida en la Sentencia del Tribunal Supremo alemán de 8 de junio de 1895 que resolvió el caso Aristón, en el que el autor de determinadas composiciones musicales reclamaba la indemnización de daños y perjuicios. El Tribunal Supremo revocó la sentencia del Tribunal de Apelación de Dresde y estimó la reclamación, sosteniendo que el titular del derecho infringido tenía la facultad de elegir entre los siguientes tres métodos para calcular la indemnización:

- En caso de rechazar totalmente la apropiación, podía exigir la diferencia entre la situación patrimonial resultante de la apropiación de la obra y la situación que existiría si no se hubiera producido tal apropiación (coincide con el art. 43.2. a LM).

- En caso de considerar que el demandado se había comportado ilícitamente por no haber solicitado autorización para reproducir las composiciones musicales, el demandante podría exigir el pago de la regalía hipotética que habrían acordado como contraprestación de la pertinente autorización (coincide con el art. 43.2. c LM).

- En caso de estimar que el demandado se había apropiado de los frutos de la propiedad intelectual del demandante, podía exigir al demandado los beneficios que le hubiese reportado la explotación de la obra del demandante (coincide con el art. 43.2. b LM).

Este triple método se difundió pronto a otros sectores de la propiedad intelectual⁴⁸, si bien en el ámbito de las marcas, el método de la regalía hipotética no fue acogido hasta la sentencia del Tribunal Federal alemán de 12 de enero de 1966 (caso

⁴⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 515.

⁴⁸ En materia de patentes, la facultad de reclamar al infractor las ganancias que hubiera obtenido se recoge por primera vez en la Sentencia del Tribunal Supremo del Reich de 31 de diciembre de 1898. Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial”. Marcial Pons. Madrid, 1997, pág. 31.

Messmer Tee-II)⁴⁹; y en nuestro ordenamiento por primera vez se recogen estos criterios en el Anteproyecto de Ley de Patentes de 1967.

Analicemos cada uno de estos parámetros.

1º) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.

Se parte del supuesto hipotético de que no ha tenido lugar la infracción, y de los beneficios que en tal caso habría obtenido el titular; es el supuesto típico de lucro cesante, y plantea el problema principal de las dificultades de prueba.

Como señala GIMENO BAYON⁵⁰, para determinar las ganancias, habría que fijar el importe de las ventas o servicios frustrados por la infracción, y después deducir los costes que su titular habría tenido para la fabricación, distribución o prestación del servicio.

No basta la mera posibilidad o esperanza de obtener una ganancia, se precisa una verdadera probabilidad de percibirla, y la prueba de que la misma se frustró por la actuación del infractor (SSTS 8 junio 1996 y 8 julio 1996)⁵¹.

2º) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

Como hemos dicho, FERNÁNDEZ NOVOA⁵² considera que este criterio es propio del enriquecimiento injustificado, y permite reclamar las ganancias que haya obtenido el infractor de la marca, para lo cual, podrá exigir el actor (como veremos) la exhibición de los documentos del demandado (art. 43.4 LM).

⁴⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial”. Marcial Pons. Madrid, 1997, pág. 81.

⁵⁰ GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL: “Las acciones por violación del derecho de marca en la ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización de daños y perjuicios”, en Cuadernos de Derecho Judicial, número IX-2003.

⁵¹ GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 658.

Este supuesto parte de la presunción de que los beneficios que el infractor ha obtenido son los que hubiera podido obtener el titular.

En este caso habrá que tener en cuenta el volumen de negocios del infractor, que tengan relación con la infracción de la marca, y deducir los gastos directos. El problema que plantea esta deducción, al igual que ocurre para el cálculo del criterio anterior, radica en si deben computarse también los costes indirectos, cuando por ejemplo el infractor fabrica más de un producto, o en qué medida habrán de descontarse tales gastos. En cualquier caso, la doctrina es favorable a inclinar la balanza del lado del titular, de modo que no deberá sufrir ninguna deducción de los beneficios a no ser que se presenten pruebas concluyentes por el infractor⁵³.

FERNÁNDEZ NOVOA⁵⁴, explica el procedimiento para la determinación de este enriquecimiento positivo del infractor (*lucrum emrgens*), y considera que han de efectuarse dos operaciones sucesivas:

- i. Fijación de la cifra de ventas de los productos distribuidos bajo la marca infractora

En esta operación la cuestión que se plantea es si en las ventas ha influido exclusivamente el factor constituido por la marca, o si han ejercido una influencia decisiva otros factores, por ejemplo alegando que los productos son de una calidad equiparable. En cualquier caso, el infractor soporta la carga de probar que han influido otros factores. En este sentido se pronunció el célebre Juez Frankfurter, en el caso “Mishawaka”, resuelto por el Tribunal Supremo norteamericano de 4 de mayo de 1942.

- ii. Dedución de los gastos efectuados por el infractor de la marca

⁵² Vid. nota 46.

⁵³ GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 663.

⁵⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 519 y 520.

Dentro de los gastos deducibles hay que diferenciar dos grupos: los costes directamente relacionados con la fabricación y venta de los productos ilícitamente marcados, y los costes indirectos.

Como gastos directos señala dicho autor:

- Materias primas
- Salarios devengados por el personal dedicado a la fabricación de dichos productos
- Gastos de transporte
- Salarios y comisiones del personal destinado a promover la venta de tales productos
- Cantidades destinadas a financiar las campañas publicitarias

Más problemática resulta la determinación de los gastos indirectos, es decir los gastos generales, por lo que el infractor habrá de probar la proporción en que los gastos generales de la empresa tienen su origen en la fabricación y venta de los productos portadores de la marca infractora.

3º) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Se trata de abonar al titular de la marca infringida la llamada “regalía hipotética o razonable” (*reasonable royalty*), es decir, el valor de la licencia que el infractor hubiera debido abonar al titular. Al igual que el criterio anterior, FERNÁNDEZ NOVOA⁵⁵ considera que este parámetro es propio del enriquecimiento injustificado (en este caso, enriquecimiento negativo o *damnus cessans*), ya que el legislador parte de una ficción jurídica al suponer que el titular de la marca infringida ha otorgado una licencia al infractor cuando la realidad es que lejos de iniciar negociaciones con el infractor, el titular ha demandado al infractor para restablecer los patrimonios entre demandante y demandado. Los tribunales tendrán que retrotraerse al momento en que se

⁵⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 521 y 522.

iniciaron las actividades infractoras. Resulta aplicable en aquellos supuestos en los que el actor carece de pruebas para acreditar los beneficios del infractor.

Como se ha expuesto esta pauta es admitida por la jurisprudencia alemana⁵⁶ en el ámbito marcario desde la Sentencia del Tribunal Federal Alemán de 12 de enero de 1966, si bien en el Derecho norteamericano ha sido esporádicamente aplicada por los Tribunales.

El apartado 3º del art. 43 LM establece los criterios que habrán de tenerse en cuenta para determinar la regalía hipotética, que son:

- La notoriedad, renombre y prestigio de la marca, que se relaciona con las marcas notorias y renombradas, en cuyo caso la regalía hipotética sería superior.
- El número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. Por ejemplo, la existencia de una anterior licencia exclusiva es una circunstancia que induciría a valorar al alza el importe de la regalía hipotética; y si por el contrario se hubiesen concedido varias licencias simples paralelas, el importe de las mismas constituye un indicio fiable del valor que se asigna en el mercado a una licencia de marca⁵⁷.

También pueden añadirse otros factores, como puede ser la circunstancia de si el titular sigue una política de conceder licencias, o si se trata de la marca única o principal del demandante, en cuyo caso se exigirá una regalía superior⁵⁸.

Algunos autores⁵⁹ rechazan este criterio por considerar que produce una equiparación inaceptable entre quienes han disfrutado de ese derecho de exclusiva

⁵⁶ Vid. nota 49.

⁵⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: "Tratado sobre derecho de marcas". Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 523.

⁵⁸ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: "Tratado sobre derecho de marcas". Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 523 y 524.

⁵⁹ BELLIDO PENADS, R: "La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil". Comares. Granada, 1998, pág. 146.

previa autorización y vigilancia del titular, y quienes lo han hecho de manera desleal; frente a lo que se argumenta⁶⁰ que podría evitarse esa equiparación atendiendo a las circunstancias que según el art. 43.3 LM se tendrán en cuenta para fijar la indemnización, además de que habrá casos en los que no será objetable, por ejemplo cuando se haya producido sin culpa por parte del infractor.

Resulta interesante reseñar en este apartado la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2002 (caso Petrossian). En dicho procedimiento, la entidad actora “Caviar Petrossian, S.A.”, titular de la marca internacional, para distinguir productos y servicios de muy diversa índole del nomenclator, entre ellos referentes a servicios de hostelería y restauración, ejercita acciones por violación del derecho de marca y competencia desleal, por la explotación por las entidades demandadas de un negocio de cafetería-bar en Madrid, con el rótulo o denominación de “Petrossian”, considerando la actora que hubo aprovechamiento de la marca internacional sin permiso de su titular. La actora solicita una indemnización de 5.000.000 pesetas o en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. En la sentencia dictada, el Tribunal Supremo deniega la indemnización de daños y perjuicios solicitada, al considerar erróneo el criterio elegido por el demandante (el de la regalía hipotética), ya que la política mercantil de la misma consiste en controlar directamente los locales “Petrossian”, sin conceder licencias, por lo que califica de arbitraria la suma de cinco millones de pesetas propuesta en la demanda y acogida en la sentencia recurrida, considerando igualmente arbitraria cualquier otra cifra “ante una ausencia total de datos al respecto que no puede suplirse en fase de ejecución porque la propia política comercial de la actora mantenida durante años siempre impediría fijar cualquier suma con un criterio mínimamente fiable”.

La citada sentencia concluye en los siguientes términos: “En consecuencia, por más que en general esta Sala tienda a apreciar la causación de daños y perjuicios como inherente a las infracciones en materia de propiedad industrial y competencia desleal (así, SSTs 10-10-01 en recurso 1843/96 y 7-12-01 en recurso 2483/96), en este caso debe prevalecer el criterio de no apreciar esos daños y perjuicios (STs 20-2-01 en recurso 361/96) dada la equivocada opción de la demandante y su total falta de

⁶⁰ GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 664.

actividad alegatoria y probatoria en orden a cualquier otro criterio aplicable, omisiones insalvables en ausencia de un precepto equivalente al art. 43 de la nueva Ley de Marcas 17/01⁶¹”.

Los argumentos de esta sentencia para denegar la indemnización han sido rechazados por la doctrina⁶², al igual que los contenidos en la SAP de Málaga de 3 de junio de 1997, que rechaza también la aplicación de este criterio por “la imposibilidad de que tal licencia fuera concedida dada la calidad de los productos de la infractora”⁶³.

c) Daños al prestigio de la marca

El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor (art. 43.1 *in fine*), especialmente, por:

- una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados
- o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

Se trata de una enumeración de carácter enunciativo y abierta, nada obsta a que pueda ocasionarse un desprestigio de la marca mediante otras conductas.

FERNÁNDEZ NOVOA⁶⁴ considera que mediante este segundo inciso del art. 43.1 LM se refuerza la protección de la marca renombrada frente al menoscabo de su carácter distintivo o de su renombre.

⁶¹ La normativa aplicable al caso era la Ley de Marcas de 1988, que no contemplaba una indemnización mínima como hace el art. 43.5 de la Ley de Marcas de 2001.

⁶² FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 524; GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 664; GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL: “Las acciones por violación del derecho de marca en la ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización de daños y perjuicios”, en Cuadernos de Derecho Judicial, número IX-2003.

⁶³ GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, pág. 664.

⁶⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 513.

Para la fijación de la indemnización se tendrán en cuenta, además de los factores que con carácter general recoge el art. 43.3 LM (la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación), los siguientes:

- las circunstancias de la infracción
- gravedad de la lesión y,
- grado de difusión en el mercado.

Se considera que el legislador pretende establecer una indemnización adicional en los casos de daños al prestigio de la marca; y que con ello se favorece la labor de los jueces a la hora de establecer la indemnización en los supuestos de que además de infringir el derecho de marca, se vea lesionado el prestigio de la misma. Se trata de un daño que provoca “un menor valor de la marca”⁶⁵

d) Circunstancias determinantes de la indemnización

Como ya se ha adelantado, el art. 43.3 LM establece diversos criterios para la determinación de la cuantía de la indemnización, con una relación de carácter enunciativo, que permite tener en cuenta otros factores, como lo demuestra la propia redacción del precepto que dice “entre otras circunstancias”. Los factores que enuncia son los siguientes:

- i. La notoriedad, renombre y prestigio de la marca (que habrá que relacionar con las marcas notorias y renombradas).
- ii. El número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.
- iii. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además a:

⁶⁵ GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL: “Las acciones por violación del derecho de marca en la ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización de daños y perjuicios”, en Cuadernos de Derecho Judicial, número IX-2003.

1. las circunstancias de la infracción
2. la gravedad de la lesión y
3. el grado de difusión en el mercado.

e) Deber de exhibición de documentos por el infractor

El art. 43.4 LM permite al titular de la marca, a fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para dicha finalidad. Este artículo hay que ponerlo en relación (como expresamente hace el art. 55.4 LDI), con lo previsto en el apartado 7 del art. 256 LEC, relativo a las diligencias preliminares y en el art. 328 LEC, relativo al deber de exhibición entre partes.

El término “documentos” ha de ser entendido en un sentido amplio, para incluir tanto los libros de contabilidad del empresario como cualquier otra documentación como pueden ser facturas, albaranes, correspondencia, informes y *papeles* en general, e incluido elementos documentales materializados en medios informáticos. El problema será que puede ocurrir que el infractor no guarde toda la documentación referida a la infracción⁶⁶, si bien debe recordarse que el art. 30 del Código de Comercio impone a los empresarios la obligación de conservar los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir de último asiendo realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.

IV. LA FIJACION DE UN MINIMO LEGAL COMO SOLUCION A LAS DIFICULTADES DE PRUEBA DE LOS PERJUICIOS

4.1. La prueba del daño. Doctrina jurisprudencial

⁶⁶ GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 665 y 666.

Se ha criticado el excesivo rigor de los Tribunales en la apreciación de la prueba de los daños. La infracción del derecho de marca no determina por sí sola la existencia de un daño y por ello ha de exigirse que se concrete, se pruebe su realidad, efectividad y cuantía⁶⁷. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 16 de junio de 2000 denegó la petición de indemnización por no acreditarse los daños y perjuicios sufridos ni fijar las bases para su determinación. La línea jurisprudencial mayoritaria ha exigido la prueba de los daños, con el mismo rigor que en otros campos (en interpretación de los arts. 1101 y 1902 CC) habiendo sido desestimada la pretensión en los casos de falta de prueba de los perjuicios (SSTS 19 septiembre 1994, 25 septiembre 1994 y 9 de diciembre de 1996, y en la llamada jurisprudencia menor, la SAP de Santa Cruz de Tenerife de 29 de abril de 2002).

Por excepción, en algunas ocasiones el Tribunal Supremo ha suavizado el rigor probatorio, y se refiere a un principio de prueba o a la evidencia de los perjuicios. Así en la Sentencia de 7 de junio de 1995 señala que “dicha acción reparadora exige la necesaria prueba o, al menos, principio de prueba del quebranto padecido por el titular del derecho de propiedad industrial”. O la STS de 23 de febrero de 1998, que se aparta de aquella línea y concede la indemnización a pesar de la falta de prueba, por estimar que los perjuicios pueden presumirse cuando se tienen por evidentes⁶⁸. La STS de 10 octubre 2001 establece que no puede ignorarse que la utilización de la marca en el mercado “produce un daño emergente, debiendo ser acreditado en su cuantía exacta en fase de ejecución, y un lucro cesante, que deberá cuantificarse conforme a los criterios del artículo 38 de la Ley de Marcas. No se aceptan los argumentos del recurso sobre la falta de prueba de la existencia de los mismos, pues son evidentes y se deducen *in re ipsa*”. Y en la “jurisprudencia menor”, la SAP de Asturias de 9 de julio de 2000, que los tiene “por evidentes al tener en cuenta la indiscutible incidencia que las infracciones cometidas han tenido sobre las ventas de la actora”.

Como exponentes de la jurisprudencia clásica, puede citarse la STS de 18 de abril de 2000 que señala como requisito ineludible para que pueda decretarse la indemnización de daños y perjuicios, que durante la tramitación del proceso haya

⁶⁷ GARCIA LUEGO, RAMON BERNABÉ, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, página 626.

⁶⁸ En el mismo sentido STS 17 noviembre 1999.

quedado probada la existencia real y efectiva de tales daños y perjuicios, aunque permite que su cuantificación se difiera al trámite de ejecución de sentencia. En el mismo sentido la Sentencia de dicho Tribunal de 20 de julio de 2000⁶⁹. La STS de 23 de septiembre de 2003 (aplicando la LM de 1988) establece que ningún precepto permite presumir la existencia de daños y perjuicios⁷⁰. Y la STS de 3 de febrero de 2003, deniega la indemnización de daños y perjuicios, al no haber precisado el demandante unos datos mínimos, lo que a juicio de la Sala suponía “falta de verdadero interés de la parte actora en su pedimento indemnizatorio”.

4.2. Indemnización legal mínima

A diferencia de la LP y de la LM de 1988, y con la finalidad de paliar los problemas probatorios expuestos y el rigor probatorio de nuestros Tribunales, tanto la LM de 2001 como la LDI establecen una indemnización legal mínima. Constituye una novedad de la LM de 2001, habiendo seguido dicho criterio legal el legislador del diseño industrial, y se parte de una nueva “fictio iuris”⁷¹, por la que se atribuye al titular, sin necesidad de prueba, el derecho a percibir una indemnización en concepto de daños y perjuicios del “uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor”. La prueba seguirá siendo necesaria para una indemnización mayor. Aunque el porcentaje fijado se ha calificado de “cicatero”⁷², se le reconoce el mérito de poner fin al “desolador” panorama de sentencias que rechazan la indemnización por falta de prueba.

⁶⁹ En la misma línea, las SSTS 14 octubre 1992, 21 mayo 1994, 19 octubre 1994, 25 noviembre 1994, 6 marzo 1995, 9 diciembre 1996, 5 abril 2000 y 10 julio 2000.

⁷⁰ Dice dicha Sentencia en su fundamento de derecho 4º in fine: “Por demás, por su aplicación al supuesto que nos ocupa, procede traer a colación la STS de 9 de diciembre de 1996, que cita las SSTS de 21 de abril de 1992, 11 de diciembre de 1993, 21 de mayo, 19 de octubre y 25 de noviembre de 1994 y 6 de marzo de 1995, cuya resolución manifiesta la siguiente posición jurisprudencial: “si bien los artículos 36 y 37 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, confieren al titular, cuyo derecho de marcas haya sido lesionado, la facultad de pedir indemnización de daños y perjuicios, y el artículo 38 de la misma Ley brinda al titular perjudicado la posibilidad de elegir entre los tres criterios que enumera para la determinación o fijación de las ganancias dejadas de obtener (lucro cesante), ni dichos preceptos, ni ningún otro de la citada Ley, establecen la presunción legal de existencia de daños y perjuicios por el mero hecho de la lesión al derecho de marca, por lo que la producción o existencia de tales daños o perjuicios ha de probarlos en el proceso el titular registral de la marca afectada para que pueda ser declarada la procedente indemnización de los mismos, pudiendo solamente dejarse para la fase de ejecución de sentencia la determinación o concreción de su cuantía”.

⁷¹ GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, pág. 667.

⁷² GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL: “Las acciones por violación del derecho de marca en la ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización de daños y perjuicios”, en Cuadernos de Derecho Judicial, número IX-2003.

La LM regula dicho mínimo legal en el art. 43.5, concediendo al titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados; pudiendo exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores del art. 43 LM.

Se ha planteado si ha de hacerse una interpretación restrictiva del precepto, y limitar su aplicación a aquellos supuestos en los que la infracción consiste en la marcación ilícita de productos o servicios, como parece desprenderse del tenor literal del precepto, o si por el contrario debe hacerse una interpretación amplia que abarque todos los supuestos de infracción de la marca. Estimo que dada la finalidad perseguida por el legislador con esta norma, resultaría aplicable a todos los supuestos de violación del derecho de marca⁷³.

La LDI (art. 55.5), en términos muy similares confiere al titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente el derecho, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido; sin perjuicio de que pueda exigir, además, una indemnización mayor, siempre que pruebe que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores.

El parámetro a utilizar es el de la cifra de negocios del infractor, no el criterio de los beneficios de éste a que se refiere el art. 43.2.b), evitando así los problemas que hemos señalado conlleva la determinación de dichos beneficios.

⁷³ En igual sentido, GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 668, y OTERO LASTRES, J.M.: “La reforma de la Ley de Marcas de 1988”, ADI, 1999, pág. 305

V. LA ACCION DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO

El enriquecimiento injusto o *sine causa*, existe cuando una persona se lucra u obtiene un beneficio a costa de otra, sin causa justificativa para el desplazamiento patrimonial. Ese enriquecimiento consiste en la diferencia entre el estado actual del patrimonio que se vio favorecido con el incremento y el que tendría si no hubiera ocurrido el injustificado desplazamiento de valores.

El Derecho Romano concedió para situaciones concretas acciones (*condictio*) contra el enriquecido para reclamar la reparación consiguiente. Entre ellas, la *condictio indebiti*, aplicable al caso de que por error se pagase una deuda inexistente. Pero no está demostrada la formulación de una *condictio sine causa generalis* con la finalidad de combatir todo incremento patrimonial carente de causa. No obstante, un conocido texto de Pomponio en el Digesto, en el que afirma que “es justo por derecho natural que nadie se haga más rico con detrimento e injuria de otro” (*iure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiores*: 50, 17, número 206) sirvió a los glosadores para construir una teoría general del enriquecimiento injusto. El sistema romano de las *condictiones* pasó a “Las Partidas”, pero además es enunciado como regla general de derecho el principio de que “ninguno non debe enriquecerse torticeramente con daño de otro” (7ª, 34, regla 17).

Una doctrina jurisprudencial muy reiterada (SSTS 23 marzo 1966, 27 enero 1975, 1 Diciembre 1980, 12 Diciembre 1984, 25 Noviembre 1985, 30 Marzo 1988, y 5 Marzo 1991, entre otras) establece los requisitos para que pueda prosperar la pretensión de enriquecimiento injusto:

- 1) Un enriquecimiento de la otra parte consistente en la obtención de una ventaja patrimonial, que puede consistir o producirse por un aumento del patrimonio o por una no disminución del mismo.
- 2) Un correlativo empobrecimiento de la parte que lo pretende, por un daño positivo o por un lucro frustrado, del que ha sido consecuencia el enriquecimiento de la otra parte.

3) Conexión indispensable entre empobrecimiento y enriquecimiento, en virtud del traspaso directo o indirecto de un patrimonio a otro.

4) Inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa. Añade la jurisprudencia, que ha de ser descartado cuando la atribución patrimonial se ampara en una sentencia que puso fin a la controversia entre los interesados (SSTS 10 Junio 1955 y 30 Marzo 1988), o cuando mediare convenio válido entre las partes, aunque sea oneroso para una de ellas (SSTS 16 Diciembre 1959 y 22 Noviembre 1969).

La STS de 21 de febrero de 2003, señala las diferencias entre la acción de enriquecimiento injusto y la acción indemnizatoria señalando: “se trata -como ocurre en el asunto que se examina- de dos acciones notablemente distintas por su naturaleza y finalidad (Sentencias de 5 de octubre de 1985 -de singular observancia para la cuestión tratada- y 25 de abril de 2000), pues mientras que la acción indemnizatoria es resarcitoria o recuperatoria, en cambio la acción de enriquecimiento sin causa es, teleológicamente, restitutoria o recuperatoria, siendo evidente la diferencia entre sus elementos estructurales, pues si en la primera son consustanciales el dolo o culpa y el daño, en la segunda resaltan el binomio enriquecimiento-empobrecimiento (que configura su traducción económica) y la falta de causa (de "base" o "razón"), como concepto -jurídico- válvula para determinar la injusticia de la atribución patrimonial, o intromisión o injerencia en el patrimonio ajeno ("posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otro de análogo contenido económico", en la dicción del art. 18.6º LCD)”.

El profesor FERNÁNDEZ NOVOA⁷⁴ ha estudiado el enriquecimiento injustificado en la propiedad industrial. Siguiendo a dicho autor,⁷⁵ y centrándonos en las marcas, podemos decir que la LM de 1988 no reconocía al titular de la marca una acción de enriquecimiento injustificado contra el infractor, pero incluía, dentro de los criterios para fijar el lucro cesante (art. 38.2), la posibilidad de exigir el enriquecimiento positivo (beneficios obtenidos por el infractor) o negativo (regalía hipotética), es decir

⁷⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial”. Marcial Pons. Madrid, 1997.

⁷⁵ Vid. nota anterior y FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS: “Tratado sobre derecho de marcas”. Marcial Pons. Madrid-Barcelona 2004, pág. 516 a 524.

la LM de 1988 injertaba criterios característicos del enriquecimiento injustificado en un sistema tradicional de culpa negligencia. La recepción de la acción de enriquecimiento injustificado se produjo en el Derecho español con la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 (LCD), que en su art. 18.6 reconoce la acción de enriquecimiento injustificado que puede ejercitarse cuando el acto de competencia desleal lesiona una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva o una posición jurídica de análogo contenido económico. Por tanto el titular de una marca podría ejercitar dicha acción, ya que de una parte, el infractor del derecho de marca lesiona un derecho de exclusiva, y de otra, la violación de la marca registrada constituye un acto de competencia desleal del art. 15.2 de la LCD (que reputa como tal, la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la actividad concurrencial), por cuanto que infringe la normativa marcaria, que forma parte de las normas que regulan la actividad concurrencial⁷⁶. Dicho autor considera que el infractor de la marca también realiza el acto de competencia desleal del art. 6 LCD, ya que realiza un acto de confusión, e incluso en algunos casos, el del art. 12.1 LCD, de aprovechamiento de la reputación ajena.

Aun cuando la LM de 2001, no recoge expresamente la acción de enriquecimiento injustificado, la acción de indemnización de daños y perjuicios se aproxima a una acción de enriquecimiento injustificado, en los casos de que el titular opte, para determinar las ganancias dejadas de obtener, por los beneficios del infractor o por la regalía hipotética, y nos encontremos en casos de responsabilidad objetiva (art. 42.1 LM) u objetivada (art. 42.2 *in fine*).

De la redacción del art. 18.6 LCD se desprende la compatibilidad de la acción de indemnización de daños y perjuicios de la LM, y de la acción de enriquecimiento injustificado de la LCD⁷⁷, si bien a efectos prácticos, debe tenerse en cuenta, como se ha expuesto, que la nueva regulación en la LM de 2001, acoge de forma encubierta una acción de enriquecimiento injustificado en determinados supuestos⁷⁸.

⁷⁶ En contra, ALFARO AGUILA-REAL, J.: “Competencia desleal por infracción de normas”, RDM 1991, págs. 690 y ss.

⁷⁷ En este sentido, O’CALLAGHAN MUÑOZ, XAVIER y otros: “Propiedad Industrial. Teoría y Práctica”. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid 2001, pág. 434.

⁷⁸ GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 655 y 656.

VI. INDEMNIZACIONES COERCITIVAS

La LM de 2001 introduce otra novedad, que ha sido igualmente acogida en la LDI, consistente en la imposición de indemnizaciones coercitivas al infractor. Su finalidad consiste en evitar que se perpetúen en el mercado actos de infracción de la marca una vez que los Tribunales han condenado al infractor a la cesación de los actos de violación. Se trata de una medida vinculante para el juez. Pretende superar las críticas vertidas a la regulación de la acción de cesación, ya que no se preveían medidas para que una vez declarada judicialmente la cesación, se evitara que el infractor persistiera en su conducta.

Como precedentes, en nuestro ordenamiento, cabe citar las multas coercitivas previstas en la LEC, que en sede de ejecución de obligaciones de hacer y no hacer permite imponerlas. El supuesto aplicable en este caso sería el de las condenas de no hacer, reguladas en el art. 710 LEC que en su apartado 1º prevé que si el condenado a no hacer alguna cosa (como podría ser la cesación de actos de infracción de marcas), quebrantare la sentencia se le requerirá a instancia del ejecutante para que deshaga lo mal hecho si fuere posible, indemnice los daños y perjuicios y, en su caso se abstenga de reiterar el quebrantamiento con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial. Y el apartado 1º en su 2º párrafo, establece que para que deshaga lo mal hecho se le intimará con la imposición de multas por cada mes que transcurra sin deshacerlo.

En concreto la LM en su art. 44 preceptúa que cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia. En igual sentido, el art. 55.6 de la LDI, para los casos de condena a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado.

En estos supuestos el legislador no pretende la tutela del interés público general de efectividad de las sentencias o resoluciones de los tribunales, que es la finalidad de

las normas citadas de la LEC, o del correcto funcionamiento del mercado, sino que trata de tutelar el interés particular del titular de la marca o diseño industrial registrado, en el cese inmediato de la conducta infractora. Es decir, el acreedor es el titular de dichos derechos, de ahí la diferente terminología respecto de la LEC: en ésta se habla de multas coercitivas y en la LM y en la LDI, de indemnizaciones coercitivas.

Estas indemnizaciones coercitivas han sido valoradas positivamente por la doctrina⁷⁹ por dos razones:

1) Deja de ser rentable para el infractor seguir vulnerando la ley

2) Se resarce la titular de la marca o diseño de los daños ocasionados como consecuencia de la continuación de la infracción.

Por último, estas indemnizaciones coercitivas son compatibles con la indemnización de daños y perjuicios que pueda establecerse en la sentencia que condene a la cesación de la conducta infractora, y con las multas coercitivas de la LEC.

VII. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Tanto la LP, como la LM y la LDI, establecen un plazo de prescripción de la acción de indemnización de cinco años, al preceptuar que solamente podrá exigirse la indemnización de daños y perjuicios en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (arts. 71.2 LP, 45.2 LM y 57.2 LDI).

El problema principal que plantea la aplicación de dicho preceptos es la fijación del *dies a quo* para el cómputo del plazo de cinco años, debiendo considerarse como tal, aquel en el que el titular de la marca presuntamente infringida tuvo conocimiento de la

⁷⁹ GARCIA MARTÍN, ISABEL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 676.

violación de su derecho. Este es el criterio defendido por la doctrina⁸⁰ y recogido en la SAP de Zaragoza de 16 de enero de 2001.

⁸⁰ BERCOVITZ ALVAREZ, RAUL, en “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez- Cano, Alberto (director), Ed. Aranzadi, Navarra, 2003, págs. 684, con cita de FERNÁNDEZ NOVOA y DEL VALLE SÁNCHEZ.