

DAÑOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR ACTOS DISTINTOS DE LAS VENTAS

Análisis y propuestas del Grupo Español de la AIPPI

17 de junio de 2019



1. PAUTAS DE ESTUDIO (GUIDELINES)

- Resolución de Sydney en 2017 sobre la cuantificación de la indemnización en caso de ventas de productos infractores.
- Importancia de adoptar un criterio armonizado pues una misma infracción puede extenderse a través de distintas jurisdicciones.
- Antecedentes EEUU basados en la regalía hipotética.

2. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES: TRIPLE PERSPECTIVA

- *Legislación y práctica actual:* Los criterios de cuantificación de daños coinciden esencialmente con los fijados en el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE relativa a los derechos de propiedad intelectual.
- *Propuestas para mejorar la legislación española actual.*
- *Propuestas de armonización:* la fabricación, la venta, el ofrecimiento, la importación y el almacenamiento calificados como actos infractores.

3. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

- Cómo cuantificar los daños por actos distintos de las ventas?
- El pago de los daños por actos distintos de las ventas supone validar los actos posteriores que puedan tener lugar con esos mismos productos (“franking”)?
- Determinar el tratamiento legal que puede tener más de un acto, distinto de la venta, respecto del mismo producto en distintas jurisdicciones. ¿Cabe solicitar indemnización por cada infracción?



4. ¿CUÁLES SON LOS ACTOS DISTINTOS DE VENTAS?

- **Ofrecimiento y anuncios:** ¿deben considerarse como ventas aunque no lo sean?
- **Fabricación:** ¿qué sucede si los productos infractores se producen/fabrican en una jurisdicción y se exporta a otra?
- **Importación y almacenamiento:** ¿cuál es el tratamiento de productos infractores que se importan y almacenan en una o varias jurisdicciones?

5. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

- **Derecho de Propiedad Intelectual**: infracción directa, indirecta, contra intermediarios, contra terceros que, sin autorización, fabriquen, importen, distribuyan etc. (art. 138). La ley permite solicitar el cese de la actividad ilícita y exigir indemnización de daños materiales y morales (art. 139 y 140). El perjudicado podrá elegir el criterio para el cálculo de su indemnización:
 - La pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.
 - La cantidad que, como remuneración, hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

5. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

- **Marcas:** colocación del signo en productos, ofrecimiento, comercialización o almacenamiento con dicho fin, importación o exportación de productos con el signos, utilización del signo en documentos mercantiles o en redes de comunicación etc. (art. 34)

La ley obliga a responder de los daños causados al infractor (art. 43). Para fijar la cuantía de los daños y perjuicios, el perjudicado podrá elegir entre:

- los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente,
- los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
- Una cantidad a tanto alzado que, al menos, comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
- El 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

5. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

- **Patentes**: fabricación, ofrecimiento para venta, introducción en el comercio de un producto protegido por una patente sin consentimiento del titular; ofrecimiento o entrega de medios referidos a un elemento esencial de la patente etc. (art. 59)

La ley de Patentes obliga a responder de los daños y perjuicios causados a quien realice cualquier acto de explotación del objeto protegido por la patente a sabiendas o mediando culpa o negligencia.

La indemnización se fija a elección del perjudicado conforme a los siguientes criterios (art. 74):

- Los beneficios que el titular hubiese obtenido si no hubiese existido la infracción o los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado.
- Una cantidad a tanto alzado que comprenda la cantidad que el infractor debería haber pagado al titular de la patente para llevar a cabo su explotación.

5. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

- **Competencia Desleal**: cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, en cuanto afecte al origen geográfico o comercial del bien o servicio, o los derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual del empresario o de su agente; todo comportamiento que pueda crear confusión con actividades ajenas; imitación de prestaciones de tercero etc. (arts. 4 a 18)

La ley prevé la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente y en determinados casos, la acción de enriquecimiento injusto (art. 32).

5. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

- **Diseño**: fabricación, oferta, importación y exportación, uso de producto que incorpore el diseño y el almacenamiento de dicho producto.

Los criterios que indica la ley (art. 55) para cuantificar la indemnización se basan en los beneficios que el titular habría obtenido o los beneficios obtenidos por el infractor con la violación del derecho, o bien el precio que el infractor hubiese tenido que pagar por la concesión de una licencia que le permitiese explotar el diseño.

6. LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA ACTUAL

¿POSICIÓN RESPECTO DEL “FRANKING”?

Cuestiones previas:

¿¿Cada infracción constituye un ilícito independiente??

¿¿Juega el principio *non bis in ídem*??

- Artículo 77 de la Ley de Patentes: de la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente los objetos protegidos por la misma se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto.
- Artículo 56 de la Ley del Diseño Industrial: “el titular del diseño no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados”

7. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA NORMATIVA ACTUAL

¿CABRÍA MEJORAR LA LEGISLACIÓN ACTUAL?

- Convendría incluir expresamente en las distintas leyes, el tipo de indemnización y forma de cuantificación para los actos distintos de las ventas.
- El sistema español sustenta el derecho a indemnización cuando se acredita y puede cuantificarse el daño (ventas).
- ¿y si no hay venta (ej: fabricación, almacenamiento, ofrecimiento)?
Criterio de la “regalía hipotética” y de la “indemnización adecuada” al daño sufrido (art. 13 Directiva 2004/48/CE).

8. PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN



- a) ¿Cómo deben cuantificarse los daños respecto de la fabricación de los productos infractores?

Criterio de la "regalía hipotética".

- b) ¿Debería la posterior exportación y venta de productos manufacturados infractores modificar la cuantificación de los daños?

La indemnización debería ser superior.

- c) ¿Cómo deben cuantificarse los daños en relación con la importación y la tenencia o el almacenamiento?

Criterio de la "regalía hipotética".

6. PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN



- d) En el caso de que haya una serie de actos de infracción, como la fabricación, seguida de un almacenamiento, seguido de una venta, debe cuantificarse la indemnización por daños y perjuicios, para cada acto? ¿Y si el producto infractor nunca se vendió?

La indemnización no agota el derecho. Necesidad de una "indemnización adecuada".

- e) En el supuesto de que exista un único acto que equivalga a un acto de infracción simultáneamente en varias jurisdicciones (por ejemplo una oferta de venta por Internet) ¿cómo debe cuantificarse el daño en cada una de esas jurisdicciones?

Debería poder reclamarse indemnización en distintas jurisdicciones con el límite de la "indemnización adecuada" y el "enriquecimiento injusto".

7. CONCLUSIONES



- El sistema español se basa en el criterio de acreditar el daño cuya cuantificación es más fácil de obtener si existe un acto infractor de venta.
- La ley no prevé criterios de cuantificación respecto de los actos distintos a los de venta.
- El mejor criterio sería el de la “regalía hipotética”, la “indemnización adecuada” al daño y evitar en casos de “franking” situaciones de “enriquecimiento injusto”.
- Necesidad de una armonización para determinar los supuestos y reglas de cuantificación.

¿¿SUGERENCIAS??

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

