



VNIVERSITAT E VALÈNCIA

Facultat de Dret

La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas

Doctorado de Estudios Jurídicos, Ciencia Política y Criminología

Programa doctorado RD 1393/2007

TESIS DOCTORAL

Doctoranda: Cristina Hernández-Martí Pérez

Directores:

Dr. Jesús Olavarría, Departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont”

Dra. Concepción Saiz, Departament de Dret Civil

Valencia, mayo 2017

AGRADECIMIENTOS

El 31 de mayo de 2017 *hemos* podido cumplir a tiempo las exigencias del programa del doctorado, haciendo el depósito de la tesis “La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas”. Digo *hemos* cumplido porque no cabe duda que sin la dedicación, el apoyo y el esfuerzo de mis directores Dr. Jesús Olavarría y Dra. Concepción Saiz no hubiera sido posible lograrlo. Tengo que manifestar mi agradecimiento por su dedicación a la tesis para que ésta pudiera ser finalizada dentro del tiempo hábil. Aprovecho la ocasión para agradecerles su tiempo y observaciones, que a menudo me han obligado a replantearme cuestiones que me parecían claras, y en cambio, no lo eran tanto.

A mi padre, mi ejemplo a seguir, por transmitirme su pasión y dedicación al Derecho. Y a mi madre y a mi marido por su apoyo incondicional.

INDICE.....	I
ABREVIATURAS.....	I
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO PRIMERO.- PROTECCIÓN DEL TITULAR DE LA MARCA FRENTE A LA INFRACCIÓN.....	17
1. INTRODUCCIÓN.....	17
2. LA ACCIÓN DECLARATIVA	25
3. LAS ACCIONES ESPECIALMENTE RECONOCIDAS EN LA LEY DE MARCAS	31
3.1. La acción de cesación	32
3.2. Acción resarcitoria de los daños y perjuicios.....	38
3.3. Acción de adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.....	39
3.4. Acción para la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos	42
3.5. Acción para la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados.....	45
3.6. Publicación de la sentencia	47
4. LA ACCIÓN DE CONDENA A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN.....	48
5. ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO POR INTROMISIÓN	51
5.1 La pretensión recuperatoria	57
5.2. Presupuestos de la acción.....	63
5.3. Acción de enriquecimiento y acción indemnizatoria	67
6. RESARCIMIENTO DEL DAÑO DERIVADO DEL DELITO	75
6.1. La aplicación de las normas civiles de responsabilidad civil a la acción penal	80
6.2 Acciones civiles que pueden ejercitarse en el proceso penal	82

CAPÍTULO SEGUNDO.- PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA	87
1. INTRODUCCIÓN.....	87
1.1 El sistema español de responsabilidad civil por infracción marcaria.....	87
1.2. Sistema de responsabilidad civil por infracción marcaria en Estados Unidos	92
1.2.1 La intencionalidad.....	93
1.2.2 Certeza del daño	96
1.2.3 Relación de causalidad.....	97
1.2.4 Conceptos indemnizables.....	99
1.2.4.1 <i>Daños y perjuicios compensatorios</i>	99
1.2.4.2 <i>Retirada del beneficio del infractor</i>	100
1.2.4.3 <i>Daños y perjuicios incrementados</i>	102
1.2.4.4 <i>Intereses</i>	105
1.2.4.5 <i>Honorarios de abogado y costes del proceso</i>	106
1.2.5 La alternativa del daño normativo en las falsificaciones..	107
2. LA CONDUCTA INFRACTORA.....	109
3. EL DAÑO	113
3.1. El daño indemnizable	121
3.1.1 Caracteres del daño	130
3.1.1.1 <i>Realidad y certeza del daño</i>	131
3.1.1.2 <i>Daño e indemnización mínima legal</i>	138
3.1.1.3 <i>Valor económico</i>	142
3.1.1.4 <i>Personal</i>	144
3.1.2. Los conceptos indemnizatorios	145
3.1.2.1 <i>Daño emergente</i>	146
3.1.2.2. <i>Las ganancias dejadas de obtener</i>	149
3.1.2.3. <i>Las alternativas de la LM al lucro cesante</i>	154
3.1.2.4. <i>El deber de mitigar el daño</i>	156
3.1.2.5. <i>Lucro cesante y perdida de oportunidad</i>	158
3.2. Clases de daños.....	159
3.2.1. Daños directos e indirectos	160
3.2.2. Daño presente o actual, continuado y futuro	162
3.2.3. Daños patrimoniales y daños morales	164
3.3. Las denominadas «indemnizaciones coercitivas»	171

4.	EL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE CONDUCTA Y DAÑO	174
4.1.	La causalidad adecuada	175
4.2.	Presunción de causalidad	178
5.	ELEMENTOS DE IMPUTACIÓN	182
5.1.	Responsabilidad objetiva ex artículo 42.1 LM	183
5.1.1.	Ausencia de consentimiento	185
5.1.2.	Poner el signo en productos, envoltorios u otros elementos...	187
5.2.	Responsabilidad subjetiva ex art. 42.2 LM	189
5.2.1.	Mediando culpa o negligencia	191
5.2.2.	Mediando comunicación y requerimiento de cese	194
5.2.3.	Mediando dolo	196

CAPÍTULO TERCERO.- CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN. 201

1.	INTRODUCCIÓN	201
2.	PRINCIPIO DE RESARCIMIENTO ÍNTEGRO	207
2.1.	El carácter resarcitorio de las pretensiones fundadas en el art. 43 LM	209
2.2.	El resarcimiento como deuda de valor	216
2.3.	La llamada compensación de lucros	217
2.4.	La aplicación del daño normativo de la LM en el orden jurisdiccional penal	220
3.	EL DAÑO EMERGENTE	223
3.1.	Daño a la marca	225
3.1.1.	Daño al prestigio	226
3.1.2.	Los gastos de publicidad correctiva y promocional	230
3.2.	Gastos de investigación	242
4.	EL DAÑO NORMATIVO DEL ART. 43.2 LM	244
4.1.	La triple opción del perjudicado para el cálculo del daño patrimonial	248
4.1.1.	Tres métodos de cálculo de las consecuencias económicas negativas	249
4.1.2.	Carácter alternativo	253
4.1.3.	Ejercicio de la opción	255
4.2.	Beneficio dejado de obtener por el perjudicado	259
4.2.1.	Beneficio contable y beneficio dejado de obtener	263
4.2.2.	Carácter subjetivo del beneficio	265

4.2.3.	Existencia de beneficio	268
4.2.4.	Relación de causalidad del beneficio perdido con la infracción.....	269
4.2.5.	La cifra de negocio	270
4.2.5.1.	<i>El precio de los productos</i>	274
4.2.5.2.	<i>Otros factores determinantes de la demanda</i>	276
4.2.5.3.	<i>Conclusión</i>	277
4.2.6.	Gastos imputables a la generación del beneficio esperado.....	278
4.2.6.1.	<i>Distinción entre costes fijos y costes variables</i>	279
4.2.6.2.	<i>Deducción de costes</i>	280
4.3.	Beneficio obtenido por el infractor	283
4.3.1.	Beneficio contable y beneficio consecuencia de la infracción	284
4.3.2.	Beneficio del infractor	288
4.3.2.1.	<i>Carácter subjetivo del beneficio</i>	290
4.3.2.2.	<i>Existencia de beneficio</i>	291
4.3.2.3.	<i>Relación de causalidad</i>	292
4.3.3.	La cifra de negocio	299
4.3.4.	Gastos imputables	301
4.3.4.1.	<i>Costes directos y costes indirectos</i>	305
4.3.4.2.	<i>Impuesto sobre beneficios</i>	310
4.3.4.3.	<i>Amortizaciones</i>	313
4.3.4.4.	<i>Gastos financieros</i>	316
4.3.5.	Los costes y su prueba en la experiencia judicial.	317
4.3.6.	El beneficio del infractor en el Derecho estadounidense .	322
4.4.	Regalía hipotética	325
4.4.1.	El precio de una licencia	332
4.4.2.	El cálculo de la indemnización en los cánones variables .	341
4.4.3.	Cuantificación de la indemnización	344
5.	EL DAÑO NORMATIVO DEL ART. 43.5 LM.....	349
5.1.	Carácter no cumulativo de la indemnización	352
5.2.	Presupuestos para su aplicación	355
5.2.1.	Responsabilidad del infractor	355
5.2.2.	La cifra de negocio	357
5.2.2.1.	<i>Delimitación temporal</i>	358
5.2.2.2.	<i>Delimitación causal</i>	359
5.2.3.	Declaración de la infracción y condena	360
5.3.	LA CARGA DE LA PRUEBA.....	362

6.	EL DAÑO MORAL	364
6.1.	Valoración del daño moral.....	366
6.2.	Acumulación pretensión resarcitoria y satisfactoria del daño moral.....	370
7.	CRITERIOS COMPLEMENTARIOS PARA FIJAR LA INDEMNIZACIÓN.....	372
7.1.	El carácter complementario del resarcimiento del daño	376
7.2.	Circunstancias generales.....	378
7.2.1.	La notoriedad o renombre de la marca	379
7.2.2.	El prestigio de la marca.....	381
7.2.3.	El número y clase de licencias	382
7.2.4.	Otras circunstancias: el dolo	383
7.3.	Circunstancias específicas del daño al prestigio	385
7.3.1.	Circunstancias de la infracción.....	387
7.3.2.	Gravedad de la lesión.....	387
7.3.3.	Grado de difusión en el mercado.....	388
8.	INDEMNIZACIÓN COERCITIVA	389
8.1.	Naturaleza jurídica	392
8.2.	Cálculo del importe de la indemnización	394
8.3.	Fijación de la indemnización	395
9.	PUBLICACIÓN SENTENCIA	397
9.1.	Acción de remoción y compensatoria.....	399
9.2.	La existencia de interesados como presupuestos de la acción	406
9.3.	Alcance de la publicación de la sentencia.....	407

CAPÍTULO CUARTO.- LEGITIMACIÓN, ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y COMPETENCIA JUDICIAL	411
1. LEGITIMACIÓN ACTIVA.....	411
1.1. Titularidad individual de la marca	416
1.1.1. Titular de la marca registrada.....	417
1.1.2. Titular de marca notoria o renombrada	420
1.1.3. Marca colectiva y la marca de garantía	423
1.2. Copropiedad de la marca.....	427
1.2.1. Legitimación conjunta de todos los comuneros para el resarcimiento del daño	430
1.2.2. Legitimación individual del comunero para el resarcimiento del daño	433
1.2.2.1. Alcance del deber de notificación a los demás comuneros del ejercicio de la acción.....	436
1.2.2.2. El carácter parciario del crédito de los comuneros ...	439
1.2.2.3. La indivisibilidad del cálculo del daño global.....	442
1.3. Licenciario de la marca	448
1.3.1. Licenciario exclusivo	453
1.3.2. Licenciario único	455
1.3.3. Varios licenciarios.....	456
1.4. Acreedor hipotecario.....	459
2. LEGITIMACIÓN PASIVA.....	463
2.1. Terceros no autorizados, licenciarios y licenciantes....	463
2.2. La solidaridad como regla general	465
2.3. Cálculo de la indemnización con pluralidad de infractores .	468
2.4. La persona jurídica y la atribución de responsabilidad por hecho ajeno	470
3. ACUMULACIÓN DE ACCIONES INDEMNIZATORIAS	475
3.1. Acumulación subjetiva	476
3.1.1. Acumulación de acciones de varios perjudicados.....	477
3.1.1.1. Cotitulares de la marca.....	477
3.1.1.2. Titular de la marca y licenciario	478
3.1.2. Acumulación de acciones frente a varios infractores	478
3.2. Acumulación objetiva.....	479
3.2.1. Infracción de varios derechos o modalidades propiedad industrial.....	479
3.2.2. Infracción del derecho de marca y competencia desleal ..	482

4. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	487
4.1. Reglamento (UE) núm. 1215/2012 de 12 de diciembre 2012	488
4.2. Convenio de Bruselas de 1968 y convenio de Lugano de 2007	491
4.3. La atribución de competencia interna	492
4.3.1. Competencia objetiva.....	494
4.3.2. Competencia territorial	497
4.3.3. Competencia funcional	499
 5. PRESCRIPCIÓN.....	 500
5.1. Cómputo e interrupción del plazo	502
5.2. El límite temporal de los daños y perjuicios	508
 CONCLUSIONES	 510
 BIBLIOGRAFÍA	 522
 ANEXO I.- RELACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS	 546

ABREVIATURAS

ADI	Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor
ADC	Anuario de Derecho Civil
APP	Auto Audiencia Provincial
AAVV	Autores varios
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94)
AJA	Actualidad Jurídica Aranzadi
ATS	Auto del Tribunal Supremo
CC	Real Decreto de 24 de julio 1889 por el que se publica el Código Civil. BOE-A-1889-4763
CCo	Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, con sus modificaciones posteriores, con sus modificaciones posteriores. BOE-A-1885-6627
CCJC	Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil
CE	Constitución española, BOE-A-1978-31229
CP	Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y modificaciones posteriores. BOE-A-1995-25444
DA	Disposición adicional
EM	Exposición de motivos
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, BOE-A-1889-4763
LHM	Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión, BOE-A-1954-15448
LEC	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE-A-2000-323

LECrIm	Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, BOE-A-1882-6036
LM 1988	Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, BOE-A-1988-25939
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, BOE-A-2001-23093
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE-A-1985-12666
LP 1986	Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, BOE-A-1986-7900
LPI	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, BOE-A-1996-8930
LP	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE-A-2015-8328
LPJDI	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, BOE-A-2003-13615
RCDI	Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
STGUE	Sentencia Tribunal Primera Instancia de la Unión Europea
STJUE	Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea
RDM	Revista de Derecho Mercantil
TMUE	Tribunal de Marcas de la Unión Europea

INTRODUCCIÓN

El trabajo que a continuación se presenta tiene por objeto el análisis del sistema de determinación de daños por infracción del derecho de marcas contenido en los arts. 43 y 44 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas¹. En el primero de dichos artículos se contienen las normas que regulan cómo se determina la suma indemnizatoria que el infractor debe satisfacer al titular de la marca como consecuencia de haber causado un daño mediante la infracción de su derecho marcario. En el segundo de los mencionados artículos se otorga al Juez la facultad para concretar una suma que el infractor debe satisfacer al perjudicado si persiste en la infracción después de haber sido condenado a cesar en su conducta.

Las normas contenidas en el art. 43 LM también se encuentran presentes en las leyes que regulan las patentes, diseños y derechos de autor. Son una auténtica novedad en el Derecho de daños, inspirado en el derecho alemán y que se incorporan a nuestro ordenamiento por primera vez en la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes². El art. 43 LM permite al

¹ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, BOE-A-2001-23093. De ahora en adelante, LM.

² Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, BOE-A-1986-7900. De ahora en adelante LP 1986.

perjudicado obtener del infractor el resarcimiento del daño emergente, sin que existan reglas especiales para la valoración de dicho daño. Al mismo tiempo, el art. 43 LM contiene tres reglas o criterios de cálculo del daño: a) el beneficio dejado de obtener por el perjudicado; b) el beneficio obtenido por el infractor; y c) el importe del precio de una licencia hipotética. Además incorpora otro método adicional consistente en el uno por cien de la cifra de negocio obtenida por el infractor mediante la comercialización de los productos infractores. Estos métodos o criterios de cuantificación del daño plantean múltiples problemas, entre otros: determinar cuáles son los presupuestos que condicionan el ejercicio de la opción del perjudicado por uno de los métodos; si todos los métodos de determinación del daño indemnizan realmente un daño o bien la indemnización se configura como un cálculo abstracto del daño; si la suma indemnizatoria se concede al titular de la marca independientemente de la existencia del daño o si es necesario que se pruebe que ha habido un daño; el alcance de la presunción de la regla *res ipsa loquitur*; el ejercicio de la opción por uno de los métodos de cálculo del daño cuando la marca ha sido objeto de licencia o bien pertenece en copropiedad a varios sujetos, etcétera.

Todas estas cuestiones, plantean muchos problemas en la práctica, una enorme litigiosidad y una disparidad de criterios en

la resolución de los asuntos en los que se reclama una indemnización de daños y perjuicios en materia de marcas. A su vez, ello se traduce en una diversidad de interpretaciones de las normas que conlleva un alto grado de inseguridad en los operadores jurídicos.

Para llevar a cabo la investigación de las cuestiones mencionadas en el párrafo anterior, nos hemos apoyado en Derecho de daños en general; la doctrina científica; así como la jurisprudencia, comprendiendo la experiencia en los Tribunales menores y Juzgados de lo Mercantil. A lo largo de este trabajo queremos realizar pequeñas incisiones sobre el Derecho estadounidense, sin pretender hacer una investigación de Derecho comparado, para comprobar en qué medida confluyen ambos sistemas: los problemas del cálculo del beneficio dejado de obtener y del beneficio obtenido por el infractor son comunes, así como el cálculo del precio de una licencia hipotética. En el sistema de EEUU, ninguno de estos métodos da propiamente al perjudicado el derecho a una determinada indemnización, sino un derecho a la cantidad que el juez considera equitativa.

La propiedad sobre los signos distintivos y demás modalidades de propiedad industrial comparten principios. Se trata de creaciones de la mente humana, con un alto valor

económico, que se hacen perceptibles por diversos medios y que el ordenamiento jurídico protege porque aumenta el acervo tecnológico, estético, cultural, o bien por aportar transparencia al mercado. Sin embargo, el contenido de los derechos que se confiere a sus respectivos titulares y el ámbito de protección que se dispensa no son iguales. La protección de la marca, a diferencia de otras modalidades de la propiedad industrial e intelectual, tiene sus raíces en la competencia desleal y no en la contribución al enriquecimiento de los acervos tecnológico o estético³.

La marca se protege porque distingue los productos o servicios de un empresario respecto de los productos o servicios de otros, aportando transparencia al mercado. El concepto clave en la protección de la marca es el «riesgo de confusión», que traza los límites de la protección y, en consecuencia, de la infracción del derecho. De lo dicho se desprende que el Derecho de marcas debe ser modelado y limitado por las fuerzas del mercado que pretende regular. Debe contribuir a la construcción

³ En algunos aspectos, señalan LANDES, W. M., y POSNER, R. A., *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, (trad. V. M. Sánchez Álvarez), Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, pág. 219, el Derecho de marcas se asemeja más al Derecho de daños que al Derecho de propiedad; de hecho, desde un punto de vista técnico, el Derecho de marcas forma parte de la rama del Derecho de daños conocida como competencia desleal.

del mercado⁴. Pero en el Derecho de marcas puede observarse una evolución por el que, sin abandonar su función original y prevalente, es decir, indicar el origen empresarial⁵, se amplía el ámbito de tutela para alcanzar la protección de la inversión de su propietario en el *goodwill* para crear prestigio, impidiendo que terceros aprovechen para sí el prestigio ajeno⁶. En un comercio globalizado, la marca es el medio mediante el que el público es informado de las características de un producto, no observables desde el exterior. La marca reduce los costes de búsqueda a los consumidores y facilita la competencia⁷. Pero en el actual sistema de distribución y comercialización de los productos, la función de la marca no se limita a ser indicadora del origen preciso y físico de los productos, sino que también cumple una función indicadora de una determinada calidad del producto, de modo que los consumidores pueden confiar en que los productos distinguidos por la misma marca tendrán la calidad que espera de ellos⁸. Es decir, su experiencia ha sido satisfactoria y la marca encierra la promesa de que futuras adquisiciones de los

⁴ DINWOODIE, G. B., «The Rational Limits of Trademark Law (2000)», en *U.S. Intellectual Property Law and Policy*, (ed. HANSEN, H.), Elgar Publishers, Cheltenham, UK-Northampton, MA (USA), 2006, págs. 59 y sigs.

⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pág. 507.

⁶ *Ibíd.*, págs. 506-509.

⁷ LEAFFER, M., «Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia», en *U.S. Intellectual Property...*, op. cit., págs. 92-93.

⁸ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Manual de la propiedad industrial*, op. cit., págs. 506-509.

productos tendrán la misma calidad y el consumidor obtendrá el mismo grado de satisfacción⁹. En este proceso continúa siendo clave el concepto de riesgo de confusión. El riesgo puede estar referido al origen empresarial de los productos que compiten entre sí, o bien a productos que no compiten, pero que pueden ser asociados a un mismo origen empresarial. El riesgo de asociación puede producirse en una doble dirección: bien haciendo creer a los consumidores que los productos infractores han sido fabricados por el titular legítimo de la marca, bien haciendo creer a los consumidores que los productos legítimamente marcados tienen por origen el empresario que fabrica los productos ilícitamente marcados¹⁰. La protección de la marca frente a los actos que generan riesgo de confusión por asociación, implica un ensanchamiento del ámbito de protección de la marca, al alcanzar productos que no compiten entre sí¹¹. En

⁹ LEAFFER, M., «Sixty Years of the Lanham Act...», en *U.S. Intellectual Property...*, op. cit., pág. 106.

GRIMALDOS GARCÍA, M. I., «La función de la marca como indicador de la calidad del producto o servicio a la luz de los casos Emanuel y Fiorucci», *ADI*, núm. 28, 2007-2008, pág. 843. Este autor concluye que la degradación cualitativa de los productos o servicios no constituye una causa de caducidad de la marca.

¹⁰ Riesgo de asociación inversa. Este riesgo de asociación se apreció, por ejemplo, en el asunto *Big O Tire Dealers, Inc. vs The Goodyear Tire & Rubber Company* 561 F.2d 1365 (Tenth Circuit, 1977). Goodyear comercializó masivamente en todo el territorio de los Estados Unidos neumáticos con la marca de un pequeño fabricante que únicamente comercializara sus productos en un pequeño territorio. En el resto del territorio no había concurrencia de los productos, pero existió el riesgo de que el consumidor asociara que los productos fabricados por Rubber Company y distinguidos con su marca, tenían como origen empresarial Goodyear.

¹¹ Art. 6 LM.

este supuesto no existe desvío de ventas porque el titular de la marca no fabrica los productos que fabrica el infractor. No son bienes sustitutivos. Tampoco necesariamente queda afectado el prestigio de la marca. Este ensanchamiento del ámbito de la protección acentúa la naturaleza del derecho sobre la marca como un derecho de propiedad, cuyo titular obtiene una reserva para una futura comercialización de productos distinguidos por la marca que en la actualidad no fábrica o distribuye.

El titular de la marca obtiene un marco de protección que gira alrededor del concepto de «riesgo de confusión», comprendiendo el riesgo de asociación. Los elementos que permiten afirmar la existencia de ese riesgo de confusión son variados (productos, mercado relevante, actividad del titular de la marca, etc.) y limitadores del derecho del propietario de la marca, pero al mismo tiempo, como se ha observado, implica, *de facto*, una ampliación del ámbito de protección hasta alcanzar la dilución de la marca, en sus dos vertientes: pérdida del carácter distintivo y degradación.

De todo lo dicho se desprende el carácter específico del fundamento de la protección que dispensa el derecho al titular de una marca. Ello tiene como consecuencia que la infracción marcaria tenga su propia caracterización, así como un modo específico de manifestarse el daño, atendida la particular

naturaleza del Derecho marcario respecto de otras modalidades de propiedad industrial. En esta especialidad del daño marcario hemos centrado nuestro trabajo, descartando la opción de comparar los métodos de determinación del importe de la indemnización en las distintas modalidades de propiedad industrial. El legislador no ha sido ajeno a este planteamiento. En efecto la Ley de Patentes¹² contiene normas de carácter procesal, que se aplican también a los procesos sobre infracciones marcarias. Sin embargo, no ha establecido un sistema de cuantificación común del daño, permitiendo una interpretación autónoma de las normas contenidas en la Ley de Patentes y en la Ley de Marcas, que seguirán caminos distintos a la vista del diferente fundamento de la protección y de la distinta manifestación del daño, sin perjuicio de que los aspectos que tienen en común aconsejen acudir a los criterios jurisprudenciales y doctrinales que se han venido consolidando en la interpretación de aquello. En efecto, el daño del Derecho marcario se manifiesta en la dilución del signo distintivo, lo cual no sucede en otras modalidades de propiedad industrial, así como también mediante conductas que conducen a confusión sobre el origen empresarial de los productos. Por tanto, hemos delimitado nuestra tesis en el daño al ámbito del Derecho de marcas.

¹² Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, BOE-A-2015-8328. De ahora en adelante LP.

El punto de partida de nuestra investigación es el Derecho de daños, así como el enriquecimiento injustificado, tal como la jurisprudencia y la doctrina consolidada ha configurado las acciones resarcitorias y recuperatorias. El Derecho de daños tiene un carácter unitario, y «constituye un sector autónomo dentro de la disciplina del Derecho civil», teniendo como función la reparación del daño¹³. Desde esta perspectiva procede examinar el alcance del daño normativo que establece la Ley de Marcas. El daño normativo específico del Derecho de marcas lo introduce la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas¹⁴, que luego se incorpora con modificaciones en la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (y su modificación mediante Ley 19/2006, de 5 de junio de 2006¹⁵) por lo que ya tiene una dilatada experiencia en nuestra praxis judicial. Por tanto, hemos concedido especial importancia al análisis de la jurisprudencia como parte del método para la investigación de la materia.

¹³ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*, vol V: *La responsabilidad Civil Extracontractual*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pág. 28.

¹⁴ La Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, BOE-A-1988-25939, se inspira en la hoy derogada Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

¹⁵ Actualmente hay en tramitación el Anteproyecto de la modificación de la LM 17/2001, adaptándose a la nueva Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DOUE-L-2015-82566, la cual no afecta al tema que en esta tesis se está tratando.

El daño normativo que incorpora la Ley 32/1988 a nuestro Derecho marcario, se configura como un conjunto de reglas o métodos de valoración del daño. Pero cabe plantear si ese daño normativo da respuesta siempre a un daño, el cual valora, o bien si el daño normativo da respuesta a una infracción marcaria, sin consideración al daño experimentado por el titular de la marca. Nuestra investigación va dirigida a determinar la cuantificación del daño en los actos de infracción marcaria. Sin embargo, la relación entre importe de la indemnización y daño tiene como consecuencia que deba estudiarse en qué puede consistir el daño causado por una infracción y qué métodos ha previsto la ley para la determinación del importe indemnizatorio.

La tesis se estructura en cuatro capítulos a través de los cuales se analiza, sucesivamente, la protección del derecho del titular de la marca frente a la infracción; los presupuestos de la acción indemnizatoria; el cálculo de la indemnización y, por último, la legitimación, acumulación de acciones y competencia judicial.

El capítulo uno es introductorio y trata las acciones civiles que ofrece nuestro ordenamiento jurídico al titular de la marca para la defensa de su derecho haciendo especial referencia en las acciones previstas en el art. 41 LM. En este capítulo haremos especial referencia a la acción de

enriquecimiento en el ámbito de las infracciones marcarias, examinando sus presupuestos a la vista de la jurisprudencia y la doctrina, finalizando el capítulo con la cuestión del resarcimiento del daño en el ámbito de la jurisdicción penal, para aislarlas claramente de la acción de indemnización objeto de nuestro estudio.

El segundo capítulo se centra en los presupuestos de la acción resarcitoria. Con carácter previo se expone una síntesis del sistema vigente en los Estados Unidos, en particular, los conceptos por los que titular de la marca puede ser indemnizado. Con relación al Derecho español, y por razón del objeto de nuestro estudio se incide especialmente en los caracteres y presupuestos del daño indemnizable. Igualmente se examinan los conceptos por los que el perjudicado puede ser indemnizado conforme a la Ley de Marcas. Por último para que el daño deba ser indemnizado deben existir una relación de causalidad con la conducta infractora y un elemento de imputación. Ambas cuestiones son examinadas en los dos últimos apartados de este capítulo.

El tercer capítulo se dedica al cálculo de la indemnización. El perjudicado puede reclamar el resarcimiento del daño en la vía civil o bien en la vía penal. No solo se trata de dos vías, sino que, además, puede observarse dos criterios en la

valoración del daño. La jurisdicción penal pone todo el énfasis en la conducta del infractor, aplicando ese mismo principio en el resarcimiento del daño, reconociendo únicamente la indemnización del daño causado por la conducta del condenado cuando sea real, cierto, personal y probado sin lugar a dudas, interpretando tales conceptos de modo restrictivo. No obstante, puede observarse un cambio de actitud frente a los métodos o parámetros de determinación del importe de la indemnización previstos en la LM, reconociendo a estos últimos un carácter de criterio orientador, pero sin asumirlos como un daño normativo que debe ser compensado en la forma prevista en la LM.

La LM regula un sistema de cuantificación del daño que se inspira en el principio de *dreifache schadensberechnung*¹⁶ del derecho alemán. Su precedente se encuentra en la derogada Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, así como igualmente en la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. También influye en el sistema vigente de valoración del daño la Directiva 2004/48/CE¹⁷ del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, a través de la Ley 19/2006, de 5 de junio, que modifica los arts. 41 y 43 LM.

¹⁶ Triple método de cálculo del daño

¹⁷ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, DOUE-L-2004-81073.

Con arreglo al sistema regulado en la LM, el perjudicado puede reclamar del infractor los daños y perjuicios causados. Por lo tanto no solo podrá exigir la indemnización del daño emergente, sino también el lucro cesante. Se trata del resarcimiento del daño concreto que ha experimentado el perjudicado en su patrimonio. Sin embargo, el perjudicado puede tener dificultades para probar el lucro cesante, o sencillamente no desea poner al descubierto como obtiene los beneficios; o bien la infracción no ha producido un desvío de ventas hacia los productos infractores, sino que simplemente el infractor ha tenido éxito en la venta de los productos aprovechando el prestigio de la marca ajena. Por tales razones, el art. 43.2 LM pone a disposición del perjudicado métodos alternativos para la determinación del importe indemnizatorio. Se trata de un cálculo abstracto del daño que no se corresponde necesariamente con el daño concreto que ha experimentado el patrimonio del perjudicado. Estos métodos de cálculo son el beneficio obtenido por el infractor y el precio de una licencia hipotética.

Además, el Art. 43.5 LM dispone que el titular de la marca tendrá, en todo caso, el derecho a percibir en concepto de indemnización el uno por ciento de la cifra de negocio realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Esta forma abstracta de resarcimiento del daño no es

cumulativa a los otros métodos de cálculo, es decir, no se suma a otro método de cálculo del daño, sino que tiene un carácter subsidiario para el supuesto que el perjudicado no invoque, o no pueda probar daños y perjuicios mayores. Este método de cálculo aparenta ser muy ventajoso para el perjudicado. Pero si bien se examina, lo más dificultoso es la prueba de la cifra de negocios obtenida mediante la infracción, lo cual también ha de probar el perjudicado si opta por el beneficio obtenido por el infractor.

Dentro del mismo “capítulo tercero” hemos tratado la compensación del daño moral, al cual se refiere expresamente el art. 43.2 LM, que es distinto del daño al prestigio de la marca, que es un daño patrimonial, el cual debe alegar y probar el perjudicado, a diferencia del daño moral, el cual solicita el perjudicado y concede el juez como compensación. Cuando mediante una infracción se causa un daño moral, éste puede reclamarse de forma acumulada a los daños patrimoniales. Según la más reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el daño moral puede reclamarse cualquiera que sea el método de cálculo del daño patrimonial aplicado para indemnizar el daño.

Otra de las cuestiones que se trata en el mismo capítulo es la relativa a las circunstancias que puede tomar en

consideración el juez para concretar el importe de la indemnización. Estas circunstancias se recogen en el art. 43.3 LM. Se trata de un *numerus apertus* y son de aplicación tanto para la fijación del importe de la indemnización del daño patrimonial, como para la concreción del importe de la compensación del daño moral. El juez que toma en consideración alguna de estas circunstancias debe hacer mención expresa en la sentencia, con el fin de que en su caso pueda ser revisada por el Tribunal de apelación.

Finaliza el capítulo tercero con el análisis de dos medidas importantes para la protección de los derechos del titular de la marca. En primer lugar la indemnización coercitiva que fija el Tribunal al amparo del art. 44 LM, la cual tiene por objeto disuadir al infractor que después de la sentencia de conceda no cese en su actividad infractora. En segundo lugar, la publicidad de la sentencia, que el art. 41.1 f) LM configura como una acción autónoma, de la cual puede decirse que tiene una naturaleza mixta, puesto que por un lado tiene por objeto la remoción de los efectos de la infracción, pero por otra parte tiene un carácter compensatorio del daño causado dando noticia a los interesados de la existencia de la infracción.

En el cuarto y último capítulo hemos tratado las cuestiones procesales relativas al ejercicio de la acción

indemnizatoria. En el primer apartado, nos ocupamos de la legitimación activa y pasiva en un procedimiento de estas características, prestando especial atención en las situaciones de cotitularidad. En estas situaciones, el problema se plantea cuando uno de los comuneros ejercita individualmente la acción y opta por uno de los métodos o parámetros de cálculo del daño. Al lado de las situaciones de cotitularidad, se analizan otras cuestiones que plantea la legitimación activa cuando la marca ha sido licenciada y los daños afectan tanto al titular como al licenciatarario. Ulteriores problemas procesales como la acumulación subjetiva y objetiva de las acciones, así como las cuestiones relativas a la jurisdicción, competencia y prescripción, cerrarán este capítulo.

Finalizará la investigación con las correspondientes conclusiones, a las que seguirán el listado de bibliografía y la correspondiente relación de sentencias citadas, clasificadas por los distintos tribunales.

CAPÍTULO PRIMERO.- PROTECCIÓN DEL TITULAR DE LA MARCA FRENTE A LA INFRACCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Puede decirse que, en España, la Ley de 16 de mayo de 1902¹⁸ llevó a cabo por primera vez una regulación sistemática de la propiedad industrial, comprendiendo las patentes de invención, los signos distintivos, los dibujos y modelos de fábrica, a cuya ley sucedió el Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado mediante Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929¹⁹. La iniciativa responde a la necesidad de poner al día la legislación interna para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por España mediante la firma del Convenio de la Unión de París²⁰. El Convenio, como es sabido, tiene por objeto la protección de la propiedad intelectual en sentido amplio, comprensivo de la propiedad industrial e intelectual, y los Estados parte del mismo se comprometieron recíprocamente a poner a disposición de los nacionales de los demás países de la

¹⁸ Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902

¹⁹ Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, reformando la de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y su Reglamento de 15 de enero de 1924, BOE-A-1929-8254.

²⁰ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue adoptado en París (Francia) el 20 de marzo de 1883, Ratificado por España mediante instrumento depositado el 6 de junio 1884, con entrada en vigor el 7 de julio de ese mismo año. Colección Legislativa de España (Tomo CXXXIII).

Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente la importación de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial; la utilización de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante; así como la competencia desleal (artículo 10ter). Muy posteriormente y de modo más concreto, el art. 41 ADPIC²¹ dispone que los Estados miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual.

Por su parte, la Unión Europea, consciente de la diversidad de normas relativas a la protección de la propiedad intelectual en las legislaciones de los distintos Estados miembros, aprobó la Directiva 2004/48/CE cuyo objeto es aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior. En España ya se había promulgado la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas²², pero fue modificada para completar la transposición de la

²¹ El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS), es el Anexo 1C del Convenio de Marrakech por el que se crea la OMC firmado en 1994, DOUE-L-2007-82133.

²² Derogó la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

mencionada Directiva mediante Ley 19/2006²³, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios²⁴.

²³ Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, BOE-A-2006-9960.

²⁴ En Estados Unidos la protección de la propiedad intelectual se ha construido sobre bases diferentes. El Derecho de marcas estadounidense es una mezcla de *common law*, leyes federales y leyes estatales. El complejo sistema resulta del hecho de que al establecer la Constitución las competencias del Congreso, se hizo referencia expresa a las patentes y a los derechos de autor, pero no a los signos distintivos. Por consiguiente, mientras las patentes y las creaciones intelectuales que conocemos como propiedad intelectual, tienen una base explícita en la Constitución de los Estados Unidos para que el Congreso pueda promulgar leyes sobre tales materias, las marcas no la tienen [Constitution for the United States of America Article 1, Section 8: «The Congress shall have Power... To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries»]. La competencia del Congreso para promulgar leyes en materia de marcas deriva de la llamada *Commerce Clause* de la Constitución (Artículo 1, Sección 8, cláusula 3), según la cual el Congreso puede «regular el comercio con las naciones extranjeras, entre los distintos estados, y con la Tribus Indias». Como la ley federal en materia de marcas tiene su fundamento en la *Commerce Clause* los derechos federales sobre una marca existen únicamente cuando la marca es utilizada en el comercio interestatal [NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, Aspen Publishers, New York, 2006, 2.^a ed., pág. 3.]. Las leyes estatales en materia de marcas, que son prácticamente idénticas a la ley federal, se aplica en el comercio intraestatal. En este Derecho federal legislado, tiene especial importancia la Ley Lanham [LANHAM (TRADEMARK) ACT (15 U.S.C.)]. Sobre el derecho de marcas en el periodo anterior a la *Lanham Act*, vid. WELKOWITZ, D. S., «The Supreme Court and Trademark Law in the New Millennium», *William Mitchell Law Review*, vol. 30, núm. 5, art. 6, 2004. Disponible en: <<http://open.mitchellhamline.edu/wmlr/vol30/iss5/6>>.], Ley de Falsificación Marcaria 1984 [*Trademark Counterfeiting Act 1984*] y la Ley de 2008 por la que se establece la prioridad de los recursos y la

Los derechos de propiedad industrial e intelectual son, básicamente, derechos de exclusión, pero la mayor o menor amplitud del ámbito de protección viene dada por la valoración de los distintos intereses públicos y privados que quedan afectados²⁵. La propiedad no se presenta ya como «una situación de poder», sino como «una posición más compleja» en la que se definen deberes e incluso obligaciones²⁶. Ello se desprende, en general, del artículo 33 CE²⁷ y, en particular, del art. 7 ADPIC,

organización respecto a la propiedad intelectual [*Prioritizing resources and Organization for Intellectual Property Act of 2008*].

²⁵ HILTY, R. M., «Economic legal and social impacts of counterfeiting» en *Criminal Enforcement of Intellectual Property. A Handbook of Contemporary Research*, (ed. GEIGER, C.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK-Northampton, MA, (USA), 2012, pág. 12: «property is deemed to be a specific legal position that the right holder shall enjoy in relation to a good, while taking account of all stakeholders involved».

²⁶ MONTÉS PENADÉS, V. L., *La propiedad privada en el sistema del Derecho civil contemporáneo*, Civitas, Madrid, 1980, pág. 103. Vid. sobre esta cuestión MANZANO FERNÁNDEZ, M. M., «Algunos aspectos de la moderna concepción del Derecho de Propiedad», en *Estudios jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés*, (coord. BLASCO GASCÓ, F., *et al.*), t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 1403-1419.

²⁷ Constitución española, BOE-A-1978-31229, de ahora en adelante CE. La CE se refiere expresamente a la propiedad intelectual e industrial para resolver una cuestión competencial, atribuyendo al Estado la competencia exclusiva para legislar tal materia (art. 149.1 [9^a]). Sin embargo, goza del reconocimiento general y la protección abstracta del art. 33, el cual dispone que el contenido del derecho de propiedad está delimitado por su función social. Del mismo modo, el artículo 17 de la «Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea» establece que «1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general. 2. Se protege la propiedad intelectual».

el cual dispone que «la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones». De estas consideraciones se desprende que la protección del derecho de propiedad industrial e intelectual tiene lugar en un espacio que tiene a su alrededor otros intereses públicos y privados que son también merecedores de tutela: el mercado, los consumidores y los competidores.

La protección de la propiedad industrial e intelectual se lleva a cabo en el ámbito del Derecho penal y en el ámbito del Derecho civil. En el primero de ellos se encuentran tipificados determinados hechos como delito en los arts. 270 a 276 CP²⁸, rigiendo el principio de tipicidad, de modo que únicamente serán punibles los hechos previstos en las mencionadas normas penales. Aun cuando la responsabilidad criminal del infractor de la marca no es objeto de nuestro trabajo, hay que constatar el creciente interés por esta protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, partiendo del hecho de la

²⁸ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, BOE-A-1995-254444, de ahora en adelante, CP.

escasa atención que hasta ahora ha merecido para la doctrina este tema²⁹.

La protección en el ámbito civil se dispensa poniendo en marcha un proceso judicial mediante el ejercicio de las acciones previstas en las leyes³⁰. Con carácter general el art. 5 LEC³¹ establece que la tutela que puede solicitarse de los órganos

²⁹ Buena prueba de ello es la obra de GEIGER, C., (ed.), *Criminal Enforcement of Intellectual Property. A Handbook of Contemporary Research*, ed. GEIGER, C., Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK-Northampton, MA (USA), 2012.

³⁰ En los Estados Unidos rige el sistema de la *common law*[vid. TUNC, A., *El Derecho en Estados Unidos*, Oikos-Tau, Barcelona, 1971, pág.78], que se asienta en el precedente (*stare decisis*), es decir, en principios sentados en decisiones del pasado. El Derecho marcario está integrado por una mezcla de ley federal, leyes estatales (Ley Lanham [15 U.S.C. §§ 1051 y sigs]) y Derecho consuetudinario (*common law*). La protección de la propiedad intelectual se somete a los principios de la *equity* [Vid. SCHWARTZ, B., *Los diez mejores jueces de la Historia norteamericana*, (trad. Enrique Alonso), Civitas, Madrid, 1980, pág. 69, con frases atribuidas al juez Cardozo.], en particular cuando la infracción de un derecho de propiedad intelectual ha sido declarada, el demandante tiene derecho, sujeto a los principios de la *equity* a detraer del infractor los beneficios, los daños sufridos por el demandante y las costas procesales[Lanham Act. Section 35]. Esta sumisión a los principios de la *equity* atribuye al Juez un amplio margen de discreción para establecer la medida o remedio adecuado a un caso particular de acuerdo con las concretas circunstancias concurrentes[NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 279].La Ley Lanham tipifica cuatro conductas que constituyen infracciones marcarias: a) los actos ordinarios de violación de una marca regulados en la sección 32[15 U.S.C. § 1114]; b) los actos de falsificación marcaria que tienen una clasificación especial debido a las sanciones disponibles bajo el marco de la Sección 35 b) y c) [15 U.S.C. §1117 b) y c).]; c) actos de competencia desleal [sección 43 de la Ley Lanham]; y d) dilución de la marca[15 U.S.C. §1125 c) 1 y ROSS, T. P., *Intellectual Property Law: Damages and Remedies*, Law Journal Press, New York, 2014, págs. 427-428.].

³¹ Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE-A-2000-323, de ahora en adelante, LEC.

jurisdiccionales son la condena a determinada prestación, la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la ley. Por tanto, hay una mención expresa de las acciones que pueden ser ejercitadas, así como también una remisión a las acciones que puedan ejercitarse conforme a otras leyes, de lo cual se desprende también que rige un principio de legalidad y *numerus clausus* en la atribución de acciones. La LM ha previsto en su art. 41 que el titular de una marca puede ejercitar las siguientes acciones: a) la cesación de los actos que violen su derecho; b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación; d) la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificado; e) la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados; y f) la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas³². Pero las acciones previstas en el art. 41 LM no

³² Con relación a las demás modalidades de propiedad industrial e intelectual, art. 71 LP; art. 53 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, BOE-A-2003-13615, de ahora en adelante, LPJDI; arts. 139 y 140 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,

forman un catálogo cerrado³³, por lo que el titular de la marca podrá ejercitar cualquier otra acción que con carácter general se encuentre prevista en el ordenamiento jurídico³⁴.

aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, BOE-A-1996-8930, de ahora en adelante, LPI.

³³ Así resulta del juego de los arts. 40 y 41 LM. Según el primero, el titular de la marca podrá ejercitar las acciones civiles o penales «que correspondan» y, conforme al segundo, las acciones en él previstas son «en especial». SANCHO GARGALLO, I., «Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de marca», ponencia del Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina, 22 de octubre de 2004 (OMPI/PI/JU/LAC/04/34). Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_34.doc Último acceso, 28 de mayo 2017, pág.7.

³⁴ Los principales medios para proteger los derechos de los titulares de la marca frente a los infractores son los mandamientos u órdenes judiciales (*injunctions*) y las compensaciones económicas. De las decisiones judiciales pueden extraerse las siguientes conclusiones: tanto los mandamientos judiciales como las compensaciones económicas están gobernadas por los principios de la *equity*; las indemnizaciones pueden comprender los siguientes conceptos: las ganancias ilícitas (*ill-gotten gains*) obtenidas por el infractor, el lucro cesante del titular de la marca, costes y honorarios de abogados; y, por último, el importe de la indemnización debe tener un carácter compensatorio más que punitivo³⁴ NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 279-280]. Pero también el Derecho penal juega un papel importante en la protección de la propiedad intelectual. La pieza fundamental en esta materia es la Ley de Falsificación Marcaría de 1984 (TCA), la cual fue objeto de modificación en el año 2006 con el fin de ampliar y comprender ciertas conductas que los Tribunales habían considerado que no eran delictivas³⁴. La falsificación es el uso deliberado y no autorizado de una marca falsa que tiene un importante parecido con una marca registrada [KASTEN, L., y PRZYBYLSKI, J., «Intellectual Property Crimes», *American Criminal Law Review*, núm. 51, 2014, pág. 1394] La TCA utiliza conceptos de la Ley Lanham y aquella debe ser interpretada con el respaldo de la segunda, de modo que únicamente conductas prohibidas por la Ley Lanham son constitutivas de delito por la TCAPERAHIA, A., DWOSKING, S., y GOLDMAN, L: «Intellectual property Crimes», *American Criminal Law Review*, núm. 50, 2013, pág. 1217.].

Aunque de una forma breve, porque ello no es la materia central de nuestro trabajo, expondremos a continuación las acciones que tiene el titular de la marca a su disposición para la defensa de su derecho. La razón de esta referencia se encuentra en el hecho de que la acción resarcitoria se enmarca en el sistema de protección de la marca, aunque en la fase del resarcimiento del daño, así como en el hecho de que la reparación del daño también se logra de algún modo mediante el ejercicio de otras acciones, como la publicación de la sentencia.

2. LA ACCIÓN DECLARATIVA

Entre las modalidades de tutela previstas en el artículo 5 LEC se encuentran las acciones de condena y las de «declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas». Estas últimas implican que cualquier persona podrá solicitar de los órganos jurisdiccionales la declaración de un derecho sin que aquellos puedan dejar de atender dicha pretensión. En la acción de condena, el demandante pretende del juez un pronunciamiento declarativo sobre la existencia de un deber del demandado de realizar una prestación, o bien, de abstenerse de realizar algo, pero con la orden de llevarlo a cabo forzosamente. Al pronunciamiento declarativo de una obligación de efectuar el pago de una cantidad de dinero determinada (o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase), le

corresponde un pronunciamiento de condena de las cantidades a pagar, sin posibilidad de reserva de liquidación (art 219 LEC). En cambio, en la acción meramente declarativa, el demandante únicamente pretende del órgano jurisdiccional la declaración del derecho que invoca en su demanda³⁵. Bajo la vigencia de la LEC de 1881, la jurisprudencia se refería a las pretensiones meramente declarativas como aquellas que: «no intentan la condena del adversario, sino que se declare por medio de sentencia la existencia de una determinada relación puesta en duda o discutida; no buscan, por ello, la obtención actual del cumplimiento coercitivo del derecho, sino la puesta en claro del mismo. No obstante, su ámbito es restringido pues de la acción declarativa solo puede valerse quien tiene necesidad especial para ello: debe existir la duda o controversia y una necesidad actual de tutela de manera que el interés del demandante desaparece si no hay inseguridad jurídica»³⁶. La acción mero

³⁵ STS (Civil) 17 de junio de 2013 (RJ\2013\4629): el litigante puede pretender la declaración de derechos o la condena al pago de prestaciones; partiendo de que la condena incluye, dentro de su objeto, una previa declaración de derechos que posibilite el pronunciamiento condenatorio. Sin embargo, en ocasiones, la parte demandante tan solo pretende que el tribunal declare la existencia de un derecho, sin pronunciamiento condenatorio alguno, bien porque así considere restituida la paz jurídica o porque el pronunciamiento declarativo pretenda hacerlo valer prejudicialmente en otro proceso, o bien en otro proceso de nuevo cuño, que tan solo pretenda la condena. Por ello, la acción meramente declarativa no debe pretender el pago de cantidad o prestación alguna, pronunciamiento que solo correspondería a una acción de condena. Tampoco cabe ejecución de una sentencia meramente declarativa (arts. 517.2 y 521.1, LEC).

³⁶ SSTS (Civil) 26 de febrero de 1999 (RJ\1999\1416) y 18 de julio de 1997 (RJ\1997\5517).

declarativa requiere, además de la existencia del derecho y de la legitimación de quien pretende la tutela, de la presencia de un interés en obtener esa tutela jurisdiccional. A pesar de que no exista una norma concreta que requiera el interés, precisamente por esa razón, ha sido la jurisprudencia la que ha establecido la necesidad de que concurra este requisito como presupuesto para este tipo de acciones. Pero su concreción presenta notables dificultades, siendo un concepto jurídico indeterminado cuyos perfiles no son fáciles de concretar, por lo que la jurisprudencia refleja esa nebulosa que rodea el concepto³⁷.

La doctrina ha puesto el acento en la «incertidumbre» como base de la acción meramente declarativa, partiendo del hecho de que la función de la acción declarativa es aportar certeza jurídica³⁸. Pero no toda situación de «incertidumbre» satisface el requisito del interés para la acción meramente declarativa. Señala la doctrina tres caracteres de la incertidumbre: a) ha de ser objetiva y actual que debe concurrir en el momento de presentación de la demanda y subsistir a lo largo del proceso; b) imputable a aquel contra quien se formula la demanda³⁹; c) que únicamente puede desaparecer mediante un

³⁷ CALDERÓN CUADRADO, M. P., *Tutela civil declarativa. (De la acción a la sentencia de pura declaración)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, págs. 210-223.

³⁸ *Ibíd.*, pág. 251.

³⁹ En el supuesto caso de que se solicitara de manera aislada la declaración del derecho del titular, Sancho Gargallo menciona que será necesario

pronunciamiento judicial⁴⁰. El carácter objetivo de la incertidumbre exige que recaiga sobre el derecho y no sobre los hechos o normas jurídicas, debiendo existir en el momento del inicio del proceso y no en un momento posterior. Ha de ser imputable al demandado, en el sentido de que el derecho en que funda la acción el demandante debe ser discutido, controvertido precisamente por la persona contra la cual se dirige la demanda. Por último, la incertidumbre debe suponer un perjuicio para quien formula la demanda, siendo la certeza el único remedio o medio de reparación de ese perjuicio. De ello resulta, que la incertidumbre únicamente puede servir de base para una acción declarativa, cuando la sentencia pueda incidir en la situación jurídica del demandante⁴¹, sin que sea posible la ejecución de la sentencia (art. 521 LEC) la cual desplegará su eficacia de cosas juzgada «inter partes» de conformidad con lo previsto en el art. 223.3 LEC.

En el ámbito del Derecho de la propiedad intelectual e industrial y, en particular, en el Derecho de marcas, el demandante puede pedir la declaración de existencia de una infracción y la condena al infractor a dar, hacer o no hacer algo.

acreditar que existe un interés en esa declaración, siendo justificado con la existencia de un tercero que niegue o vulnere tal derecho: SANCHO GARGALLO, I., «Acciones civiles, administrativas y penales...», op. cit., pág. 8

⁴⁰ CALDERÓN CUADRADO, M. P., *Tutela civil declarativa*, op. cit., pág. 252 (siguiendo a DÍEZ- PICAZO).

⁴¹ *Ibíd.*, pág. 296.

Pero puede también ejercitar una acción meramente declarativa cuando se invoque un interés en obtener esa tutela jurisdiccional⁴². Esta acción declarativa actúa como base de las posteriores acciones, porque supone un pronunciamiento declarativo previo de que el titular de la marca tiene un derecho y que se ha cometido una infracción por el demandado⁴³.

Pero la otra cara de la moneda puede tener como supuesto de hecho, una persona que tiene interés en una declaración negativa del derecho de otra, a la cual quiere demandar y obtener una declaración que le reporte certeza sobre la inexistencia del derecho del demandado o de ausencia de responsabilidad del demandante. Su admisibilidad en nuestro Derecho no es aceptada de modo pacífico por la doctrina⁴⁴, pues se dice que nuestro Derecho se basa en un sistema de legalidad

⁴² SAP Barcelona 23 de enero de 2004 (AC\2004\113): la tutela pretendida por los demandantes «no era el reconocimiento o reivindicación de la autoría, o coautoría» de los artículos publicados por el demandado en cierta revista, en cuanto formulación expresiva (forma de exteriorización) de conocimientos científicos, sino «la paternidad del contenido de la investigación científica, esto es, el trabajo de investigación cuyos principios, métodos y resultados el demandado, en solitario, enunció formalmente en los referidos artículos». En definitiva, existía un «interés» en obtener la tutela.

⁴³ SANCHO GARGALLO, I., «Acciones civiles, administrativas y penales...», op. cit., pág. 8.

⁴⁴ BARONA VILAR, S., *Competencia desleal. Tutela Jurisdiccional (especialmente proceso civil y extrajurisdiccional)*, vol. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 707. El autor asume como posible la tutela mero-declarativa pese a la ausencia de norma expresa que le ampare, invocando el argumento de GUASP DELGADO de que a través de la misma se ejercita una de las manifestaciones más trascendentales de la concepción autónoma de la función procesal, sin que su ejercicio quede condicionado a la norma, sea esta general o especial.

procesal en cuanto a modalidades de tutela, sin que a priori sea admisible una interpretación extensiva, por lo que considera que no es posible aceptar una acción declarativa negativa, siendo prematuros los argumentos en base a transformaciones sociales⁴⁵. La LP, como lo hiciera su predecesora la LP 1986, reconoce en su art. 121 la acción declarativa negativa al disponer que cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente. Sin embargo, por las consideraciones de excepcionalidad expuestas, no puede invocarse la LP para fundar la viabilidad de una acción declarativa negativa respecto de cualquier otra modalidad de propiedad industrial⁴⁶. El ejercicio de esta acción es, en ocasiones, altamente perjudicial para el titular del derecho inscrito, toda vez que el demandante puede haber elegido una jurisdicción muy lenta en la tramitación de los procesos con el fin de crear una situación de litispendencia que paraliza una demanda del titular del derecho registrado para declarar la infracción y condena del infractor⁴⁷. La competencia judicial en esta clase de acciones ha sido

⁴⁵ CALDERÓN CUADRADO, M. P., *Tutela civil declarativa*, op. cit., pág. 160.

⁴⁶ SANCHO GARGALLO, I., «Acciones civiles, administrativas y penales...», op. cit., pág. 8.

⁴⁷ Con frecuencia los demandantes presentan la demanda en jurisdicciones, como la italiana, caracterizada por su lentitud, a fin de crear una situación de litispendencia que impida al legítimo titular de un derecho ejercitar las acciones que le asisten en la jurisdicción que normalmente sería competente.

problemática y objeto de pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretando el art. 5 del Reglamento (CE) núm. 44/2001 (Reglamento Bruselas I)⁴⁸, hoy sustituido por el Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (art. 7.2)⁴⁹.

3. LAS ACCIONES ESPECIALMENTE RECONOCIDAS EN LA LEY DE MARCAS

El art. 41.1. LM, bajo el título «acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca», reconoce hasta seis acciones que puede ejercitar el titular de la marca frente al

⁴⁸ Reglamento (UE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DOUE-L-2001-80073.

⁴⁹ Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DOUE-L-2012-82604. Vid. ORO MARTÍNEZ, C., y GANDÍA SELLENS, M. A., «Acciones declarativas negativas y litigación internacional de los derechos de patente ¿problema resuelto? Cambio jurisprudencial a partir de los asuntos Solvay y Folien Fischer», *Revista Boliviana de Derecho*, núm. 19, 2015, págs. 706-725; BLANCO-MORALES LIMONES, P., «Acciones declarativas negativas y *forum delicti commissi*. ¿Galgos o podencos?: La litispendencia. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de octubre de 2012», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, núm. 1, marzo 2013, págs. 240-253. FOLIEN FISCHER AG y FOFITEC AG C vs RITRAMA SPA. Disponible en: <<http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/1721>>. Página visitada el 15 de septiembre de 2015.

infractor, según las circunstancias que concurren en cada situación de infracción.

3.1.La acción de cesación

El art. 34.1 LM concede al titular de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. Como consecuencia de dicho derecho, le asiste la facultad de prohibir el uso a terceros de un signo idéntico o confundible con la marca⁵⁰. La acción de cesación es una de las acciones más útiles y necesarias en la defensa de los derechos marcarios⁵¹. Es el medio adecuado para prohibir coactivamente a terceros que persistan o continúen usando la marca registrada, siendo esta acción el único vehículo que posibilita hacer valer el derecho exclusivo del titular⁵². Permite al titular del derecho lesionado exigir la cesación de aquellos actos que infringen su derecho. El Tribunal Supremo ha concretado los requisitos que deben concurrir para el ejercicio de la acción de cesación⁵³: a) una

⁵⁰ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., «Posición jurídica del titular de la marca», en *Manual de la Propiedad Industrial* (FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO LASTRES, J. M, y BOTANA AGRA, M.), Marcial Pons, Madrid, 2013, 2.^a ed., págs. 696-697.

⁵¹ REGLERO CAMPOS, F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de la Responsabilidad Civil*, (coord. REGLERO CAMPOS, F.), vol. 3, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pág. 673.

⁵² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pág. 156.

⁵³ STS (Civil) 3 de marzo de 2005 (RJ/2005/1770).

violación del derecho de marca; b) legitimación pasiva de la entidad demanda, ya que existe un comportamiento vetado legalmente y que violan el derecho a la marca; c) y un riesgo de repetición de la conducta ilegal. Cabría destacar como requisito añadido el supuesto de la similitud de la marca, cuando induzca a error o provoque confusión en el mercado⁵⁴.

El reconocimiento expreso en nuestro Derecho positivo de la acción de cesación vino a colmar una de las lagunas más importantes de nuestro ordenamiento⁵⁵ y, en particular, de nuestro Derecho industrial. La incorporación de la acción de cesación a nuestro ordenamiento fue, en primer lugar, obra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, posteriormente fue reconocida en las distintas leyes que regulan la propiedad industrial e intelectual, así como de competencia desleal. El uso de la marca por el infractor, a menudo, no se limita a un acto aislado, sino que presumiblemente será repetido en el futuro, por lo que «el único remedio eficaz es la *actio* de cesación, encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora»⁵⁶. La acción tiene como presupuesto una conducta infractora, así como el peligro de que el acto o conducta sea

⁵⁴ REGLERO CAMPOS, F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de la Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 674.

⁵⁵ BOTANA AGRA, M., «Panorámica de la Ley 32/1988 española de marcas», *ADI*, núm. 13, 1989-90, pág. 59.

⁵⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Barcelona-Madrid, 2004, 2.^a ed., pág. 491.

reiterado, lo cual puede ser presumido por el Juez mediante la aplicación del artículo 386 LEC, dado que el uso de la marca es un acto continuado que se inserta en el proceso empresarial y presumiblemente continuará usándose en el futuro⁵⁷. En cambio no es necesario que concurra ningún elemento subjetivo de imputación de la conducta, quedando satisfecho el presupuesto con la prueba de la conducta infractora⁵⁸.

Según lo dicho, la acción de cesación estaría prevista para actos infractores con riesgo de reiteración, de donde parece desprenderse que si ya ha cesado la conducta o todavía no se ha cometido la infracción no cabe el ejercicio de esta acción, sino una acción de prohibición que la LM no regula, razón por la cual

⁵⁷ GARCÍA LUENGO, R. B., en *Comentarios a la Ley de Marcas*, (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A.), Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, 2.ª ed., pág. 661. STS (Civil) 3 marzo de 2005 (RJ\2005\1770) presume la existencia del riesgo en la actividad empresarial del demandado: «Un riesgo de repetición, y este requisito también se da en la presente cuestión, desde el instante mismo; que dicho riesgo de repetición del acto de copia es efectivo y serio ya que los infractores —en este caso las sociedades antes demandadas y ahora recurrentes en casación— siguen desarrollando actividades comerciales, que indican tal riesgo de repetición». En la STS (Civil) 17 de abril de 2008 (RJ\2008\4129) se considera que no procede estimar la acción de cesación contra el vendedor de los productos con envases infractores en cuya comercialización ya había cesado y «no hay constancia de que haya efectuado expedición de mercancía una vez que tomó razonable información sobre la posible infracción de la propiedad intelectual por parte de la empresa suministradora de los frascos», cuya conclusión es acertada sobre esa base fáctica.

⁵⁸ No obstante, la STS (Civil) 17 de abril de 2008 (RJ\2008\4129) funda la desestimación de la demanda respecto de uno de los codemandados en el hecho de que actuó «en la conciencia de la legalidad», si bien lo hace a mayor abundamiento.

la doctrina propone como solución la aplicación de la LCD⁵⁹ en la cual sí se hace referencia expresa a la acción de prohibición⁶⁰. Cesación y prohibición son, en su consecuencia, acciones distintas⁶¹. La primera, reservada para los casos que ya ha existido un acto infractor y existe peligro de que se reitere. La segunda para el supuesto del mero peligro cierto de que se cometerá un acto infractor. Sin embargo, no se logra entender con suficiente claridad por qué razón la conducta que ya ha cesado debe dar lugar a una acción de cesación por el peligro de su reiteración y, en cambio, sea una acción distinta para el supuesto de «peligro» cierto sin previo acto infractor. En ambos casos no hay conducta infractora de presente, sino una presunción de futuro. Al hacer esta diferencia entre acciones, resulta que para la protección de este segundo supuesto de hecho, es decir, el peligro cierto de infracción, hay que buscar en la LCD la acción de prohibición, donde igualmente se discute si es una acción distinta de la acción de cesación⁶², o si bien se

⁵⁹ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, BOE-A-1889-4763, de ahora en adelante LCD.

⁶⁰ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 492.

⁶¹ Este es el parecer de GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., SOLER PASCUAL, J. A., y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico de la Propiedad Industrial*, Grupo Editorial El Derecho y Quantor, Madrid, 2010, pág. 218.

⁶² Después de la reforma de la LCD operada mediante Ley 29/2009, de 30 de diciembre, el artículo 32.2ª formula la acción en los siguientes términos: «Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica», de donde resulta que la acción de

trata de dos supuestos distintos en los que, respectivamente, la prueba del «peligro» de reincidencia descansa en presunciones de actos infractores consumados, en tanto que en el otro supuesto debe el demandante probar el «peligro» de la infracción cierta⁶³. Por ello, entendemos que la acción de cesación tiene por objeto que el infractor deje de efectuar actos que infringe el derecho del demandante, prohibiéndole su reiteración, y también que cese en la realización de aquellos actos preparatorios o instrumentales que ponen de manifiesto un

cesación parece reservada para la conducta que continúa, en tanto que la prohibición para la conducta que ha cesado, pero con peligro de reiteración futura, así como para la conducta que nunca tuvo lugar, pero existe el peligro de que se produzca.

⁶³ Con relación al artículo 41.2^a LCD en su versión original, en el que se establecía que contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse la «acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica», vid. PANTALEÓN, F., «La acción de cesación o de prohibición en la Ley de Competencia Desleal», en *Estudios jurídicos en homenaje a Aurelio Menéndez*, (coord. IGLESIAS PRADA, J. L.), vol. I, Civitas, Madrid, 1996, págs. 953-968. El autor señala que cabían dos interpretaciones: a) reconocer la existencia de dos acciones diferentes con distintos presupuestos. La acción de cesación, que exigiría que haya tenido lugar un acto de competencia desleal y la existencia de un riesgo de que se repita, y la acción de prohibición, que solo tiene como presupuesto la existencia de un riesgo de que se produzca un acto. b) La otra interpretación, sostenida por el mencionado autor, consiste en considerar que se trata de una única acción que, para evitar equívocos terminológicos, denomina acción inhibitoria que tendría como único presupuesto el peligro de que se realice un futuro comportamiento desleal. Que ya se hubiera cometido un acto y quiera evitarse uno futuro o bien simplemente se pretenda este último efecto no da lugar a diferentes acciones, sino que ello está relacionado con la prueba del peligro: si ya se han realizado actos y ello es probado por el demandante, el juez podrá por el juego de las presunciones determinar si existe peligro y que cese en su conducta el demandado. Si no ha habido actos de competencia desleal, el demandante tendrá que acreditar plenamente el riesgo cierto para que el juez prohíba su realización.

peligro cierto de que la infracción tendrá lugar, prohibiéndole su realización⁶⁴.

La acción de cesación no requiere un elemento de imputación, es simplemente una conducta infractora del derecho, sin que deban concurrir elementos subjetivos propios de la acción de responsabilidad. Cuando el titular del derecho ejercita la acción de cesación no tiene por qué demostrar que el demandado ha realizado de manera dolosa o negligente la conducta, a diferencia de lo que ocurre en la acción de indemnización de daños y perjuicios⁶⁵.

En una demanda de cesación lo que se pide al Juez es la cesación de los actos del demandado que infringen el derecho del titular de la marca. Conjuntamente con la petición principal, el titular de la marca puede requerir que se adopten las medidas necesarias para que no se prosiga con la infracción⁶⁶. Es esencial que se conceda de manera inmediata la cesación de la conducta infractora, pudiéndose adoptar como medida cautelar en los supuestos que existan indicios racionales para suponer la inminencia de estos actos. Esta medida está contemplada en el

⁶⁴ GARCÍA LUENGO, R. B., «Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 668.

⁶⁵ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., «Posición jurídica del titular de la marca», en *Manual de la Propiedad Industrial*, op. cit., pág. 751. En relación con el Art. 41 de la Ley de Marcas.

⁶⁶ *Ibíd.*, pág. 750.

art. 128 LP y es aplicable a las marcas debido a la remisión de la disposición adicional primera de la LM⁶⁷.

De igual manera que el resto de las acciones civiles, la acción de cesación derivada de la infracción del derecho de marca prescribe a los cinco años contados desde el día en que pudo ejercitarse⁶⁸. El *dies a quo* para el plazo de prescripción será aquel día en el que el titular de la marca presuntamente lesionada tuvo conocimiento de la infracción⁶⁹.

3.2. Acción resarcitoria de los daños y perjuicios

La acción de daños y perjuicios sufridos se encuentra expresamente prevista en el art. 41.1 b) LM, cuyo contenido o extensión viene determinado por lo previsto en los art. 43 LM. Esta acción, en contraste con lo que ocurre en las otras acciones atribuidas al titular de la marca, solo puede ejercitarse contra determinados infractores⁷⁰. El artículo 42 LM dispone que solo estarán obligados a responder de los daños y perjuicios causados aquellos que pongan el signo infractor en los productos o en su presentación; o aquellos que pongan el signo en envoltorios

⁶⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos...*, op. cit., pág. 156.

⁶⁸ Art. 45.1 LM.

⁶⁹ SAP Zaragoza 16 de enero de 2001 (AC/2001/743).

⁷⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos...*, op. cit., pág. 159.

embalajes, etiquetas... ofrezcan, comercialicen... cualquiera de estos medios incorporando el signo⁷¹; y los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados. En los demás casos únicamente podrá ejercitarse la acción indemnizatoria cuando concurren los requisitos del art. 42.2. LM.

Por razón de que el objeto de este trabajo es la pretensión indemnizatoria, las distintas cuestiones que en general plantea la acción resarcitoria del daño serán tratadas en los capítulos sucesivos.

3.3. Acción de adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción

Las pretensiones de los apartados c) y d) son una novedad respecto a la anterior ley marcaria. Lo que se pretende con estas medidas es eliminar o remover los efectos secundarios en los que se ha materializado la infracción del derecho y a su vez evitar su repetición futura. El perjudicado por la infracción de su derecho no solo tiene interés en que se cese de infringir su derecho marcario sino también, en que se elimine del tráfico económico aquellos productos que puedan seguir

⁷¹ Art. 34.3 f) LM.

perjudicándole⁷². En ocasiones la acción de cesación no es suficiente para eliminar los efectos del uso ilegítimo de la marca. La remoción de tales efectos únicamente es posible si el titular de la marca puede ejercitar una acción que tenga por objeto neutralizar «las causas de donde proceden los efectos duraderos que se derivan de la infracción de la marca»⁷³. En este ámbito de la acción de remoción se enmarca lo dispuesto en el art. 41.1. c) LM, según el cual el titular de la marca pueda reclamar en vía civil la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción⁷⁴. En lo que respecta a la naturaleza procesal de dicha acción, esta puede configurarse como el objeto de una medida cautelar para el supuesto de que concurran los presupuestos necesario para ello. Pero también ha sido configurada dicha acción con autonomía normativa y

⁷² GARCÍA LUENGO, R. B., «Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., págs. 675-676.

⁷³ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 495.

⁷⁴ Sobre el ejercicio de esta acción frente a los intermediarios vid. MASSAGUER FUENTES, J., «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios», en *Estudios de Derecho Mercantil. Liber amicorum profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, , dir. Cuñat Edo, V., Massaguer Fuentes, J., Alonso Espinosa, F., Gallego Sánchez, E.; coord. Petit Lavall, M. V., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

conceptual, por lo que puede ser ejercitada de manera independiente⁷⁵. En relación a los presupuestos requeridos para que sean adoptadas dichas medidas, se exige que por una parte el demandante demuestre la comisión de la infracción marcaria y, por otro lado, que subsistan los medios y elementos de la infracción del derecho, sin que deba concurrir culpa o negligencia⁷⁶.

El objeto de la acción es evitar que la infracción, que ya ha cesado, continúe o pueda continuar produciendo efectos, los cuales deben ser removidos, pudiendo deducir el titular de la marca diversas pretensiones, entre las cuales se encuentra retirar del tráfico los productos y los medios de producción. El destino de los mismos será distinto, según los casos. Así, los productos ilícitamente marcados podrán ser destruidos, pero aquellos, como los elementos de producción, podrán ser embargados y en su caso vendidos en pública subasta. Sin embargo, distingue la doctrina dos supuestos diferenciados⁷⁷. El primero de ellos es cuando las medidas tienen por objeto sustraer del infractor la capacidad de continuar su conducta, retirando de él los medios de producción y los productos que se encontraran en su poder, en cuyo supuesto la acción de la adopción de las medidas para

⁷⁵ GARCÍA LUENGO, R. B., «Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 675.

⁷⁶ *Ibíd.*, pág. 676.

⁷⁷ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 496.

evitar que prosiga la infracción, es complementaria de la acción de cesación. El segundo supuesto consiste en que los productos ilícitamente marcados se encuentren en poder de los revendedores, es decir, en el tráfico, en cuyo caso la acción tiende a remover los efectos de la infracción, retirándolos del tráfico, por lo que puede incardinarse en el ámbito de las acciones de remoción. Sin embargo, si el producto infractor ya no se encuentra «en el tráfico», sino en poder del consumidor o usuario final, no cabe retirar tales productos⁷⁸.

3.4. Acción para la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos

Según el art. 41.1.d) LM el titular de la marca puede reclamar en vía civil, la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal. Esta acción se enmarca en el ámbito de la acción de cesación, sirviendo de refuerzo para una mayor

⁷⁸ *Ibíd.*, pág. 496.

eficacia⁷⁹. La posibilidad de que pueda acordarse la cesión de los bienes con fines humanitarios, es una novedad en la ley⁸⁰. Dichas medidas se solicitan de parte, y el Juez no puede acordar actuaciones diferentes a las solicitadas⁸¹.

La destrucción o cesión es única y exclusivamente de los productos ilícitamente marcados «que estén en posesión del infractor», por lo que no alcanza a aquellos que no se encuentren en poder del demandado respecto del cual se ha declarado la existencia de la infracción⁸². La destrucción procede porque no es posible un comercio lícito de aquellos bienes⁸³ y no porque el perjudicado obtenga mediante esta medida una suerte de resarcimiento del daño, como dice alguna sentencia⁸⁴. El

⁷⁹ *Ibíd.*, pág. 493.

⁸⁰ En la LM 1988 no se contemplaba la destrucción o cesión humanitaria de los productos infractores. Su incorporación se efectuó en virtud de enmienda introducida por el Grupo Socialista en el Congreso para impedir que se destruyeran bienes valiosos. Vid. LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002, pág. 689.

⁸¹ GARCÍA LUENGO, R. B., «Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 676.

⁸² *Ibíd.*, pág. 677.

⁸³ SAP (Penal) Sevilla 20 de diciembre de 2002 (ARP\2002\744): Como consecuencia accesoria, conforme al artículo 127 CP, habrá de decretarse el comiso y destrucción por no ser susceptibles de lícito comercio de las prendas intervenidas a los acusados, tal como interesaron en primera instancia ambas acusaciones.

⁸⁴ SAP Málaga 5 de noviembre de 2008 (JUR\2009\227910), revoca la sentencia de instancia y no reconoce el derecho del perjudicado a ser resarcido del daño porque los productos no habían sido vendidos, añadiendo que «como quiera que, según lo expuesto, no existe prueba sobre la existencia de daños y perjuicios, la reparación civil se satisface con la destrucción de los productos intervenidos a los acusados recurrentes (art. 41.1-d, de la Ley de Marcas)».

comercio lícito únicamente puede existir con el consentimiento del titular de la marca⁸⁵. Sin el consentimiento del titular de la marca no es posible entregar los productos ilícitamente marcados a una institución o asociación sin ánimo de lucro. Ello podría incrementar el daño al titular de la marca, afectando negativamente a su prestigio. Piénsese, por ejemplo, en prendas deportivas juveniles identificadas con una marca prestigiosa, que se entregan a una institución de beneficencia de personas mayores que en ningún modo forman parte del mercado al que el fabricante quiere destinar sus productos.

Sin embargo, el titular de la marca queda privado de la facultad de elegir entre la destrucción o la cesión con fines humanitarios, cuando sea posible suprimir el signo distintivo sin afectar al producto, así como cuando la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al

⁸⁵ SAP Ourense 21 de febrero de 2000 (ARP\2000\539). La solución adoptada por la Juzgadora de instancia de entregar el material incautado a la Cruz Roja, respecto a la que el Ministerio Fiscal se muestra conforme, aunque atractiva, no se estima ajustada a derecho porque carece de apoyatura legal y es contraria a las normas indicadas, además de que, ante la imposibilidad práctica de eliminar de los efectos intervenidos las marcas y signos distintivos falsos, debido al deterioro de la propia prenda y al coste de la operación, supondría dar entrada en el tráfico jurídico a objetos de ilícito comercio con el consiguiente peligro de su comercialización, lo que, en definitiva, implicaría un peligro grave tanto para los intereses sociales (consumidores que pudieran adquirirla de los destinatarios finales) como para el interés individual de la entidad titular de la marca, de ahí que en aplicación de las normas antes mencionadas y reglamento (CEE) número 3842/1986 de 1 de diciembre haya de admitirse el recurso en este extremo, acordando la destrucción de las prendas incautadas, atendiendo a razones de estricta legalidad.

propietario, según las circunstancias apreciadas por el Tribunal⁸⁶. En estos casos el juez acordará las medidas que sean objetivamente proporcionadas para eliminar los efectos de la violación de la marca⁸⁷, pudiendo actuar de oficio y modificar la petición del demandante⁸⁸. Como consecuencia de lo dicho, no procederá la destrucción de los productos cuando la marca se encuentra tal vez en el estuche o envoltorio o en una etiqueta fácilmente removible. Tampoco procederá, por ejemplo, cuando el producto al que se ha incorporado el signo distintivo tenga un alto valor intrínseco, por ejemplo, porque sea de un valioso metal, conservando ese valor aún después de eliminado el signo distintivo, en cuyo supuesto el Juez decidirá el destino de ese producto como, por ejemplo, embargarlo para con su producto hacer frente a la eventual indemnización de daños y perjuicios en favor del titular de la marca. Sin embargo el juez no puede acordar la incorporación del producto al tráfico económico.

3.5. Acción para la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados

El art. 41 LM, en el momento de su promulgación el 8 de diciembre de 2001, no mencionaba el embargo de los medios

⁸⁶ LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, op. cit., pág. 689.

⁸⁷ GARCÍA LUENGO, R. B., «Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 677.

⁸⁸ LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, op. cit., pág. 690.

principalmente destinados a cometer la infracción ni la atribución en propiedad al titular de la marca de los productos, materiales y medios embargados. La redacción actual de las letras c) y e) LM se produce en virtud de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. En efecto la Directiva 2004/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 exigió que los Estados garantizaran medidas respecto de los materiales e instrumentos que hayan servido principalmente a la creación o fabricación de las mercancías (art. 10), lo cual supuso dar nueva redacción al art. 41 LM, de modo que a partir de la entrada en vigor de la Ley 19/2006, de 5 de junio, puede solicitar del juez el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción y también solicitar la retirada del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca (letra c), así como también la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados (letra e)⁸⁹.

⁸⁹ GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., «La acción indemnizatoria derivada de la infracción de la marca», *El derecho*, 2013. Disponible en; http://www.elderecho.com/civil/accion-indemnizatoria-derivada-infraccion-marca_11_535555004.html#a_comments Última visita 28 de mayo 2017.

Se trata de dos acciones distintas: i) embargo de los medios destinados a cometer la infracción y ii) la atribución de la propiedad al titular de la marca. Si únicamente solicita y obtiene el embargo, los medios objeto del embargo deberán ser realizados en pública subasta y dar al producto el destino que proceda. En cambio, si el perjudicado solicita, además, que le sea atribuida la propiedad de los bienes embargados, en tal caso deberá llevarse a cabo una valoración de los bienes, que constituirá un crédito del infractor contra el titular de la marca compensable, en la cantidad concurrente, con el crédito que pueda asistir al perjudicado contra el infractor por el concepto de indemnización de daños y perjuicios.

3.6.Publicación de la sentencia

Con arreglo a lo previsto en la letra f) del art. 41.1 LM el titular de la marca puede pedir al Juez la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y

«No debe olvidarse que dentro de la relación de acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca se ha introducido en el artículo 41.1.e) LM - EDL 2001/44999- una nueva acción tras la reforma operada por la Ley 19/2006, de 5 de junio -EDL 2006/64759-, que afectará a la cuantía de la indemnización como es la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios y si el valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso».

notificaciones a las personas interesadas. La acción tiene por objeto remover los efectos de la infracción⁹⁰, pero al mismo tiempo es una forma de resarcir el daño causado al titular de la marca, razón por la cual nos referiremos a esta acción en otro lugar⁹¹.

4. LA ACCIÓN DE CONDENA A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

La acción de condena a la entrega de información no se trata de una acción expresamente reconocida en la LM, pero sí en el Derecho de la Unión Europea. El art. 8 de la Directiva 2004/48/CE reconoce el derecho de un demandante, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual, de obtener determinada información relativa a la fabricación y distribución de los productos o prestación de servicios que infringen derechos de propiedad intelectual⁹². La transposición de la Directiva podía

⁹⁰ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 497.

⁹¹ Vid. cap. III, § 9.

⁹² «1. Los Estados miembros garantizarán que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual al infractor o a cualquier persona que: a) haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial; b) haya sido hallada utilizando servicios litigiosos a escala comercial; c) haya sido hallada prestando a escala

efectuarse como una medida preparatoria del proceso declarativo de la infracción, o bien como una acción autónoma que puede ejercitar el perjudicado para poder ejercitar su derecho a recibir información. España transpuso la Directiva configurando esta acción como preparatoria de un proceso por infracción del derecho de marca. Así resulta del artículo 256.1 LEC, el cual recoge en su número 7º la posibilidad de preparar el juicio requiriendo la información en él mencionada y coincidente con la establecida en el art. 8 de la Directiva 2005/48/CE.

La posibilidad de iniciar un proceso distinto al proceso en el que se ha declarado la infracción con el objeto de obtener la información prevista en el art. 8 de la Directiva, ha

comercial servicios utilizados en las actividades infractoras; o *d*) haya sido designada por la persona a que se refieren las letras *a*), *b*) o *c*) como implicada en la producción, fabricación o distribución de dichas mercancías o en la prestación de dichos servicios. 2. Los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, según proceda: *a*) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas destinatarios; *b*) información sobre las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate. 3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones legales que: *a*) concedan al titular derechos de información más amplios; *b*) regulen la utilización de los datos que se comuniquen con arreglo al presente artículo en procedimientos civiles o penales; *c*) regulen la responsabilidad por abuso del derecho de información; *d*) ofrezcan la posibilidad de negarse a facilitar datos que obliguen a la persona a la que se refiere el apartado 1 a admitir su propia participación o la de sus parientes cercanos en una infracción de un derecho de propiedad intelectual; o *e*) rijan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales.»

constituido el objeto de la STJUE de 18 de enero de 2017⁹³ en la que se ha dado respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de la República Checa. La cuestión debatida era si una vez concluido el proceso en el que se declaró la existencia de una infracción marcaría, podía el titular de la misma iniciar un nuevo proceso cuyo objeto es exigir la información a la que se refiere el art. 8 de la Directiva 2004/48/CE. La conclusión del Tribunal es que el art. 8, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a una situación, como la que es objeto del litigio principal, en la que, tras la conclusión definitiva de un procedimiento que declaró la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, un demandante solicita, en un procedimiento autónomo, información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de los servicios que infringen este derecho.

Como conclusión puede afirmarse que la información a la que tiene derecho el titular de la marca cuyos derechos han sido infringidos, puede obtenerla como una medida preliminar o preparatoria de un proceso, o bien de forma autónoma como objeto de un proceso distinto, respecto del cual la declaración de la existencia de la infracción es su presupuesto.

⁹³STJUE de 18 de enero de 2017, NEW WAVE CZ, a.s. vs ALLTOYS, spol. s. r. o., C-427/15, ECLI:EU:C:2017:18.

5. ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO POR INTROMISIÓN

En los últimos años, más de 150 sentencias de los Tribunales españoles en materia de propiedad industrial aluden al enriquecimiento injusto. Ello contrasta con el hecho de que este concepto apenas se menciona en la jurisprudencia del TJUE en materia de marcas⁹⁴. Sin embargo, como quiera que la LM no reconoce ninguna acción de enriquecimiento injusto, sino que ésta únicamente está prevista en la LCD, consideramos que debemos concretar el ámbito y alcance de esta acción, tal como ha sido configurada por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

⁹⁴ En una de ellas (STJUE 22 de junio de 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467.), la parte demandante invocaba el enriquecimiento injusto para fundar la pretensión indemnizatoria frente al demandado por el uso de la marca durante el periodo comprendido entre el momento en que el demandante solicitó el registro de la marca y la fecha en que el registro fue concedido. El TJUE reconoció el derecho del demandante a una indemnización razonable, pero no con fundamento en el enriquecimiento injusto (cuyo concepto no menciona), sino en el art. 9.3 del Reglamento 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea⁹⁴, a pesar de la dificultad de concretar que debe entenderse por indemnización «razonable».

Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, DOUE-L-2009-80482. El art. 9.3 de dicho Reglamento establece que «El derecho conferido por la marca comunitaria solo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro. »

Consideramos que los Tribunales españoles no están llevando a cabo una ampliación de los supuestos en que cabe el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto, sino que más bien se trata de *obiter dicta* mediante los cuales se pretende explicar la razón de un mandato legal (que no necesita de ello) en materia de indemnización del daño causado por una infracción⁹⁵.

La acción de enriquecimiento y la acción indemnizatoria tienen presupuestos y objeto distintos, con contenidos o alcance diferenciados. La autonomía de la acción de enriquecimiento respecto de la acción indemnizatoria, puede constatarse en el art. 32.1 LCD, como también en la actual redacción del art. 9, dos, Ley Orgánica 1/1982⁹⁶. Según la jurisprudencia, a las acciones resarcitorias les son consustanciales el dolo o culpa y el daño,

⁹⁵ Los ejemplos son numerosos en diversas materias. Así, con relación a la indemnización por infracción de los derechos de propiedad industrial, la STS (Civil) 31 de mayo de 2011 (RJ\2011\3999) justifica el método de la regalía hipotética en el enriquecimiento injusto: «Por otro lado, la aplicación de la regalía hipotética (art. 66, apartado 3 en relación con apartado 2 letra c, redacción original), que opera en el campo del enriquecimiento injusto, y no en el resarcitorio del daño, no resulta procedente porque no había sido pedida en su momento procesal y, en cualquier caso, no se probó la cuantía, sin que haya causa que lo justifique, por lo que no sería posible diferirlo para otro proceso, pues para ejecución de sentencia lo vedaría en todo caso el art. 219 LEC». En materia de indemnización por clientela en la extinción del contrato de agencia la STS (Civil) 22 de julio de 2016 (RJ\2016\3447) dice que «la indemnización por clientela tiene por fundamento el eventual enriquecimiento injusto».

⁹⁶ Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, BOE-A-1982-11196.

mientras que en las acciones recuperatorias resalta el binomio enriquecimiento-empobrecimiento y la falta de causa (de «base» o «razón») para determinar la injusticia de la atribución patrimonial, o intromisión o injerencia en el patrimonio ajeno⁹⁷. La acción de enriquecimiento no presupone mala fe de quien se ha enriquecido, sino simplemente que se haya producido este resultado⁹⁸ y su objeto es la restitución de la cuantía del

⁹⁷ La causa no es entendida como elemento de una obligación (arts. 1261 y 1274 CC), o de un negocio jurídico o contrato (art. 1262 CC), sino como razón («situación jurídica») que justifica un desplazamiento patrimonial, siendo este último el efecto de aquella razón o fundamento, sin que sea dado al Juez hacer un balance de lo que recibe cada cual (STS [Civil] 21 octubre 2005 [RJ\2005\7707]). Sobre esta cuestión, vid. DÍEZ-PICAZO, L., y CÁMARA ÁLVAREZ, M. de la, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Civitas, Madrid, 1988, pág. 34. STS (Civil) 12 de diciembre de 2012 (RJ\2013\371): entendiéndose como causa justa aquella situación jurídica que autoriza al beneficiario de un bien a recibirlo, sea porque existe una expresa disposición legal en ese sentido, o sea porque se ha dado un negocio jurídico válido y eficaz que así lo determina. STS (Civil) 27 de septiembre de 2004 (RJ\2004\6184); y STS (Civil) 8 de julio de 2003 (RJ\2003\4334), entre otras, también en el mismo sentido. STS (Civil) 21 de octubre de 1977 (RJ\1977\3904): no cabe olvidar en cambio que dicho enriquecimiento no se produce cuando la ventaja económica expresada se adquiere en virtud del cumplimiento de un contrato. ÁLVAREZ-CAPEROCHIPI, J., A., *El enriquecimiento sin causa*, Comares, Granada, 1989, págs. 15-16, observa que esta identificación de la causa como justificación de la atribución se incorpora a nuestra jurisprudencia de la mano de CASTÁN TOBEÑAS. La recuerda que el enriquecimiento sin causa no puede ser aplicado a supuestos previstos y regulados por las Leyes pues, entre otras razones, no está a disposición del juzgador corregir, en razón de su personal estimación sobre lo que sea justo en cada caso, las resultas de la aplicación de las normas.

⁹⁸ SSTS (Civil) 21 febrero de 2003 (RJ\2003\3089); 3 de junio de 2002 (RJ\2002\5708). STS (Civil) 25 abril de 2000 (RJ\2000\3379): no existe ninguna relación entre la acción indemnizatoria y la de enriquecimiento injusto, dada su distinta naturaleza y finalidad, reparatoria la de la primera y recuperatoria la segunda, fundada aquella en la culpa o negligencia, y esta, la de enriquecimiento, en el mero desplazamiento patrimonial injustificado que no requiere de aquel elemento de culpa.

enriquecimiento, mientras que en las acciones indemnizatorias se resarce la totalidad del daño causado.

Ahora bien. No existe una acción restitutoria general, sino que hay que diferenciar varios tipos de enriquecimiento injustificados⁹⁹: la recuperación del pago de lo indebido (*condictio indebiti*); la violación de un bien ajeno; y los desembolsos. La jurisprudencia reconoce la existencia de los tres tipos de enriquecimiento injustificado: a) *condictio* por inversión, en su modalidad de expensas¹⁰⁰; b) *condictio* por prestación¹⁰¹; c) *condictio* por intromisión¹⁰².

La *condictio* por intromisión tiene como presupuesto el derecho de propiedad o de propiedades especiales (como la intelectual e industrial), de la propia imagen o también otras posiciones jurídicas en las que una persona goza de un derecho de exclusiva, como suceden la licencia de una patente, marca, etc. La acción tiene naturaleza personal contra quien se ha enriquecido mediante la intromisión, permitiendo recuperar el

⁹⁹ Solo así se podrá dar una respuesta suficientemente concreta y precisa a la cuestión de cuándo el enriquecimiento es injusto. Vid. CAEMMERER, E, «Problèmes fondamentaux de l'enrichissement sans cause», *Revue Internationale de Droit Comparé*, vol. 18, núm. 3, julio-septiembre 1966, pág. 577. Disponible en: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_3_14626.

¹⁰⁰ STS (Civil) 25 de junio de 2009 (RJ\2009\6454).

¹⁰¹ STS (Civil) 24 de septiembre de 2008 (RJ\2008\5565).

¹⁰² STS (Civil) 9 de febrero de 2012 (RJ\2012\3786).

valor de la facultad usurpada. Partiendo del contenido del derecho de propiedad, el cual atribuye a su titular la facultad de utilizar, consumir y disfrutar, quien consume un bien ajeno (por ejemplo un combustible) o bien lo transforma (una materia prima que se transforma en un producto) o utiliza un bien sin consumirlo, se enriquece sin justificación y soporta un deber de restitución del valor del bien consumido o transformado, o del tiempo por el que ha utilizado dicho bien sin el consentimiento de su propietario, abstracción hecha de que la intromisión sea culpable, negligente o inocente.

La regla general es que los enriquecimientos que se obtienen deben pertenecer al patrimonio en el que se generan¹⁰³, por lo que la atribución de un enriquecimiento a un patrimonio distinto debe tener carácter excepcional y apoyarse en una causa que justifique que esta solución es preferente a la seguridad jurídica que produce la regla general¹⁰⁴. La doctrina se ha esforzado en buscar una justificación a la acción¹⁰⁵. De los

¹⁰³ DÍEZ-PICAZO, L., y CÁMARA ÁLVAREZ, M. de la, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, op. cit., pág. 43.

¹⁰⁴ BASOZABAL ARRUE, X., *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Civitas, Madrid, 1998, pág. 53.

¹⁰⁵ La fundamentación de la *condictio* por intromisión en la conducta antijurídica del infractor encuentra insalvables objeciones puestas de manifiesto por la doctrina, tanto alemana como española. Básicamente tiene el inconveniente de que quedarían al margen los supuestos en que la conducta es ajustada a derecho o bien la intromisión ha tenido lugar por un hecho ajeno a la acción del hombre. Por el contrario, se comprenderían en la acción de enriquecimiento ciertos incumplimientos contractuales, como el supuesto de quien hace lo que se ha obligado a no hacer, lo cual debe quedar al margen de

distintos fundamentos de la *condictio* por intromisión se acepta, con carácter general, el de la falta de justificación de la atribución. Lo que justifica la *condictio* «y lo que hace injustificado el enriquecimiento es el otorgamiento en exclusiva de los provechos que pueden extraerse de un determinado bien o de una determinada situación jurídica»¹⁰⁶.

Un enriquecimiento ha de considerarse injustificado y generador de una obligación restitutoria en los casos en que contraviene el contenido atributivo que pueda existir en el derecho lesionado. No hay duda de que, el derecho de propiedad y los derechos del autor y del inventor sobre la obra intelectual o sobre la invención patentada, tienen un contenido atributivo, pero se discute en cambio, si poseen este mismo alcance las situaciones protegidas, por ejemplo, por la interdicción de competencia desleal o los derechos de la personalidad¹⁰⁷.

las restituciones para residenciarse en el ámbito de los incumplimientos contractuales. Vid. DÍEZ-PICAZO, L., y CÁMARA ÁLVAREZ, M. de la, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, op. cit., pág.118; BASOZABAL ARRUE, X., *Enriquecimiento injustificado...*, op. cit., págs. 54 y sigs.

¹⁰⁶ DÍEZ-PICAZO, L., y CÁMARA ÁLVAREZ, M. de la, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, op. cit., pág. 120. Díez-Picazo acepta la idea central de la teoría de la atribución desarrollada por WILBURG, que encuentra el fundamento de la falta de justificación del enriquecimiento en la contradicción que se produce entre este y la ordenación general de los bienes.

¹⁰⁷ *Ibíd.*, pág.119.

La intromisión puede consistir en el uso, la explotación o el consumo del bien objeto del derecho. Sin embargo, la facultad de exclusión que asiste al titular de una marca es consecuencia del monopolio de uso que le confiere el derecho de marca. Existe por lo tanto, como ha sido subrayado, una zona fronteriza del referido derecho con la libertad de mercado, lo cual implica la existencia de ciertos límites a las facultades de exclusión del titular del derecho¹⁰⁸.

5.1 La pretensión recuperatoria

La *condictio* por intromisión supone la existencia de una posición jurídica que es valorada económicamente por el mercado (una invención, una obra de arte, etc.). Pero este hecho carece de juridicidad, siendo necesario que el ordenamiento jurídico haya atribuido a un sujeto la exclusividad de uso y explotación de aquella posición (una patente o el derecho de autor, en los ejemplos citados). Solo así existirá fundamento para la *condictio*. El mercado reconoce la existencia de un valor y el ordenamiento jurídico le concede a su titular el monopolio de explotación¹⁰⁹. Este criterio permite, además, concretar el alcance restitutorio, el objeto de la obligación de quien ha llevado la intromisión, consistente en el precio que tuviera en el

¹⁰⁸ BASOZABAL ARRUE, X., *Enriquecimiento injustificado...*, op. cit., citando a MESTMÄCKER.

¹⁰⁹ *Ibíd.*, pág. 84.

mercado la facultad de uso, explotación o consumo del bien usurpado¹¹⁰, aunque también debe tenerse en cuenta que circunscribir la restitución al valor en el mercado de la facultad usurpada implica reconocer que la *condictio* no puede satisfacer plenamente el interés del perjudicado, ya que en ocasiones equivale a legitimar la intromisión. Por ejemplo, el uso no consentido de un bien por su titular como si se tratara de una licencia forzosa de uso o explotación.

De lo dicho se desprende que la *condictio* tendría la función exclusiva de reponer el patrimonio del titular del derecho, de modo que su patrimonio se encontrara en la misma situación que tendría si hubiera autorizado a un tercero el uso, explotación o consumo del bien, siendo el primer parámetro para la determinación del quantum recuperatorio el enriquecimiento de quien ha llevado a cabo la intromisión¹¹¹ y,

¹¹⁰ *Ibíd.*, pág. 85.

¹¹¹ El enriquecimiento es obtener una ventaja patrimonial, la cual puede consistir en múltiples modalidades, haciendo difícil la concreción del propio concepto de enriquecimiento. Vid. ÁLVAREZ-CAPEROCHIPI, J. A., *El enriquecimiento sin causa*, op. cit. No obstante, el autor traza los siguientes rasgos o caracteres del enriquecimiento: a) Debe ser apreciable en dinero; b) Debe concretarse el *quantum* del enriquecimiento. En este sentido, el autor cita (pág. 84) la STS de 29 de marzo de 1983, en la que los arrendatarios desahuciados por ruina reclaman contra el propietario por los beneficios que obtuvo al enajenar el solar, denegándose la acción por que el enriquecimiento «no puede establecerse por falta de términos comparativos». El ahorro de un gasto puede ser el contenido restitutorio (STS (Civil) 17 de junio de 2003 (RJ\2003\4605): El enriquecimiento, como ya advierte la mejor doctrina, se produce no solo cuando hay un aumento del patrimonio o la recepción de un

el segundo parámetro el «empobrecimiento» del perjudicado¹¹², siendo el menor de los importes el que puede recuperar el perjudicado. La jurisprudencia exige tradicionalmente una correlación entre enriquecimiento y empobrecimiento, lo cual no tiene sentido en la medida en que el enriquecimiento injustificado esta independizado de cualquier idea de culpa¹¹³, máxime en los supuestos de mala fe en los que es posible añadir a la pretensión del perjudicado los daños y perjuicios causados por la intromisión.

La acción de enriquecimiento por intromisión no necesita de un elemento de imputación ni de la existencia de un daño en sentido estricto, tal como es entendido en el ámbito de las

desplazamiento patrimonial, sino también por una no disminución del patrimonio (*damnum cessans*).

¹¹² «El enriquecimiento injustificado o sin causa produce una obligación de restitución, si bien cabe preguntarse si lo que debe ser restituido es el valor recibido, el valor subsistente en el momento que se deduce la pretensión restitutoria o el provecho que queda residenciado en el patrimonio del enriquecido. «Las SSTs 5 de octubre de 1985 y 25 de noviembre de 1985 entienden que la acción de enriquecimiento tiene por ámbito el beneficio efectivamente obtenido por el deudor, sin que pueda excederlo, pero tiene también otro límite, infranqueable igualmente, que es el constituido por el correlativo empobrecimiento del actor, debiendo regirse por la cifra inferior, de suerte que, aun cuando el demandado se haya enriquecido sin causa no podrá el actor reclamar sino hasta el límite de su propio empobrecimiento», vid. SÁNCHEZ JORDÁN, E., en *Código Civil comentado*, coord. ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADEZ, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTINEZ VELENCOSO, L.M., RODRIGUEZ ROSADO, B., dir. CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. V. de, ORDUÑA MORENO, F. J., VALPUESTA FERNANDEZ, R., vol. IV, Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2011, pág. 1391.

¹¹³ ÁLVAREZ-CAPEROCHIPI, J. A., *El enriquecimiento sin causa*, op. cit., pág. 91.

acciones indemnizatorias. La restitución se circunscribe al «valor» de la facultad usurpada sin que alcance, por ejemplo, a la ganancia obtenida por el usurpador¹¹⁴. Pero la configuración del alcance de la restitución en torno a valores objetivos, deja desprovista a la *condictio* de toda función de prevención de futuras intromisiones, así como de dar satisfacción al interés del titular del derecho de disponer y disfrutar de su posición según su propia voluntad y no según la voluntad de los usurpadores, los cuales pueden usar y explotar un bien ajeno sin autorización y sin más consecuencia que entregar el valor de mercado, correspondiendo la carga de la prueba de este último al titular del derecho o posición protegida.

A la vista de todo ello cabe preguntarse si la *condictio* puede cumplir una función reparadora de un daño concurrente con la intromisión. Parece lógico que si estamos ante una acción dolosa, tal conducta debe tener como consecuencia que la pretensión del titular del derecho afectado tenga una mayor amplitud, integrándose adicionalmente con compensaciones de carácter resarcitorio o punitivo, como es la entrega de la ganancia, como instrumento para prevenir futuras intromisiones. Pero ciertamente no hay un fundamento para justificar que la ganancia del infractor deba ser atribuida al titular del derecho

¹¹⁴ BASOZABAL ARRUE, X., *Enriquecimiento injustificado...*, op. cit., págs. 92 y 93.

que ha sufrido la intromisión, si resulta que su generación ha tenido lugar en virtud de factores extraños, como es la organización empresarial del usurpador, comprendiendo inversiones y gastos. Para un sector de la doctrina no existe en nuestro Derecho una norma que permita al titular del derecho infringido retirar del patrimonio del infractor las ganancias obtenidas mediante la intromisión, por lo que ante esta falta de respuesta la solución debe darse en el ámbito del Derecho penal¹¹⁵. Sin embargo, la cuestión no puede ser resulta desde una perspectiva jurisdiccional, sino resolver si el contenido o alcance de la acción recuperatoria puede ser mayor cuando el usurpador ha actuado dolosamente. Puede pensarse que en tales casos pueden distinguirse dos módulos en la pretensión del titular del derecho o posición jurídica protegida¹¹⁶. Por un lado, el correspondiente a todo supuesto de intromisión, que permitiría recuperar el precio de mercado. Por otro lado, un módulo especial en consideración a que únicamente sería admisible en los supuestos de actuación dolosa, permitiendo al titular del derecho o posición recuperar del patrimonio del usurpador la diferencia entre el valor objetivo y la ganancia obtenida por este último. Pero en realidad lo que se está haciendo es reconduciendo la acción recuperatoria al contenido de la acción resarcitoria, por lo que pensamos que la acción de

¹¹⁵ *Ibíd.*, pág. 98.

¹¹⁶ *Ibíd.*, pág. 99.

enriquecimiento por intromisión únicamente permite la recuperación del valor de las facultades usurpadas. No obstante, puede observarse que el artículo 455 CC, para el supuesto en él regulado, permite reclamar del tercero de mala fe no solo los frutos percibidos, sino también el enriquecimiento obtenido, siendo también semejante la solución prevista en el artículo 360 CC¹¹⁷. Por otro lado, un significado sector de la doctrina considera que en la acción recuperatoria cabe exigir un plus del usurpador cuando concurre dolo¹¹⁸. Cuando el daño consiste en la utilización o explotación de bienes ajenos el autor del ilícito no debe solo el menoscabo patrimonial producido en el patrimonio del titular del derecho subjetivo sino que debe todo el valor obtenido¹¹⁹.

¹¹⁷ CARRASCO PERERA, A., «Cesión de vivienda. Mejoras en cosa ajena. Enriquecimiento injusto. Congruencia», *CCJC*, núm. 10, 1986, pág. 3223.

¹¹⁸ Para DÍEZ-PICAZO esta *condictio* cumple una función «similar o complementaria a la acción reivindicatoria o a la de la acción de resarcimiento por daños y perjuicios culposamente causados». Así, por ejemplo, observa el mencionado autor, si por una acción lesiva de un derecho de propiedad el bien sobre el cual recae el derecho desaparece, lógicamente no cabe la acción reivindicatoria, pero quien era propietario podrá reclamar de quien ha obtenido un provecho o beneficio con ese bien una compensación. Pero obsérvese que el propietario ya no tiene un derecho real para reivindicar, sino una acción de carácter personal.

¹¹⁹ DÍEZ-PICAZO, L., y CÁMARA ÁLVAREZ, M. de la, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, op. cit., pág. 117, quien a su vez cita el siguiente ejemplo de CAEMMERER: Si un gran medio de difusión (por ejemplo la radio o la televisión) utiliza un original cuya propiedad intelectual pertenece a una determinada persona, sin licencia de esta, puede ocurrir que ello no le ocasione daño alguno, sino que le beneficie extraordinariamente, como suele ocurrir si las ventas del libro origen del serial televisivo, como es normal, aumentan extraordinariamente. No hay daño, sino beneficio, por lo cual no cabe la acción de indemnización. Sin embargo, el enriquecimiento obtenido con la utilización indebida de una propiedad intelectual ajena es

5.2. Presupuestos de la acción

La acción de enriquecimiento no requiere un juicio sobre la conducta de su autor, sino simplemente la constatación de la privación del derecho del dueño a usar, disfrutar y disponer del bien, o bien a una de las facultades. La Sentencia de 12 de diciembre de 2012¹²⁰ sintetiza los tres presupuestos para la acción de enriquecimiento sin causa: a) aumento del patrimonio o una ausencia de procedente disminución del mismo, en relación al demandado; b) un empobrecimiento del actor representado por un daño positivo o por un lucro frustrado; y c) la inexistencia de una justa causa, entendiéndose como causa justa, aquella situación jurídica que autoriza al beneficiario de un bien a recibirlo, sea porque existe una expresa disposición legal en ese sentido, o sea porque se ha dado un negocio jurídico válido y eficaz que así lo determina. De esta síntesis de los requisitos o presupuestos de la acción cabe resaltar dos aspectos: a) la exigencia del daño, que además, según la jurisprudencia, actúa como límite a la pretensión del titular del derecho usurpado; b) la falta de mención expresa al requisito de la subsidiariedad.

injustificado y por ello en virtud de la *condictio* de enriquecimiento se deberá el lucro que el autor de la intromisión obtenga».

¹²⁰ STS (Civil) 12 de diciembre de 2012 (RJ\2013\371).

En cuanto a la exigencia del perjuicio del titular del derecho usurpado, hemos expuesto anteriormente como la jurisprudencia exige que concurra y que se pruebe, a pesar de que la doctrina considera que la acción se encuentra emancipada de la idea de daño, por lo que es contraria a su exigencia.

Respecto del carácter subsidiario de la acción, la jurisprudencia ha venido reiterando que el titular del derecho no ha de tener a su disposición otro remedio jurídico, *ex contractu* o *ex lege* (subsidiariedad). El camino aparentemente emprendido para prescindir de la subsidiariedad¹²¹ parece hoy abandonado¹²². Pero además, la subsidiariedad comprende también el supuesto de prescripción o perjuicio de la acción

¹²¹STS (Civil) 5 de mayo de 1996 (RJ\1997\3672): La acción del enriquecimiento injusto, tras una vacilante doctrina de esta Sala, no tiene naturaleza subsidiaria cerrada, pues ningún precepto de nuestro Ordenamiento Jurídico así lo establece y tampoco actúa como idéntica a la propia de indemnización de daños y perjuicios. STS (Civil) 19 de mayo de 1993 (RJ\1993\3803): El requisito de la subsidiariedad, propio del Derecho Italiano, no es unánimemente exigido ni por la doctrina ni por la jurisprudencia española [vid. SSTS 12 de enero de 1943 (RJ\1943\17), 5 de enero de 1956 (RJ\1956\653) 28 de enero de 1956 (RJ\1956\669) y 22 de diciembre de 1962 (RJ\1962\4966)], y es posible negar la existencia de dicho requisito como regla general. Y en el caso de autos no cabe hablar de subsidiariedad por el hecho de que la Sala de Instancia hablara de una acción de responsabilidad extracontractual o aquiliana, en la que difícilmente podrían pensar los suministradores de materiales o la cooperativa ni cuando los suministraron ni después de que obtenida la sentencia condenatoria al pago se vieron en la imposibilidad de ejecutarla con éxito por haberse adjudicado los pisos.

¹²² Además de las citadas en el texto, vid. SSTS (Civil) 27 de diciembre de 2012 (RJ\2013\923); 7 de diciembre de 2011 (RJ\2012\316); 6 de febrero de 2006 (RJ\2006\874); 15 de diciembre de 2005 (RJ\006\1223).

específica reconocida por el ordenamiento jurídico, de modo que no puede ejercitarse una acción de enriquecimiento sin causa si el derecho ha decaído o la correspondiente acción ha prescrito¹²³. La SSTS de 27 de febrero de 2014¹²⁴ y 28 de febrero de 2003¹²⁵ reiteran el carácter subsidiario: La segunda de ellas aprovecha la ocasión para calificar de *obiter dicta* las manifestaciones hechas por el Tribunal en las sentencias de 19 y 20 de mayo de 1993¹²⁶, 14 de diciembre de 1994¹²⁷, 18 de diciembre de 1996¹²⁸ y 5 de mayo de 1997¹²⁹, en cuanto parecen no requerir la subsidiariedad. La subsidiariedad también alcanza los supuestos en los que la ley ha reconocido una acción

¹²³ STS (Civil) 27 de febrero de 2014 (RJ\2014\1418): La sentencia de esta Sala núm. 859/2011, de 7 diciembre (RJ\2012\31) (Rec. 1271/2008) reitera que la jurisprudencia mantiene el carácter subsidiario de la acción por enriquecimiento injusto. Si existen acciones específicas, estas son las que deben ser ejercitadas y ni su fracaso ni su falta de ejercicio legitiman para acudir a la acción de enriquecimiento, como se dice en las sentencias de 19 de febrero de 1999 o de 28 de febrero de 2003. ÁLVAREZ-CAPEROCHIPI, J. A., *El enriquecimiento sin causa*, op. cit., pág. 110: «A nuestro parecer, cuando el enriquecimiento injusto era concebido en la jurisprudencia como una acción de equidad en la que se exigía incluso el empleo de medios reprobables para la consecución del enriquecimiento, la subsidiariedad de la acción se basaba en la idea de que siendo un instrumento para completar la técnica jurídica, no puede llegar donde esta llegue. Sin embargo, definida una acción concreta, cuyo perfil se irá progresivamente clarificando, el requisito de la subsidiariedad pierde correlativamente su fundamento».

¹²⁴ STS (Civil) 27 de febrero de 2014 (RJ\2014\1418).

¹²⁵ STS (Civil) 28 de febrero de 2003 (RJ\2003\2723).

¹²⁶ STS (Civil) 19 de mayo de 1993 (RJ\1993\3803) y STS (Civil) 20 de mayo de 1993 (RJ\1993\3809).

¹²⁷ STS (Civil) 14 diciembre de 1994 (RJ\1994\10111).

¹²⁸ STS (Civil) 18 de diciembre de 1996 (RJ\1996\9021).

¹²⁹ STS (Civil) 5 de mayo de 1997 (RJ\1997\3672).

restitutoria específica¹³⁰. En el ámbito marcario, a la concurrencia de una acción restitutoria por intromisión y una indemnizatoria del daño nos referiremos más adelante.

La LM no reconoce expresamente la acción recuperatoria. La posibilidad de que el perjudicado pueda reclamar del infractor el beneficio obtenido (art. 43. 2 a) LM) así como el precio de una licencia hipotética (art. 43.2 b) LM), no constituye propiamente el objeto de una acción de enriquecimiento, sino de un acción de resarcimiento¹³¹. En

¹³⁰ Subsidiariedad también con relación a otras acciones restitutorias específicas que pueda ejercitar el demandante. STS (Civil) 30 de abril de 2007 (RJ\2007\2396): A ello no se opone el principio de enriquecimiento sin causa, porque si bien se ha considerado que la razón última del artículo 453 CC es precisamente evitar el enriquecimiento, este principio solo puede aplicarse cuando no hay norma que directamente solucione la cuestión planteada, en virtud del sistema de jerarquía de las fuentes establecido en el artículo 1 CC, de modo que esta Sala ha venido declarando ya desde la sentencia de 12 abril de 1955, que es de aplicación subsidiaria; a tal efecto, la sentencia de 19 febrero de 1999 (RJ\1999\1055) recuerda que «la acción de enriquecimiento injusto debe entenderse subsidiaria, en el sentido de que cuando la Ley concede acciones específicas en un supuesto concreto, son tales acciones las que se deben ejercitar, y ni su fracaso ni falta de ejercicio legitiman la utilización de la acción de enriquecimiento injusto o sin causa»; (en este mismo sentido las recientes sentencias de 21 de octubre de 2005 (RJ\2005\8274); 30 de noviembre de 2005 (RJ\2006\82); 3 de enero 2006 (RJ\2006\258); y 8 de mayo de 2006 (RJ\2006\2341).

¹³¹ Con relación al art. 38 LM 1989 observa FERNANDEZ-NÓVOA, C., *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 67 que dicho artículo «alberga de manera encubierta una acción de enriquecimiento injustificado ejercitable en ciertos supuestos, la Ley de Marcas se limita a implantar inorgánicamente pautas propias de la acción de enriquecimiento injustificado en un *actio* de indemnización que solo puede entablarse si el infractor de la marca ha actuado de manera culposa o negligente».

cambio, la LCD reconoce expresamente en su art. 32.1.6ª «la acción de enriquecimiento injusto, que solo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico». Concluimos, por tanto, que dada la configuración jurisprudencial de la acción recuperatoria como subsidiaria, dicha acción no tiene cabida con fundamento en las infracciones contempladas en la LM, sino cuando la acción se funde en la LCD.

5.3. Acción de enriquecimiento y acción indemnizatoria

Con frecuencia, en los casos de invasión o de intromisión en un derecho absoluto ajeno se dan los presupuestos del Derecho de daños y también los presupuestos de una acción restitutoria por enriquecimiento¹³². El perjudicado deberá ejercitar la acción que proceda, según las circunstancias y a la vista de los requisitos o presupuestos de cada acción. La acción restitutoria y la indemnizatoria tienen ámbitos distintos. La primera, vincula la restitución del valor objetivo de la facultad

¹³² DÍEZ-PICAZO, L., y CÁMARA ÁLVAREZ, M. de la, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, op. cit., pág. 59, que pone como ejemplo el titular de una concesión minera que excava y extrae mineral de terrenos pertenecientes a un concesionario limítrofe con él; se utiliza indebidamente y sin autorización un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial. Son estos casos que pueden ser tratados en uno y en otro campo. El Derecho de Enriquecimiento funciona además aunque el daño en sentido estricto no se haya producido.

usurpada al hecho de la intromisión. La segunda, anuda la reparación de un daño a una conducta imputable al sujeto infractor, cuya conducta se encuentra en relación de causalidad con el daño. Sin embargo, sucede como ya hemos puesto de manifiesto, que la acción restitutoria no ha logrado abstraerse del elemento daño, en la medida en que requiere, según reiterada jurisprudencia, el empobrecimiento del titular de las facultades usurpadas, de modo que al enriquecimiento de este último le debe corresponder el empobrecimiento del primero. Ese empobrecimiento es, en definitiva, daño¹³³, pero que no se repara propiamente, sino que se reintegra al titular del derecho lesionado con el valor objetivo que tuvieran en el mercado las facultades usurpadas, sin que para ello sea necesario un elemento subjetivo de imputación de la conducta al infractor¹³⁴. De ello se desprende que el titular de un derecho de exclusión queda desprotegido en los casos de intromisión de tercero sin que exista daño.

¹³³ Subraya DÍEZ-PICAZO la relación entre enriquecimiento y daño diciendo que «por más vueltas que al tema se dé, en la hipótesis del enriquecimiento injusto hay un daño y una manera de leer ese daño. El hecho de colocar en primer lugar el «enriquecimiento» de uno no puede hacer olvidar que la máxima solo funciona cuando hay «empobrecimiento», «detrimento», «jactura». Y que la regla es siempre determinante de una pretensión dirigida a obtener un valor económico. *Ibíd.*, págs. 56 y 57.

¹³⁴ STS (Civil) 31 de marzo de 1992 (RJ\1992\2315): no requiere mala fe del enriquecido. Existencia de enriquecimiento sin causa: disfrute indebido de cosa cuyo derecho de utilización se resolvió en pleito anterior.

Esta relevancia del «empobrecimiento», daño, en definitiva, hace que la *condictio* comparta de alguna forma una función resarcitoria con la acción indemnizatoria por responsabilidad civil y plantea la cuestión de la compatibilidad del ejercicio de ambas acciones por el titular del interés lesionado. Para un sector de la doctrina no existe, en principio, una razón para afirmar la incompatibilidad de ambas acciones ni tampoco para defender con carácter general la subsidiariedad, toda vez que los presupuestos de cada una de ellas son distintos, como también lo son los fundamentos y respectivas funciones¹³⁵.

Partiendo del supuesto de que un ilícito cause un daño al titular de una posición jurídica protegida, en particular, al titular de un registro marcario, resultando a la vez un beneficio para el

¹³⁵ BASOZABAL ARRUE, X., *Enriquecimiento injustificado...*, op. cit., pág. 104 y sigs. Este autor expone el siguiente ejemplo, «Si A toma el coche de B sin el consentimiento de este, B cuenta con varias acciones que defienden cumulativamente las diversas facetas de su posición jurídica: la reivindicatoria para recuperar la posesión; la acción indemnizatoria para el resarcimiento del daño emergente ... así como del lucro cesante; y la acción de enriquecimiento para la restitución del valor de goce del objeto usurpado». Como señala el referido autor, reclamar la restitución del valor del uso del coche junto a la indemnización de los desperfectos causados no plantea ningún problema de compatibilidad. «Por el contrario, uno se plantea si la indemnización del daño/gasto sustitutorio (por ejemplo, el alquiler de otro coche para suplir la ausencia del usurpado) es compatible con aquel». Ante la posible invocación por el usurpador de un enriquecimiento por el propietario del coche, la respuesta debe ser en el sentido de que «la obligación de restituir el enriquecimiento derivado de intromisión surge por el hecho de privar a un sujeto concreto de una facultad que le ha sido reservada, con independencia de que la privación resulte “efectiva” ».

autor de la conducta, la pregunta es si el perjudicado puede ejercitar tanto la acción indemnizatoria de los daños y perjuicios como una acción de enriquecimiento, (y en caso, afirmativo, cabe plantearse la cuestión relativa a si estas acciones podría acumularlas el perjudicado o si únicamente tendría una alternativa). A nuestro juicio debe excluirse la acción restitutoria por causa del ilícito, basándose en la distinta naturaleza y ámbito de las acciones indemnizatorias y restitutorias¹³⁶. No obstante podría el perjudicado ejercitar una acción de enriquecimiento si concurren los requisitos o presupuestos necesarios para ello, pero hecha abstracción de la ilicitud del hecho¹³⁷. Puede haber, por tanto, una concurrencia alternativa de acciones, caso de que concurren los respectivos presupuestos. Proyectando este planteamiento sobre la relación de acciones que establece el artículo 32.1 LCD, resulta que no es posible la acumulación de la acción resarcitoria (5ª) y la acción de enriquecimiento (6ª),

¹³⁶ BARROS BOURIE, E., GARCÍA RUBIO, M. P., y MORALES MORENO, A., *Derecho de daños*, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, pág. 62.

¹³⁷ *Ibíd.*, pág. 63, nota 61: cita la sentencia en el asunto Vincent vs Lake Erie (124 NW 221 – Minn. SC 1910 (citada por Weinrib), sobre los siguientes hechos: durante una tormenta el barco de la demandada buscó refugio en el muelle de la demandante, con el resultado de que el barco fue salvado, pero el muelle sufrió daños. La demandada no cometió ilícito alguno, por lo que no podía ejercitarse contra ella una acción de responsabilidad extracontractual. Pero obtuvo un beneficio por intromisión en la propiedad ajena que, como tal, no requiere de juicio de reproche acerca de la conducta: La condición para que proceda restitución es la intromisión inocente; «pero el beneficio no está dado por el valor del barco, sino se estimó que lo estaba por los perjuicios sufridos por la demandante, lo que muestra que no necesariamente existe una identidad entre ilícito y daño, y entre enriquecimiento y beneficio».

sino que el perjudicado podrá ejercitar una u otra según las circunstancias que concurren o bien le convenga. En consecuencia, la conducta desleal consistente en el empleo de signos distintivos ajenos (artículo 12 LCD) legitima al titular del signo distintivo para ejercitar de forma alternativa y no acumulada, las acciones antes mencionadas: como titular de una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva, podrá ejercitar la acción de enriquecimiento o bien, a su elección la acción indemnizatoria de daños y perjuicios si ha concurrido dolo o culpa (que es lo más frecuente), pero no podrá ejercitar las dos, porque la acción indemnizatoria resarce el daño íntegro¹³⁸.

Diferente del supuesto al que terminamos de referirnos es aquel en que una misma conducta queda comprendida en el ámbito de aplicación de la LCD y también de la LM. Esta última, como las demás leyes de propiedad industrial e intelectual, en las respectivas modalidades de propiedad, dispensa al titular de la marca una protección que se manifiesta, esencialmente, con la facultad de excluir a los terceros no autorizados del uso de la marca para distinguir productos o servicios para los cuales aquella se encuentra registrada. La competencia desleal, en cambio, tiene como finalidad primordial

proteger a los consumidores y la institución del mercado, reprimiendo en particular los actos de confusión, imitación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena¹³⁹. En este sentido, «la imitación de un signo ajeno, además de significar lesión del derecho subjetivo del titular, puede perturbar el correcto funcionamiento del mercado, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del producto o servicio designado y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlos; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por un competidor»¹⁴⁰. Pero aun cuando es cierto que la acción de competencia desleal tiene como presupuesto la referida trascendencia de la conducta del infractor en el mercado, no se puede ignorar que las normas de la LCD complementan la protección del titular de los derechos de propiedad industrial o intelectual¹⁴¹. En este

¹³⁹ MASSAGUER FUENTES, J., «La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal», en AAVV, *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial. Jornada de Barcelona*, (coord. MORRAL SOLDEVILA, R.), Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2011, pág. 164. CURTO POLO, M., «1814. SENTENCIA DE 17 DE MAYO DE 2004: Acumulación de protecciones otorgadas por la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal. Inexistencia de infracción de una marca. Uso del signo distintivo sin fines distintivos. Inexistencia de actuación desleal susceptible de provocar la confusión o el aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Inexistencia de imitación desleal», *CCJC*, nº 68, 2005, pág. 590.

¹⁴⁰ STS (Civil) 28 de octubre de 2014 (RJ\2014\6749).

¹⁴¹ Es más, aun cuando sea en último lugar, los intereses de los competidores también son considerados por la LCD. Dice la Exposición Motivos que «la institución de la competencia pasa a ser así el objeto directo de protección... La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no solo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del

sentido, se ha subrayado que la LCD «complementa la protección» que resulta de la LM para los signos y los productos o servicios distinguidos con los mismos, en los supuestos en que la conducta de un tercero que utiliza el signo sin autorización de su titular presente «un efecto anticoncurrencial propio y distinto» que la LM no han valorado al regular la protección del signo¹⁴².

Cuando un mismo hecho puede ser considerado al mismo tiempo infracción marcaria y acto de competencia desleal, el titular de la marca podrá ejercitar, según las circunstancias que concurran, la acción indemnizatoria de la LCD; la acción de enriquecimiento de la LCD; o bien la acción indemnizatoria de la LM. No es lógico pensar que el perjudicado opte por ejercitar la acción indemnizatoria prevista en la LCD (artículo 32.1. 5ª), puesto que carece de un contenido normativo mínimo¹⁴³ y el plazo de prescripción es menor que el previsto en

consumo» o de las acciones derivadas de la competencia desleal a los consumidores (individual y colectivamente considerados).

¹⁴² MASSAGUER FUENTES, J., «La protección de los signos distintivos...», en *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial*, op. cit., pág. 166, quien se refiere a la relación entre ambos conjuntos normativos como de «complementariedad relativa».

¹⁴³ La STS (Civil) 28 de septiembre de 2007 (RJ\2007\8620) reitera la necesidad del empobrecimiento del perjudicado: «En sede indemnizatoria, la Sentencia del Juzgado razona en el fundamento de derecho quinto que ni en la demanda, ni con la documentación aportada, ni en la fase de prueba se acredita en qué han consistido los posibles daños y perjuicios que le han podido causar los actos de competencia desleal, por lo que desestima la pretensión actora. A ello debe añadirse que igual déficit, incluso

la LM para la acción equivalente, pero no hay por qué excluirla. Mayor interés reviste la alternancia entre la acción indemnizatoria (artículo 41.1. b) LM) y la acción de enriquecimiento (artículo 32.1.6ª LCD). Una vez descartada la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento respecto de la acción indemnizatoria prevista en el propio art. 32.1 LCD¹⁴⁴, nada impide en abstracto que el titular del registro marcario pueda ejercitar la acción indemnizatoria de la LM o bien la acción de enriquecimiento de la LCD, si bien el supuesto de hecho debe quedar dentro del ámbito de ambas leyes¹⁴⁵. En este último supuesto, cuando pueda ser íntegramente subsumido

argumentativo, se observa respecto de la compensación por enriquecimiento injusto. La propia existencia de tales perspectivas —de quebranto económico para la actora y de enriquecimiento para los demandados— y la de las bases reguladoras de la cuantificación, constituye una carga procesal de la parte que reclama la indemnización y/o compensación».

¹⁴⁴ DÍAZ VALES, F., «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», en *Derecho de la I+D+I. Investigación, desarrollo e innovación*, (coord. LUCAS DURÁN, M. J.), Bosch, Barcelona, 2010, pág. 370. A diferencia de lo que es la regla general en materia de enriquecimientos, es decir, la subsidiariedad, lo que parece confirmado por el hecho de que en el artículo 65 LCCH contiene un pronunciamiento claro a favor de la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento en materia cambiaria.

¹⁴⁵ BERCOVITZ, A., y BERCOVITZ, R., «La interpretación y alcance aplicativo de los artículos 69 y 70 de la Ley de patentes de 1986», *RDM*, núm. 293, julio-septiembre 2014, pág. 103. Con relación al artículo 62.2. LP 1986, los autores articulan en la acción indemnizatoria de daños y perjuicios una pretensión genuinamente indemnizatoria o reparadora del daño y una genuinamente restitutoria —letras a) y b) respectivamente—, pero en todo caso se trata de una acción indemnizatoria, nada impide que el titular del derecho usurpado pueda ejercitar una acción de enriquecimiento por intromisión si concurren los requisitos para ello. Si la LCD no configura tales acciones como excluyentes no existe razón para afirmar lo contrario en la LP y en la LM.

dentro del ámbito de la LM, el perjudicado deberá ejercitar la acción prevista en la LM y no el sistema de acciones en la LCD.

6. RESARCIMIENTO DEL DAÑO DERIVADO DEL DELITO

El art. 1092 CC¹⁴⁶ dice que «las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal». El art. 1093 CC dispone que las obligaciones «que deriven de actos u omisiones en que «intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, quedarán sometidas a las disposiciones del capítulo II del título XVI de este libro». En uno y otro caso, las obligaciones pueden consistir en un dar, hacer o no hacer alguna cosa (art. 1088 CC).

La primera cuestión que plantean las normas contenidas en los arts. 1092 y 1093 CC es si estamos ante una sola acción, la cual puede ejercitarse ante la jurisdicción penal si el daño tiene por causa un hecho constitutivo de delito o ante la jurisdicción civil si el hecho generador del daño no es delictivo¹⁴⁷, o bien, si se trata de dos acciones, una *ex delicto* y

¹⁴⁶ Real Decreto de 24 de julio 1889 por el que se publica el Código Civil. BOE-A-1889-4763.

¹⁴⁷ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2016, 2.^a ed., pág. 73. El autor puntualiza que cuando se

la otra de simple o pura responsabilidad civil. La anticipación de la codificación penal respecto de la codificación civil explica la presencia (ya desde el primer Código penal de 1822) de una regulación de la responsabilidad civil dentro de dicho Código penal, produciéndose la doble regulación cuando se promulga el Código civil en 1889. Sin embargo, no explica suficientemente la permanencia de esta doble regulación en nuestros días. Una autorizada posición doctrinal considera que la responsabilidad civil pura y responsabilidad civil derivada del delito son exactamente lo mismo. No existe propiamente eso que se da en llamar «responsabilidad civil derivada del delito»¹⁴⁸. El carácter unitario de la acción tiene como consecuencia que el juez dictará sentencia aplicando las normas del Código penal y de la legislación civil que considere pertinentes sin incurrir en incongruencia¹⁴⁹.

postula que las normas sobre la responsabilidad deben ser únicas, no se plantea una cuestión de competencia jurisdiccional, sino de orden material.

¹⁴⁸ *Ibíd.*, pág. 70.

¹⁴⁹ YZQUIERDO TOSLADA, M., «La responsabilidad en el proceso penal», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. I, págs. 1070-1071: lo cierto es que lo que el Código Civil «ha establecido como dos fuentes autónomas de obligación, no son en realidad más que una sola. Responsabilidad civil pura y responsabilidad civil derivada del delito son exactamente lo mismo. No existe propiamente eso que se da en llamar “responsabilidad civil derivada del delito”: la responsabilidad civil deriva solo del daño, y el hecho de que la acción que lo generó sea además constitutiva de infracción penal en nada modifica la naturaleza de la obligación».

Pero, a pesar de la solidez de los argumentos en favor de la existencia de una única acción de resarcimiento con concurso de leyes, la jurisprudencia se inclina por la existencia de dos acciones resarcitorias diferentes, de tal modo que los hechos constitutivos de delito dan lugar a la acción de responsabilidad *ex delicto*, en tanto que los hechos culpables o negligentes (ilícito civil) dan lugar a la acción de responsabilidad civil regulada en el Código civil y leyes especiales¹⁵⁰. La citada tesis entiende que existe un concurso de acciones propio, lo cual supone aceptar que existe diversidad de regímenes jurídicos para las respectivas acciones que impiden incluso hablar de concurso de normas¹⁵¹. A la vista de la jurisprudencia y de los arts. 1092 y

¹⁵⁰ Es notable la diferencia en el régimen de la responsabilidad del empresario por los actos de sus empleados, pues mientras en la responsabilidad civil del art. 1902 CC la sentencia condena directamente al empresario en los términos previstos en el art. 1903.4 CC, en la acción de responsabilidad *ex delicto* el empresario únicamente puede ser condenado de forma subsidiaria (art. 120.4 CP). Del mismo modo, a la vista de la jurisprudencia que afirma la existencia de dos acciones, también existen importantes diferencias en la prescripción. Únicamente la acción indemnizatoria del código civil estaría sometida al plazo de prescripción de un año, previsto en el artículo 1968.2 CC, en tanto que no sería de aplicación el referido plazo cuando se trate de la acción de responsabilidad *ex delicto*, siendo el plazo el de cinco años del art. 1964 CC. SSTS (Civil) 15 de noviembre de 1986 (RJ\1986\6435) y 18 de mayo de 1996 (RJ\1996\3791), entre otras muchas. Solución que no se aplica a los casos en que concluye el proceso penal sin sentencia condenatoria, bien por fallecimiento del imputado, amnistía, etc.

¹⁵¹ YZQUIERDO TOSLADA, M., «La responsabilidad en el proceso penal», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 1115: Es decir, el *Iura novit curia* no autoriza a salvar el problema de dos regulaciones distintas y hasta opuestas allí donde —eso sí, incomprensiblemente— los Códigos han querido que sean distintas y hasta opuestas: ¿cómo puede hablarse de concurso de normas si una de ellas proclama la responsabilidad directa del empresario y la otra la responsabilidad subsidiaria? Y donde las soluciones

1093 CC, el concurso de acciones es la figura que «mejor encaja a la hora de determinar la relación existente entre *la actio ex delicto* y la acción de responsabilidad civil extracontractual pura; y ello por razón de que ambas acciones permiten obtener el mismo fin a partir de los mismos hechos, pero con un fundamento jurídico distinto»¹⁵². De ello se desprende que ejercitada una acción no cabe el ejercicio de la otra; que la acción ejercitada no puede cambiarse durante el proceso ni el juez puede fundar la sentencia en otra distinta a la invocada por el perjudicado; y que el proceso en que se ejercite una acción civil deberá quedar suspendido si se inicia un proceso penal, debiendo esperar a que finalice el proceso penal para continuar el proceso civil, sin que el perjudicado pueda cambiar la acción. Por último, si en el proceso penal el perjudicado se ha reservado el ejercicio de la acción civil, si la sentencia es absolutoria, únicamente podrá ejercitarse la acción de responsabilidad civil ex art. 1902 CC y si la sentencia es condenatoria la acción que podrá ejercitarse ante los Tribunales es la acción *ex delicto*¹⁵³.

Según la doctrina jurisprudencial, el perjudicado debe concretar que acción ejercita, sin que pueda acumularlas ni

coincidan, no es que el juez pueda escoger libremente los argumentos, sino que aplicando *la única norma aplicable* llega a la misma solución.

¹⁵² NADAL GÓMEZ, I., *El ejercicio de acciones civiles en el proceso penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 57; YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., pág. 89.

¹⁵³ NADAL GÓMEZ, I., *El ejercicio de acciones civiles en el proceso penal*, op. cit., pág. 62.

cambiar la acción a lo largo del proceso¹⁵⁴; que existe cosa juzgada cuando se ha ejercitado la acción indemnizatoria en el proceso penal, lo cual impide el ejercicio de una acción posterior fundada en el art. 1902 CC¹⁵⁵ al igual que la acción que procede ejercitar cuando el perjudicado se ha reservado la acción indemnizatoria y ha habido condena penal, es la acción *ex delicto*¹⁵⁶. La acción *ex delicto* presupone condena penal, por lo que no podrá deducirse una pretensión indemnizatoria en el proceso penal frente a las personas que resultaran absueltas, por inexistencia de delito del cual resulte el daño¹⁵⁷. Por último, la responsabilidad del empresario por los actos delictivos de los dependientes es subsidiaria por aplicación del art. 120.3 CP no siendo de aplicación lo previsto en el art. 1903 CC¹⁵⁸.

Pero, a partir de este, punto conviene plantear dos cuestiones: la primera es si la acción de responsabilidad *ex delicto* únicamente permite obtener un resarcimiento del daño conforme a las normas del Código penal o si el régimen de esa

¹⁵⁴ STS (Civil) 28 de marzo de 1996 (RJ\1996\2198).

¹⁵⁵ STS (Civil) 21 de enero de 2000 (RJ\2000\224).

¹⁵⁶ STS (Civil) 28 de marzo de 1996 (RJ\1996\2198).

¹⁵⁷ SAP Huelva de 27 de septiembre de 2007 (ARP\2008\28): si no hay condena no cabe la acción de responsabilidad *ex delicto*. Toda persona responsable criminalmente de un delito, lo es también de la obligación de reparación civil derivada del mismo, conforme a los arts. 116 y sigs. del Código Penal. En este apartado debemos acotar que, en primer lugar, solo procede realizar un pronunciamiento de esta índole en relación con la empresa Tommy Hilfiger Licensing Inc., por ser esta la única respecto de la que se ha demostrado la efectiva comisión del delito.

¹⁵⁸ SAP Las Palmas 16 de junio de 2014 (ARP\2014\1053),

responsabilidad debe integrarse con las normas específicas de reparación del daño y, en particular del daño a los bienes inmateriales. La segunda cuestión será la relativa a si pueden acumularse en el proceso penal otras acciones no indemnizatorias en el marco de la acción de responsabilidad civil *ex delicto*.

6.1.La aplicación de las normas civiles de responsabilidad civil a la acción penal

Analizado de modo particular la doctrina de las sentencias de las Audiencias Provinciales en delitos por infracción de marcas, puede observarse en primer lugar, que si bien no hay duda que se trata de una acción civil, algunas sentencias consideran que deben aplicarse las normas de la LM en materia de cuantificación del daño¹⁵⁹, en tanto que otras sentencias entienden que deben aplicarse criterios autónomos

¹⁵⁹ SAP (Penal) de Granada 28 de diciembre de 2011 (ARP\2012\184). Se trata de la acción *ex delicto*, pero de naturaleza civil, cuyas normas son aquellas que resulten aplicables: «hemos de partir de una premisa previa, cual es que la acción civil *ex delicto* no pierde su naturaleza civil por el hecho de ser ejercitada en un proceso penal (arts. 100,108, 111,112 y 117 LECrim), de ahí que sean aplicables los criterios civiles en esta materia para determinar el *quantum indemnizatorium* (arts. 66 y sigs. Ley Patentes y 38 Marcas)». En igual sentido, SAP (Penal) Madrid 15 diciembre 2009 (ARP\2010\369); SAP (Penal) Barcelona 16 de febrero de 2006 (JUR\2006\216890); SAP (Penal) Cádiz 29 de septiembre de 2008 (ARP\2009\500); SAP (Penal) Las Palmas 24 de octubre de 2014 (ARP\2014\662); SAP (Penal) Córdoba 16 de junio de 2004 (ARP\2004\308).

que tomen consideración factores distintos a los contemplados por la LM¹⁶⁰.

Por otro lado, el delito contra los derechos de propiedad industrial es de actividad por lo que el hecho de recaer condena no implica que deba repararse daño alguno si este no resulta plenamente acreditado. Por ejemplo, cuando la mercancía ha sido incautada antes de ser comercializada, no hay responsabilidad civil, sin perjuicio que pudiera ejercitarse otra que pudiera corresponder en el orden jurisdiccional civil¹⁶¹.

¹⁶⁰ SAP (Penal) Las Palmas 16 de junio de 2014 (ARP\2014\1053) parece optar por un criterio autónomo de cuantificación del daño: estando en un pronunciamiento en sede penal, los criterios para la determinación del *quantum* indemnizatorio vienen dados por la necesidad y existencia de prueba plena, válida y suficiente, de cara a evitar situaciones de enriquecimiento injusto. También parece seguir esta línea la SAP (Penal) Sevilla 15 de septiembre de 2014 (ARP\2015\192): la indemnización, el autónomo de las responsabilidades civiles se rige por un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado. Atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, daño emergente y lucro cesante, no puede, por regla general, ser sometida a la censura de la casación, por ser una cuestión totalmente autónoma y de discrecional facultad del órgano sentenciado.

¹⁶¹ SAP Barcelona 5 noviembre de 2009 (ARP\2010\173), «Los géneros imitados y falsos importados fueron intervenidos antes de ser introducidos en el comercio al que estaban dirigidos de forma inequívoca, sin llegar a producirse su venta fuera del círculo de los responsables del delito, por lo que no se ha producido ningún perjuicio efectivo para los titulares de los derechos de exclusividad de la marca infringidos, pues de la sola falsificación, si esta no llega a ser introducida en el mercado minorista al que está dirigida, no se enlaza ningún tipo de perjuicio que haya de resultar reparado en esta sede jurisdiccional, pues el artículo 109 del Código Penal únicamente contempla como resarcible en este ámbito los perjuicios causados por el hecho delictivo (responsabilidad civil *ex delicto*). Sigue esta línea la SAP Islas Baleares 21 de septiembre de 2010 (ARP\2011\50).

Con relación a la prueba de la existencia del daño para el titular del derecho marcario, se observa en algún supuesto dudas sobre la aplicación de la presunción de que la infracción, por sí misma, produce un daño, lo cual no debía ponerse en cuestión en el proceso penal, puesto que se trata de una acción civil¹⁶².

6.2 Acciones civiles que pueden ejercitarse en el proceso penal

La acción *ex delicto* no es exclusivamente una acción de responsabilidad civil, sino que es una acción de ejercicio del derecho del perjudicado a exigir del infractor el cumplimiento de una obligación que resulta de la comisión de un delito (1092 CC), cuya acción podrá ejercitarse en el proceso penal. La pretensión que puede deducirse y, en su consecuencia, la condena que podría imponer el Tribunal, puede consistir en dar, hacer o no hacer (art. 1088 CC). Por tanto, parece lógico preguntarse qué acciones pueden ejercitarse *ex delicto*. El art.

¹⁶² La SAP Las Palmas 16 de junio de 2014 (ARP \2014\1053) tiene por acreditado el perjuicio a la marca cuando se ha constatado «la real incorporación de la mercancía al tráfico». Sin embargo, la SAP Granada 28 de diciembre de 2011 (ARP\2012\184), en la buena dirección acepta la doctrina *res ipsa loquitur*: hay casos en que la violación de un derecho como es el de la marca produce *per se* un daño emergente, por lo que la referida necesidad de prueba se satisface con la propia demostración de acto antijurídico, al ser la producción de daños y perjuicios consustancial al hecho infractor (SSTS 23-2-98), (RJ\1998\1164), 17-11-99, 10-10-2002 (RJ\2002\8747), 7-12-2001 (RJ\2001\9936), 1-4-2002 (RJ\2002\3324). Por ello se ha dicho que hay ocasiones en que los hechos hablan por sí mismos (*res ipsa loquitur*) y no se hace preciso probar la realidad del daño producido.

109 CP dispone que la «ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados» y, conforme al art. 110 CP la responsabilidad comprende: 1.º La restitución; 2.º La reparación del daño; y 3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales. La LECrim¹⁶³, por su parte, parece dar sustantividad propia a la acción recuperatoria respecto de la acción indemnizatoria, en vez de considerar la primera como un elemento normativo de la cuantificación del daño. La restitución y el resarcimiento del daño puede solicitarse en el proceso penal de forma alternativa (concurriendo los respectivos presupuestos) a tenor de lo previsto en el art. 100 LECrim, según el cual «de todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible». Es más, estas acciones se ejercitan en el proceso penal, incluso por el Ministerio Fiscal aunque el perjudicado no hubiera deducido una pretensión reparatoria, salvo que se hubiera reservado este último expresamente la acción para ejercitarla en un proceso civil (art. 112 LECrim).

Pero es dudosa la posibilidad de acumular otras acciones civiles distintas, a pesar de que nazcan del delito, lo cual tiene

¹⁶³ Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, BOE-A-1882-6036.

considerable importancia si se tiene en cuenta que la jurisprudencia no permite que la jurisdicción civil conozca de acciones que podían haberse ejercitado en el proceso penal¹⁶⁴. Las sentencias de las Audiencias Provinciales, generalmente, aceptan el ejercicio de las acciones previstas en la LM, bien para aplicar su contenido normativo a la acción indemnizatoria *ex delicto*, bien para permitir el ejercicio de otras distintas, aunque con un encaje procesal poco definido. El Código penal regula en el Título V del Libro I «la responsabilidad civil derivada de los delitos y, en el Título VI las «consecuencias accesorias» de los delitos. Estas últimas, entre las que se encuentran «el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada» por delitos contra la propiedad intelectual o industrial (art. 127 bis CP), entre otros, poco tienen que ver con las acciones que la LM atribuye al titular del registro en su art. 41.1 c) d) y e). La naturaleza de las llamadas consecuencias accesorias es la de una sanción penal. El decomiso es cosa distinta de la responsabilidad civil *ex delicto*, pues ésta constituye una cuestión de naturaleza esencialmente civil, con independencia de que sea examinada en el proceso penal, y nada impide que, por ello, su conocimiento sea reservado, en su caso, a la jurisdicción civil. El comiso, por el contrario, guarda una

¹⁶⁴ SSTS (Civil) 9 de diciembre de 1998 (RJ\1998\9159) según la cual no es lícito a la jurisdicción civil suplir omisiones padecidas en otros procedimientos de distinto orden jurisdiccional; y 11 de septiembre de 2006 (RJ\2006\8542).

directa relación con las penas y con el Derecho sancionador, en todo caso, con la lógica exigencia de su carácter personalista y el obligado cauce procesal penal para su imposición¹⁶⁵.

A la vista de lo expuesto consideramos que las pretensiones que conforme a la LM puede deducir el titular de la marca frente al infractor, pueden también deducirse en el proceso penal si la infracción es constitutiva de delito¹⁶⁶. La satisfacción del interés del perjudicado deberá ser preferida a los decomisos, los cuales se configuran como «consecuencias accesorias» de los delitos (arts. 127 y sigs. CP)¹⁶⁷.

En este sentido, el destino de los bienes incautados deberá ser el previsto en el artículo 41.1 d) LM: la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos

¹⁶⁵ STS (Penal) 27 de enero de 2009 (RJ\2010\661).

¹⁶⁶ SAP (Penal) Barcelona 16 de febrero de 2006 (JUR\2006\216890): en ese proceso penal se dedujeron las siguientes pretensiones: condena a pagar indemnización por daños y perjuicios; condena a retirar a su costa del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca; destrucción a costa del condenado de los productos ilícitamente identificados con la marca; y publicación a su costa de la sentencia. SAP (Penal) de Las Palmas 16 de junio de 2014 (ARP\2014\1053): la destrucción de la mercancía pretendida por el perjudicado debe discutirse en sede de responsabilidad civil.

¹⁶⁷ No queda excluido el decomiso, sino subordinado al interés del perjudicado, por lo que, si no se ejercita la acción, el Tribunal acordará el decomiso. SAP (Penal) Islas Baleares 21 de septiembre de 2010 (ARP\2011\50); SAP (Penal) Madrid 15 diciembre 2009 (ARP\2010\369); SAP (Penal) Huelva 27 de septiembre de 2007 (ARP\2008\28).

ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

CAPÍTULO SEGUNDO.- PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA

1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo nos proponemos el análisis de los presupuestos de la acción de responsabilidad civil cuando tiene su origen en la infracción de los derechos de una marca y al amparo de la protección que dispensa la Ley de marcas. Con carácter preliminar, sin embargo, hacemos una exposición genérica del sistema español, seguida de una exposición del complejo sistema estadounidense de protección de la marca mediante la reclamación de una indemnización, que permite constatar las diferencias y afinidades entre ambos sistemas.

1.1 El sistema español de responsabilidad civil por infracción marcaria

Conforme al art. 40 LM el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere

posible¹⁶⁸. Uno de los medios de protección de la propiedad intelectual e industrial es el sistema de responsabilidades, criminal y civil del infractor¹⁶⁹. La primera deriva de la comisión de los delitos tipificados en los arts. 273 y sigs. CP y tiene como eje central la conducta del sujeto¹⁷⁰. La segunda en la LM y en la LCD y se centra en el daño. Además, la responsabilidad civil dirige su atención al perjudicado, a

¹⁶⁸ La misma norma se encontraba ya en el artículo 35 de la derogada Ley de marcas de 10 de noviembre de 1988, la cual disponía que «el titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia».

¹⁶⁹ La doctrina jurisprudencial en torno a la cuestión de la relación entre una sentencia penal y el subsiguiente proceso civil (alcance de la cosa juzgada penal) es sintetizada en la SAP Alicante 6 de marzo de 2014 (AC\2014\681) en los siguientes términos: la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho del que la responsabilidad hubiere podido nacer [SSTS (Civil), entre otras, 4 de noviembre de 1996 (RJ\1996\7910), 23 de marzo de 1998 (RJ\1998\1492) y 24 de octubre de 1998 (RJ\1998\8235); 16 de octubre de 2000 (RJ\2000\8045); 15 de septiembre de 2003]; o cuando se declare probado que una persona no fue autor del hecho [SSTS (Civil) 28 noviembre 1992 (RJ\1992\9448) y 12 abril de 2000 (RJ\2000\2564) y 16 octubre 2000 (RJ\2000\8045), y 30 de marzo de 2005 (RJ\2005\2618)]. El art. 116, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 1882, 16) dispone que «la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer», y en su aplicación dice el Tribunal Supremo que «... la sentencia penal absolutoria es vinculante para el orden jurisdiccional civil —con el efecto prejudicial o positivo de cosa juzgada— cuando declara la inexistencia del hecho».

¹⁷⁰ A pesar de tratarse de dos ámbitos bien diferenciados, no cabe ignorar la relevancia penal de la responsabilidad civil en la responsabilidad criminal. A estos efectos, NAVARRO MENDIZÁBAL, I., y VEIGA COPO, A., *Derecho de daños*, Civitas, Madrid, 2013, pág. 41, ponen de relieve la relevancia de la reparación del daño en el ámbito penal. Así, el art. 25 CP considera circunstancia atenuante haber reparado el culpable el daño causado; el art. 90 CP no autoriza la suspensión de la pena si no hubieren satisfecho la responsabilidad civil.

diferencia de la responsabilidad criminal que pone en primer plano la conducta del actor, quedando en un segundo plano la víctima. Igualmente, la responsabilidad penal requiere una conducta antijurídica por suponer un ataque a los valores máspreciados por la sociedad en un momento dado, a diferencia de la responsabilidad civil que parte de un principio general más difuso, según el cual quien causa daño a otro debe responder de los daños y perjuicios causados (art. 1902 CC). Por último, la culpa es un elemento del delito, en tanto que, en la responsabilidad civil, es uno de los elementos de imputación de la responsabilidad, que coexiste junto a la responsabilidad objetiva. Ejemplo de estas diferencias entre el ámbito de responsabilidad civil y el criminal es que en el Derecho penal basta, como regla general, que haya una voluntad delictiva, no siendo necesario que concluya la ejecución (delitos en grado de tentativa). Sin embargo, por muy grave que pudiera ser la conducta penal, no se derivará de ella responsabilidad civil sin que exista un perjuicio resarcible.¹⁷¹ Lo mismo sucede con los delitos contra la propiedad industrial, que la jurisprudencia califica como de actividad, sin que necesariamente de ellos resulte un daño indemnizable¹⁷². Pero si existe daño, este debe ser resarcido conforme a lo previsto en el art. 1092 CC, 109 CP

¹⁷¹ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., pág. 175.

¹⁷² SSAP (Penal) Barcelona 11 de febrero (ARP\2000\86); 15 de mayo (ARP\2000\1917); 13 de junio de 2000 (RP\2000\1428).

y 108 LECrim, según el cual «la acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente su derecho de restitución, reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables».

La responsabilidad civil que no deriva de conductas que se reputan delictivas, puede ejercitarla quien siendo titular de la marca ha sufrido un daño, es decir, ha sido perjudicado. Así se desprende del art. art, 41,1 b) LM que atribuye la legitimación activa para el ejercicio de la acción y del art. 42 LM que configura la legitimación pasiva en torno al daño causado, lo cual significa que el titular de la marca no solo debe legitimarse como tal, sino además como «perjudicado». El estudio de la responsabilidad civil por infracción del Derecho de marcas, de forma autónoma o separada respecto de la responsabilidad civil de la infracción de otras modalidades de propiedad intelectual en sentido amplio, se justifica por la propia especialidad del derecho infringido y también por respeto a lo que el ordenamiento jurídico ha querido mantener separado¹⁷³. Es

¹⁷³ A diferencia de las normas procesales que tienen una cierta permeabilidad, en la medida en que la LM se remite a la LP, no sucede así con las acciones y la cuantificación de los daños. Cada una de las leyes que regulan las diferentes modalidades de propiedad intelectual establece su propio sistema de responsabilidades y de cálculo del daño. En muchos aspectos coincidentes, pero no unificadas.

innegable que las distintas modalidades de propiedad intelectual comparten principios, pero las normas que regulan las respectivas modalidades pueden diferir o incluso, siendo coincidentes, dar lugar a interpretaciones distintas en función de la razón o causa por la que la ley protege los respectivos derechos¹⁷⁴.

Del art. 42 LM se desprende que los presupuestos para el ejercicio de la acción indemnizatoria son: a) una conducta infractora («quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos ...» y «todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada...»); b) un daño pues la obligación del infractor es responder de ese daño («responder de los daños y perjuicios»), y c) una relación de causalidad entre el daño y la conducta, pues la responsabilidad se ciñe a «responder de los daños y perjuicios causados». A más de estos tres presupuestos, deberá concurrir un elemento de imputación.

¹⁷⁴ El titular de una patente tiene el derecho exclusivo para hacer, utilizar, vender, ofrecer vender e importar la invención patentada, en tanto que el titular de una marca, más que un derecho exclusivo, lo que la ley le otorga es una protección contra el uso de un signo que cree un riesgo de confusión con la marca o que, bajo ciertas circunstancias, produzca su dilución. Vid. NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 497.

1.2. Sistema de responsabilidad civil por infracción marcaría en Estados Unidos

En el Derecho estadounidense la reclamación de los daños y perjuicios está gobernada por la *equity*. Lo mismo sucede con los mandamientos u órdenes judiciales (*injunctions*) mediante los cuales el juez ordena lo que considera apropiado para evitar que se produzca o se continúe produciendo una infracción de un derecho marcarío¹⁷⁵. En el caso de los daños y perjuicios la sujeción a los principios de la *equity* tiene como consecuencia que el juez es quien determina discrecionalmente cual es la suma apropiada que el infractor debe satisfacer al demandante¹⁷⁶, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en otras áreas del Derecho, como en la contractual, en las que el responsable del incumplimiento de una obligación debe

¹⁷⁵ Ley Lanham, § 34 (15 U.S.C. § 1116). (a) Los diversos juzgados con competencia para las acciones civiles resultante bajo este capítulo tendrán el poder de conceder mandamientos judiciales, de acuerdo con el principio de *equity* y en los términos que el tribunal considere razonable para prevenir la violación de cualquier derecho del titular de una marca registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas o prevenir una violación bajo las apartados (a), (c) o (d) de la sección 1125 de este título.

¹⁷⁶ Ley Lanham, § 35 (15 U.S.C. § 1117). Recuperación de beneficios, daños y gastos (a) Cuando hay una violación de cualquier derecho del registrante de una marca de la Oficina de Marcas Patentes, una violación bajo la sección 1125 (a) o (d) de este título o una violación intencionada bajo la sección 1125 (c) de este título, que haya surgido en cualquier acción civil que surja bajo esta Ley, el demandante tendrá derecho, sujeto a lo dispuesto de las secciones 1111 y 1114 y sujeto a los principios de *equity* para recuperar: 1) las ganancias del acusado, 2) los daños sufridos por el demandante, 3) los costes de la acción. El tribunal evaluará tales beneficios y daños y los evaluará bajo su dirección.

indemnizar todo el daño causado. Por ello puede afirmarse que el titular de la marca no tiene derecho a que se le resarza íntegramente del daño, sino a recibir del infractor la suma que el juez considere justa, la cual se considera una compensación y no una penalidad¹⁷⁷.

El examen de los presupuestos para deducir una pretensión indemnizatoria contra el infractor excede del objeto de este trabajo, toda vez que conectan con el sistema del *tort* peculiar de las jurisdicciones del *common law*. Nos limitamos por tanto a exponer la relevancia de la intencionalidad en la estimación de la acción indemnizatoria y en la valoración del daño, la certeza del daño, los conceptos por los que puede ser resarcido el demandante, así como la relación de causalidad que debe existir entre el daño y la conducta infractora.

1.2.1 La intencionalidad

La Ley Lanham no requiere la «intencionalidad» del infractor como presupuesto para el ejercicio de una acción de infracción de los derechos marcarios y obtener del juez una orden o mandamiento (*injunction*) dirigido al infractor para que haga o deje de hacer algo que supone la infracción del derecho

¹⁷⁷ NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., págs. 279-280.

del demandante. La única referencia que hace la Ley Lanham a la intencionalidad se encuentra en la Sección 35 a) para el caso de dilución (por emborronamiento o por degradación) a la que se refiere la Sección 43 (c) de la propia Ley.

La intencionalidad tampoco es esencial para tener derecho a una compensación económica, por lo que normalmente puede el demandante obtener esa compensación del daño actual. En algunos casos, sin embargo, se exige el elemento de la intencionalidad para reclamar el beneficio obtenido por el infractor¹⁷⁸, incluso la Sección 29 Ley Lanham ha previsto que el titular de una marca registrada que no pone de manifiesto la marca con una R dentro de un círculo, o la frase «Registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU» no puede reclamar los beneficios o los daños sin probar que el demandado ha tenido actual conocimiento del registro¹⁷⁹. La intencionalidad juega sin embargo un importante papel como

¹⁷⁸ WELKOWITZ, D. S., «Fault lines in Trademark Default Judgments», *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 22, núm. 1, 2014-2015, pág. 105.

¹⁷⁹ § 29 (15 U.S.C. § 1111). Notificación de registro; exhibición con marca; recuperación de beneficios y daños en una demanda de infracción. No obstante lo dispuesto en la sección 1072 de este título, el titular de una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, podrá notificar que su marca está registrada mostrando la marca con las palabras «Registrado en la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU» o «Reg. U.S. Pat & Tm. Off» o la letra R encerrada con un círculo, así ®; Y en cualquier demanda por infracción en virtud de este capítulo por el solicitante del registro que no haya dado dicha notificación de registro, no se recuperarán beneficios ni daños bajo las provisiones de este capítulo a menos que el demandado tenga notificación real del registro.

factor que puede tomar en consideración un Tribunal para incrementar hasta tres veces el importe del daño acreditado (Sección 35 a) Ley Lanham)¹⁸⁰.

Distinta es la cuestión relativa a qué debe entenderse por conducta intencionada, lo cual no resuelve la Ley Lanham. En ocasiones los Tribunales no hacen referencia al grado de conocimiento que tenga el demandado de la infracción, sino que simplemente consideran que la intencionalidad requiere una conexión entre el conocimiento por el infractor de sus competidores y la conducta del infractor a expensas de tales competidores, o bien que la intencionalidad requerida es la intención de beneficiarse del *goodwill* o reputación del titular de la marca. En otras ocasiones el concepto de intencionalidad comprende la voluntad de infringir la ley, no siendo suficiente la voluntad o conciencia de realizar el acto o conducta¹⁸¹.

¹⁸⁰ La «intencionalidad» se considera, al lado de otras consideraciones, tales como el grado de certeza de que el demandado se ha beneficiado de su ilícita conducta; disponibilidad y adecuación de otros remedios; demora del demandante en la afirmación de sus derechos; la manos sucias del demandante, etc., para modular el importe de la indemnización. Vid. NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 300.

¹⁸¹ WELKOWITZ, D. S., «Fault lines in Trademark Default Judgments», art. cit., págs. 107-108.

1.2.2 Certeza del daño

La eventual indemnización del daño requiere que este sea cierto, que sea probado y liquidado. El requisito de la certeza va normalmente unido a precisiones tales como que los daños no deben consistir en conjeturas, ser contingentes o remotos. La carga de la prueba le corresponde al demandante. La prueba la valora el juez, por lo que no puede concretarse o establecerse un test relativo a cuando se considera que el demandante ha cumplido el deber de probar la certeza del daño. Ahora bien, puesto que la prueba de la certeza del daño se encuentra normalmente bajo el control del demandado, cuantas más dificultades oponga para probar la certeza del daño, más debe suavizarse el grado de certeza que debe probar el demandante¹⁸². En materia de propiedad intelectual, los Tribunales resuelven las dudas o incertidumbres acerca de los daños en contra del infractor. De este modo si el demandado no facilita documentos a partir de los cuales el demandante puede probar la certeza del daño, puede presumirse que el volumen de ventas o los beneficios obtenidos por el infractor son los estimados por el demandante. Ahora bien, los titulares de los derechos de propiedad intelectual no deben hacer cálculos tan especulativos

¹⁸² ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., págs. 1-11.

que puedan quedar fuera de lo que razonablemente pueda considerarse cierto¹⁸³.

1.2.3 Relación de causalidad

Para que pueda concederse al demandante una indemnización a cargo del demandado es preciso que se acredite una relación de causalidad entre la conducta de este último y el daño sufrido por el primero. Esa relación, también debe existir respecto de cada una de las partidas o conceptos indemnizables. Los principios de causalidad del *tort law* se aplican a las reclamaciones de indemnización en materia de marcas¹⁸⁴.

El daño es indemnizable si la causa próxima es la conducta del demandado. La causa próxima utiliza como criterio relevante el de ser «factor sustancial» del daño, de modo que, si el daño se hubiera producido igualmente sin la conducta del actor, esta última no fue el «factor sustancial» del daño¹⁸⁵. Sin embargo, para que pueda concederse una indemnización el daño debe ser previsible, de modo que no existe responsabilidad si después de causado el daño se aprecia que es muy excepcional que aquella conducta causara el daño. Cuando concurren

¹⁸³ *Ibíd.*

¹⁸⁴ NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 298.

¹⁸⁵ Siguiendo lo previsto en las Secciones 431, 432 y 435 del Restatement (Second) of Torts.

diversas causas, la responsabilidad debe ser distribuida proporcionalmente entre las distintas causas si los daños son diferentes o si existen bases razonables para determinar la contribución de cada causa al único daño¹⁸⁶.

La relación de causalidad debe ser probada por el demandante. Cuando alega un daño consistente en la desviación de ventas debe probar el incremento de ventas del infractor. Si no hay evidencia de que los consumidores han sido confundidos, resulta difícil inferir que el demandado ha arrebatado clientes al demandante. Los Tribunales requieren a menudo la evidencia de que existe una confusión actual o un intento de confundir¹⁸⁷. No obstante, probada la confusión y el incremento de ventas, le corresponde al demandado probar que los beneficios no fueron obtenidos por su actividad infractora. Si, por ejemplo, el demandado puede probar que algunas de sus ventas habrían tenido lugar aun cuando no hubiera infringido la marca del demandante, éste último no tiene derecho a esa parte de los beneficios del demandado.

¹⁸⁶ Vid. Sección 433A del Restatement (Second) of Torts.

¹⁸⁷ NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 298.

1.2.4 Conceptos indemnizables

Las compensaciones que pueden ser reconocidas al perjudicado pertenecen a una de las siguientes categorías: a) daños y perjuicios compensatorios; b) enriquecimiento injusto; c) daños y perjuicios incrementados; d) intereses; y e) honorarios de abogados y gastos del proceso.

1.2.4.1 Daños y perjuicios compensatorios

El objeto de esta compensación es mantener completamente indemne al perjudicado, resarciéndole del daño causado por el demandado. El daño puede ser determinado conforme al principio de la diferencia, es decir, valorando el bien, en este caso la marca en el momento de la infracción y en el momento posterior, resultando el daño por la diferencia.

En ocasiones el daño no es exclusivamente el bien o derecho en sí mismo, sino que va acompañado de otros perjuicios, como privar al titular del derecho de la oportunidad de obtener una ganancia derivada del uso de ese bien. Se trata de daños consecuenciales, considerando tales, entre otros, la pérdida de beneficios. Sin embargo, el demandante tiene que optar por esta valoración del daño o por la que resulte del valor en el mercado conforme al principio de la diferencia, sin que

normalmente pueda acumular ambas pretensiones¹⁸⁸. La pérdida de beneficios es el método preferido por los demandantes para el cálculo del daño porque permite obtener normalmente una cantidad mayor que la que puede determinarse valorando la marca¹⁸⁹.

1.2.4.2 Retirada del beneficio del infractor

La retirada del beneficio obtenido por el infractor es una alternativa a la indemnización de los daños y perjuicios compensatorios¹⁹⁰. Mientras la indemnización compensatoria busca situar al perjudicado en la misma situación en la que se encontraría si no hubiera tenido lugar la infracción, la retirada del beneficio tiene por objeto privar al infractor de cualquier ganancia o enriquecimiento obtenido mediante su conducta infractora, sin que sea necesario que el enriquecimiento del demandado sea correlativo al empobrecimiento del demandante¹⁹¹. Si el infractor ha obtenido un beneficio de 100,

¹⁸⁸ ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., 1.03 (2), págs. 1-13.

¹⁸⁹ Sin embargo, la prueba del lucro cesante debe efectuarla el demandante. Si no proporciona suficientes antecedentes para poder fundar el cálculo del daño, la compensación no podrá ser reconocida, vid. NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 298.

¹⁹⁰ ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., 1.03 (2), págs. 1-14.

¹⁹¹ Respecto a la cuestión de si es necesario para reclamar el enriquecimiento que exista competencia entre el perjudicado y el infractor, la doctrina considera que no es necesario. Es decir, que para que el Tribunal conceda al perjudicado los beneficios del infractor, no es necesario que tales beneficios

pero el demandante ha perdido la oportunidad de obtener 150, en tal caso debe optar por los daños y perjuicios y no por la acción de enriquecimiento. Pero si es al contrario, es decir, que el beneficio del infractor supera al que podía haber obtenido el demandante, a éste último le será más conveniente pedir la restitución del beneficio obtenido por el primero.

Si la finalidad de la compensación por daños es distinta de la finalidad del enriquecimiento, la cuestión es si son acumulables ambas pretensiones. La Ley Lanham autoriza explícitamente al propietario de una marca para recuperar los beneficios del infractor y los daños propios soportados¹⁹². Sin embargo, esta eventual acumulación únicamente será posible cuando el Tribunal lo considere apropiado¹⁹³.

procedan de una desviación de ventas que podía haber efectuado el perjudicado. En este sentido, se cita la sentencia en el asunto *Maier Brewing Co. vs Fleischman Distilling Corp.*, en el que el demandante, que había salido de la Cuba postrevolucionaria hacia Estados Unidos sin otra riqueza que la marca CRISTAL, demandó a quien utilizaba dicho signo en Estados Unidos con la pretensión de que se le concediera el beneficio obtenido por el infractor mediante la utilización de la mencionada marca. Vid. NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 293.

¹⁹² § 35 (15 U.S.C. § 1117).

¹⁹³ NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 299, citan a estos efectos el asunto *United Phosphorus Ltd. vs Midland Fumigant, Inc.* en el que el demandante alegó haber sufrido daños por importe de 4 millones de dólares. Como parte de las pérdidas, el perito del demandante calculó un lucro cesante de 376 646 dólares y los beneficios de la demandada en 385 520 dólares. La demandada alegó que una compensación de 761 866 dólares (suma de las anteriores cifras) sería una compensación doble. Como la suma de 4 millones parecía verosímil, el Tribunal consideró apropiada la acumulación del lucro cesante y

Para la prueba del beneficio obtenido por el infractor, el demandante debe probar el volumen de negocio del demandado, correspondiendo al demandado probar los costes o deducciones que pretenda hacer valer y sean pertinentes¹⁹⁴.

1.2.4.3 Daños y perjuicios incrementados

De conformidad con la sección 35 (b) Ley Lanham, el Tribunal puede, salvo que encuentre circunstancias atenuantes, conceder al perjudicado una cantidad equivalente al triple de los beneficios o daños, lo que sea mayor, junto con unos honorarios razonables de abogado, si la infracción consiste en utilizar una marca o denominación sabiendo que dicha marca o denominación es una marca falsificada, en relación con la venta, ofrecimiento de venta, o distribución de mercancías o servicios; o suministrando bienes o servicios necesarios para la realización de la citada infracción.

Los daños y perjuicios incrementados encierran una cierta contradicción, pues no responden estrictamente al resarcimiento de un daño, sino que su función es más bien

el beneficio del infractor. Sin embargo, consideran los autores citados que en los casos en que se prueba exactamente tanto los daños actuales del demandante y los beneficios obtenidos por el infractor (y que las ventas de este último fueron a compradores que hubieran adquirido los productos del demandante), acumular ambas pretensiones puede no ser apropiado y considerarse que es una indemnización punitiva.

¹⁹⁴ § 35 (15 U.S.C. § 1117).

disuasoria para evitar que el demandado reitere su conducta. No se calculan con arreglo a un método, sino que los fija el juez discrecionalmente, teniendo un marcado carácter punitivo o, al menos ejemplarizante y disuasorio. Son daños que se resarcen al demandante, que exceden de la valoración del daño. Bajo este concepto cabe distinguir los «daños punitivos» y los daños «legalmente reforzados».

En litigios de propiedad intelectual, los daños punitivos únicamente son relevantes en acciones del *common law* en las que se alegue infracción de copyright o marcas. Las indemnizaciones ejemplarizantes conocidas como daños punitivos (*punitive damages*) han tenido en los Estados Unidos un claro significado punitivo. Este objetivo cuasi-penal ha sido objeto de severas críticas. Como consecuencia de ello, se han formulado judicialmente un importante número de precisiones para restringir la concesión de estas indemnizaciones¹⁹⁵. De este modo, el daño punitivo únicamente puede concederse en el caso de indignantes conductas que son cometidas con malicia o un alto grado de temeridad, sin que baste por tanto la simple negligencia. El importe del daño punitivo concedido debe mantener una razonable relación con el daño causado o probablemente causado por la conducta que el Tribunal quiere

¹⁹⁵ ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., 1.03 (2), págs. 1-18 y 1-19.

castigar, para lo cual deben tomarse en consideración factores tales como el grado de reprobabilidad de la conducta, su duración, la conciencia del demandado de su conducta, frecuencia, la situación financiera del demandado, costes del litigio, etc. La relación entre daño actual y daño punitivo debe ser razonable (un daño punitivo de 10 veces los daños actuales o más no es admisible, incluso una concesión de más de 4 veces el daño actual puede plantear problemas constitucionales de adecuación del proceso)¹⁹⁶. Normalmente no pueden ser concedidos sin la existencia de un daño actual probado por el demandante, cuya prueba es más rigurosa, próxima a la que se exige en un proceso penal (*beyond a reasonable doubt*)¹⁹⁷. Por último, el jurado debe recibir apropiada información del Tribunal antes de conceder un daño punitivo y la concesión debe estar sujeta a la adecuada revisión judicial.

Al amparo de la Ley Lanham no pueden concederse indemnizaciones punitivas, sino indemnizaciones reforzadas en los términos reconocidos en dicha ley federal. Estas indemnizaciones juegan un importante papel en los litigios sobre propiedad intelectual. Concretamente la Ley dispone, «con relación a la valoración de los daños el Tribunal puede decidir, de acuerdo con las circunstancias del caso, cualquier importe

¹⁹⁶ *Ibíd.*, 1.03 (2), págs. 1-13.

¹⁹⁷ *Ibíd.*, 1.03 (2), págs. 1-19.

por encima de la cantidad en la que han sido valorados los daños actuales, sin exceder de tres veces dicha cantidad»¹⁹⁸. Se aclara que la suma que acuerde el Tribunal será compensatoria y no punitiva.

1.2.4.4 Intereses

Los intereses posteriores a la sentencia no plantean especiales problemas en cuanto a que deben ser satisfechos por el demandado, toda vez que el daño ha sido liquidado y el retraso en el pago lo hace responsable de los perjuicios causados al demandante. Sin embargo, la cuestión relativa a los intereses por el periodo comprendido entre el momento en que tuvo lugar la infracción y el momento en que se dicta sentencia, no tiene el mismo tratamiento, pues en definitiva no existe una cantidad líquida que sirva de base para su cálculo. Bajo esta regla, estos intereses no son reclamables en acciones por responsabilidad extracontractual ni contractual¹⁹⁹. No obstante la Ley de Falsificación Marcaría²⁰⁰ si ha previsto de modo expreso la concesión de intereses del periodo anterior al proceso judicial bajo la discreción del Tribunal. En las acciones indemnizatorias ejercitadas al amparo de la Ley Lanham, la cual guarda silencio

¹⁹⁸ § 35 (15 U.S.C. § 1117).

¹⁹⁹ ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., 1.03 (2), págs. 1-23.

²⁰⁰ Trademark Counterfeiting Act 1984.

sobre este punto, la tendencia es hacia la concesión discrecional de los intereses prejudiciales por los Tribunales²⁰¹.

1.2.4.5 Honorarios de abogado y costes del proceso

La llamada *American rule* establece que la parte vencedora en un juicio no tiene derecho a recuperar de la parte contraria los honorarios de abogado. Se trata de una norma que opera únicamente en defecto de una específica previsión legal. En este sentido, la Ley Lanham es una excepción a aquella regla, toda vez que ha previsto que el Tribunal, en casos excepcionales, pueda conceder a la parte vencedora el derecho a recuperar honorarios de abogado «razonables»²⁰². Cuando se trata de falsificaciones los honorarios de abogado son a cargo de la parte vencida en juicio, salvo que concurran las causas atenuantes previstas en la propia Ley²⁰³.

Los costes del juicio no comprenden los honorarios de abogado y la regla es que la parte vencedora tiene derecho a recuperarlos de la que ha sido vencida, sin que el Tribunal goce de discrecionalidad para alterar el régimen legal²⁰⁴.

²⁰¹ ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., 1.03 (2), págs. 1-23.

²⁰² § 35 (15 U.S.C. § 1117) (a).

²⁰³ § 35 (15 U.S.C. § 1117) (b).

²⁰⁴ § 35 (15 U.S.C. § 1117) (a). ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, 1.03 (2), págs. 1-24.

1.2.5 La alternativa del daño normativo en las falsificaciones

En 1996 se promulgó la Ley de lucha contra las falsificaciones en protección de los intereses de los consumidores²⁰⁵. La Ley añade el apartado c) de la Sección 35 de la Ley Lanham y pone a disposición de los titulares de las marcas una alternativa al cálculo del daño concreto y a la reclamación del beneficio del infractor, partiendo del hecho de que los propietarios de las marcas encuentran graves dificultades para probar los daños²⁰⁶. En los casos de falsificaciones, el titular de la marca puede elegir reclamar, en cualquier momento antes de que se pronuncie la sentencia, en vez de daños actuales y beneficios obtenidos por el infractor, la concesión de un daño normativo por el uso de la marca falsificada en relación con la venta, ofrecimiento de venta o distribución de bienes o servicios por un importe de: (1) no menos de 1.000 dólares ni más de 200.000 dólares por marca falsificada por tipo de mercancía o servicios vendidos, ofrecidos para la venta, o distribuidos, según el Tribunal considere justo; (2) si el Tribunal establece que el uso de la marca falsificada ha sido intencionado, no más de 2.000.000 dólares por falsificación de marca por tipo de bienes o

²⁰⁵ Anticounterfeiting Consumer Protection Act of 1996, que trata de impedir el tráfico de falsificaciones, toda vez que se constata su conexión con el crimen organizado priva a los propietarios de la marca de unos ingresos sustanciales y a los consumidores del *goodwill*; entraña una amenaza para la salud y seguridad de los consumidores; elimina puestos de trabajo; y drena una multimillonaria suma de dinero de la economía estadounidense.

²⁰⁶ ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., págs. 4-43.

servicios vendidos, ofrecidos para la venta, o distribuidos, según el Tribunal considere justo.

La aplicación de esta norma plantea varias cuestiones, entre las que cabe destacar la relativa a los criterios para la consideración de lo que es «justo» y que debe entenderse por «marca por tipo de mercancía». Respecto a la concreción de los criterios o pautas de referencia relevantes para que el Tribunal determine la cantidad de dinero que es «justa», los Tribunales han tomado las pautas de la experiencia en la aplicación de análoga norma preexistente en la legislación de derechos de autor, en cuyo ámbito se han perfilado tres puntos de referencia²⁰⁷: a) el importe de los gastos ahorrados y beneficios cosechados por el infractor; el importe de los ingresos dejados de obtener por el autor; y el ánimo o grado de intencionalidad del infractor. Y, en materia de marcas, esos principios han sido desarrollados de este modo²⁰⁸: a) los gastos que ha ahorrado el infractor y los beneficios que ha cosechado; b) los ingresos dejados de obtener por el demandante; c) el valor de la marca; d) el efecto disuasorio para personas distintas del infractor; e) si la conducta del infractor ha sido intencionada o simplemente negligente; f) si el demandado ha cooperado facilitando

²⁰⁷ *Ibíd.*, págs. 4-46.

²⁰⁸ *Ibíd.*, págs. 4-47, con fundamento en el caso *Polo Ralph Lauren, L.P. vs 3M Trading Co. Inc.* 1999 U.S. Dist. LEXIS 7913 (S.D.N.Y. March 22, 1999).

información detallada de la cual puede estimarse el valor del material infractor fabricado; y g) el potencial para desalentar al infractor.

En cuanto a la expresión «por marca falsificada por tipo de bienes o servicios» el supuesto más simple es cuando la infracción se limita a una marca respecto de un solo tipo de mercancía. La cantidad de unidades vendidas no es relevante porque el propietario de la marca recibe una suma dineraria por marca infringida y por tipo de mercancía. Cuando el infractor falsifica varias marcas, cada una de ellas dará lugar al reconocimiento de un daño normativo. La duda sin embargo se plantea respecto de los supuestos en que el infractor falsifica diversas variaciones de una misma marca, en cuyo caso se discrepa sobre si debe reconocerse un único daño normativo o bien tantos daños como variaciones de la marca falsificadas²⁰⁹.

2. LA CONDUCTA INFRACTORA.

El primero de los presupuestos de la responsabilidad civil es la existencia de una acción u omisión que determine el daño. Para que exista responsabilidad es imprescindible una conducta que guarde relación con un daño (nexo de causalidad)

²⁰⁹ Vid. *ibíd.*, págs. 4-48.

y que concurra un elemento de imputación. En la responsabilidad extracontractual la acción u omisión consiste en la agresión injustificada de un bien, derecho u otro interés, siendo indiferente si el daño ha sido causado por una acción u omisión, pues ambas pueden ser antecedente de la producción de un daño²¹⁰. Cuando se trata de bienes objeto de la propiedad industrial, la conducta consiste en la infracción de los derechos que integran aquella propiedad²¹¹. El art. 40 LM pone a disposición del titular de una marca registrada la posibilidad de ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes «lesionen» su derecho. Más concretamente, el art. 41 LM pone a disposición del titular de la marca la acción de indemnización de los daños y perjuicios «sufridos». Con ello queda formado el binomio, titularidad de la marca e infractor y, en el ámbito de la responsabilidad civil «perjudicado» y «causante del daño», a quienes les corresponde la legitimación activa y pasiva, respectivamente, en la acción resarcitoria.

La conducta relevante para la responsabilidad civil es la que guarda una relación de causalidad con el daño infligido. No siempre es necesario que la conducta sea negligente o culpable,

²¹⁰ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., págs. 151-152.

²¹¹ MASSAGUER, J., «La acción de daños en materia de propiedad industrial», en *Liber amicorum Juan Luis Iglesias*, (coord. GARCÍA DE ENTERRÍA, J. L.), Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2014, pág. 747.

pues la responsabilidad se anuda, con frecuencia, de un modo objetivo a la conducta. Este es el caso del art. 42 LM que, en su apartado 1, configura una responsabilidad objetiva del infractor, de modo que quienes lleven a cabo alguna de las conductas previstas en dicho apartado, “estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados”. En cambio, en su párrafo 2, configura una responsabilidad subjetiva para quienes lleven a cabo actos distintos a los señalados en el párrafo precedente, puesto que únicamente responderán “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”.

Respecto a la antijuridicidad de la conducta, se discute si es un elemento o presupuesto autónomo de la responsabilidad civil, o bien si forma parte de imputación del daño en los supuestos de responsabilidad subjetiva. Tradicionalmente se ha considerado como otro requisito. En la actualidad, sin embargo, se consolida en la doctrina la idea de que la antijuridicidad no es un requisito o presupuesto autónomo, sino que se inscribe en la

imputación subjetiva del daño²¹². Como ya hemos mencionado anteriormente, esta es una de las principales diferencias con la responsabilidad penal, donde la antijuridicidad tipificada es elemento imprescindible. Con independencia de la licitud o ilicitud de una conducta, la responsabilidad del sujeto viene anudada a la cuestión de si el perjudicado tiene el deber de soportar el daño. Así, por ejemplo, no hay nada que justifique que mi apartamento resulte inundado a consecuencia de la negligencia del propietario de arriba²¹³. La responsabilidad se imputa por la causación culpable de un daño que, según el ordenamiento jurídico, no le correspondía soportar al perjudicado, bien con fundamento en el art. 1902 CC, bien en una norma específica de protección de un derecho de propiedad industrial.

²¹² REGLERO CAMPOS, L. F., (coord.), *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. I, pág. 62: «De alguna manera, la antijuridicidad es la otra cara de la moneda de la imputación y por eso se ha señalado, desde la perspectiva de un sistema subjetivo de responsabilidad, que se sustenta en el principio de la obligación de indemnizar por ilícito culposo (*Prinzip der Einstandspflicht für verschuldetes Unrecht*): el ilícito se constituye sobre la causa o razón de la responsabilidad, la culpa pertenece al campo del criterio de imputación (*Zurechnungskriterium*); por lo primero se trata de tratar por qué y bajo qué presupuestos la ley debe proteger al dañado; por lo segundo, por qué y bajo qué presupuestos la ley deber cargar sobre el dañante la correspondiente obligación de indemnizar».

²¹³ OSSORIO SERRANO, J. M., *Lecciones de Derecho de daños*, La Ley-Actualidad, Madrid, 2011, pág. 68.

3. EL DAÑO

La aproximación al daño y su resarcimiento en materia de propiedad industrial difícilmente puede realizarse sin tomar en consideración el Derecho de la competencia. Las facultades que el ordenamiento jurídico atribuye al titular de una modalidad de propiedad intelectual (entendida en sentido amplio comprensivo de la industrial) se ejercitan en un entorno de libertad, en el que las empresas compiten ejercitando el derecho de acceder y permanecer en el mercado²¹⁴. La libertad de empresa es un derecho subjetivo que tiene como núcleo esencial, entre otras libertades, la de acceder al mercado y permanecer en él tomando las decisiones que más convengan en orden a la estrategia, a la competencia que, en definitiva, implica el deber de causar daño a los competidores por medio de los precios, las características de las prestaciones e incluso imitando las prestaciones de los competidores para arrebatarles los

²¹⁴ La libertad de empresa constitucionalmente consagrada en el art. 38 CE comprende todas las actividades económicas de producción de bienes o servicios en el mercado, que pueden ser emprendidas por una persona en ejercicio de su libertad. La norma guarda relación con el art. 35, que reconoce la libertad para elegir profesión, debiendo entenderse que esa libertad alcanza también al ejercicio de una actividad organizada constitutiva de empresa. Sin perjuicio de que la libertad de empresa sea objeto de concreción por el Tribunal Constitucional tomando en consideración la realidad socio-económica en cada momento, conviene tener en cuenta que el concepto no viene necesariamente referido a un determinado sistema económico. La STC de 16 de noviembre de 1981 dice que el Art. 38 CE y la referencia a la libre empresa en el marco de la economía social de mercado permite un sistema económico de economía plenamente liberal, una economía intervenida y una economía planificada por lo menos a través de una planificación indicativa.

clientes. Esa lucha en el mercado no está sujeta a unas normas concretas, sino a un marco en el que se pretende, de un lado, que cuantitativamente exista el mayor número posible de competidores y, de otro lado, que cualitativamente la participación en el mercado se efectúe bajo ciertas reglas o mejor, sin incurrir en las conductas que puedan ser reputadas como desleales²¹⁵.

El Derecho de la competencia tiene como núcleo la libertad, por lo que la restricción tiene carácter excepcional y es, precisamente, la restricción el núcleo de la propiedad intelectual. El titular de un derecho de propiedad intelectual puede excluir a los terceros y, en particular, a sus competidores, de su utilización. Estos dos ámbitos, sin embargo, no son antitéticos, pues, como se ha observado, la tensión entre ellos se mitiga cuando se toma en consideración los efectos beneficiosos que

²¹⁵ El Derecho de Defensa de la competencia supone un *prius*, porque persigue mantener y preservar la competencia produciendo como efecto colateral beneficios para los operadores económicos y protección indirecta o en segundo grado para los consumidores. Por el contrario, el Derecho contra la competencia Desleal supone un *posterius*, pues una vez que está garantizado que se mantiene la competencia, hay que evitar que se realice con medios reprobables que perjudiquen al propio mercado, que se vuelve más opaco, a los competidores y, sobre todo, a los consumidores, que son la parte más débil y que por tanto van a disfrutar de protección directa. Vid. GÓMEZ SEGADE, J. A., «Concepto e finalidades do dereito de defensa da competencia: Especial referencia á promoción da competencia en tempos de crise», en *El derecho de la libre competencia como instrumento de progreso económico a favor de las empresas y de los consumidores*, (dir. VÁZQUEZ PENA, M. J.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 18.

derivan de la propiedad intelectual²¹⁶. La libertad de competencia actúa como un entorno configurador del contenido de los derechos de propiedad industrial, de modo que confluyen tales derechos con el ordenamiento de la competencia en un objetivo común, cual es la realización de la competencia en el mercado. Existe un balance entre la libertad de competencia y el beneficio tecnológico que reportan las creaciones a la sociedad o la transparencia que los signos distintivos aportan al mercado.

La propiedad intelectual no es un derecho absoluto, como tampoco lo es la libertad de competencia, sino que es una posición jurídica otorgada a su titular, que tiene unos límites en otras normas que regulan la institución del mercado y protegen los intereses de los consumidores. El daño concurrencial es necesario y no es, en términos generales, ilícito, por lo que no es indemnizable. Por el contrario, la conducta ilícita es no competir, la cual da lugar a sanciones, así como a responsabilidad civil por el daño causado²¹⁷; o bien, competir

²¹⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, C., «Propiedad industrial y derecho antitrust», en *El derecho de la libre competencia como instrumento de progreso...*, op. cit., pág. 103. Menciona en apoyo de esta apreciación la Comunicación de la Comisión de la Unión Europea sobre directrices relativas a la aplicación del art. 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología y la publicación de 2007 de la Federal Trade Commission.

²¹⁷ Paralelamente a la tradicional tutela pública del mercado, especialmente mediante sanciones, de las restricciones a la libre competencia, ha ido evolucionando doctrinal, jurisprudencial y legalmente la idea de potenciar y garantizar la tutela privada del que concurre al mercado, bien ofertando o demandando profesionalmente productos o servicios, bien como consumidor o usuario. Esta «novedosa» perspectiva del Derecho de Defensa de

fuera de los límites admisibles, es decir, deslealmente, lo cual dará lugar a responsabilidad civil por el daño causado; o bien, por último, obtener un provecho de la propiedad industrial ajena de forma ilegítima, lo cual dará lugar a la responsabilidad civil por el daño causado y también a una eventual responsabilidad penal.

La particularidad de la propiedad intelectual justifica la especialidad de la protección que se dispensa y, concretamente, la configuración del daño que puede ser infligido al titular de los derechos. Las distintas modalidades de la propiedad intelectual tienen en común el hecho de que se trata de creaciones de la mente humana, que al proyectarse sobre objetos (*corpus mechanicum*) éstos pueden ser reproducidos en cualquier tiempo y lugar, lo cual explica su especial vulnerabilidad. Sin embargo, también es cierto que, a pesar de aquella caracterización común, hay importantes diferencias en cuanto a la concreción de lo que es objeto de protección, como en cuanto a la razón de su protección. En efecto, el objeto de una patente es una invención que se delimita por sus características, trazando un círculo, fuera

la Competencia se ha conocido recientemente como aplicación privada o *private enforcement*, y representa el punto de conexión entre dos ámbitos consolidados en el Ordenamiento Jurídico: el Derecho de la Competencia y el Derecho de Daños o responsabilidad civil. Vid. VEGA GARCÍA, F. L. de la, «Daños privados y Derecho de Defensa de la Competencia», en *Estudios de Derecho mercantil. Liber amicorum profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, (dir. CUÑAT EDO, V., MASSAGUER FUENTES, J., ALONSO ESPISONA, F., y GALLEGUO SÁNCHEZ, E; coord. PETIT LAVALL, M. V.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 753.

del cual se encuentra un espacio de libertad, mientras que la marca tiene una delimitación más difusa, pues el signo registrado no atribuye a su titular un derecho de exclusión absoluto sobre dicho signo, sino únicamente en la medida en que produzca confusión sobre el origen empresarial de los productos, por donde resulta que el interés de los consumidores es preponderante. En cuanto a los fines, las creaciones técnicas, así como el diseño, se protegen porque incrementan el acervo tecnológico y estético, en tanto que las creaciones que distinguen los productos, servicios y actividades, son objeto de protección porque contribuyen a dar transparencia al mercado, permitiendo a los consumidores conocer el origen empresarial de los productos o servicios, diferenciando las prestaciones y, en definitiva, posibilitando que la competencia se desarrolle en base a las prestaciones y méritos propios de los competidores.

Además de aquella delimitación de lo que es objeto de protección en las diferentes modalidades de propiedad intelectual, sucede que también existen diferencias respecto del modo en que el daño se manifiesta. La invención patentada que es objeto de una conducta infractora, permite al titular de la patente, entre otras acciones, exigir el daño indemnizable o bien el cese o prohibición de la conducta, sin grave detrimento del bien lesionado. Lo mismo sucede creaciones de forma. En cambio, un signo distintivo puede sufrir además un detrimento

que ponga en peligro su sustancia. Ejemplos de estos detrimentos puede ser, entre otros, el riesgo de dilución (que pierda su fuerza distintiva como consecuencia de la actividad ilícita del causante del daño) o la degradación (del *goodwill*) del signo (por ejemplo, por la mala calidad de los productos ilícitamente marcados). Además, el riesgo de dilución impone una auténtica carga al titular de la marca, en el sentido de que el ejercicio de la acción de cesación resulta necesario para que la dilución no se produzca como consecuencia de signos parásitos²¹⁸. Del mismo modo, la caducidad de la marca puede producirse cuando en el comercio se hubiera convertido, por inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada (art. 55.1 d) LM), lo cual también implica ciertos deberes para el titular de la marca que quiere conservar su derecho.

En estas circunstancias, cabe preguntarse si la responsabilidad civil es exclusivamente reparadora del daño

²¹⁸ SJ Mercantil Alicante 23 de febrero de 2012 (JUR\2012\109103): no puede dejar de tenerse presente que la capacidad de la marca de la actora de venir asociada inmediatamente a su origen empresarial se ha diluido considerablemente con ese uso de la web de la demandada y con la promoción publicitaria. Una dilución que se considera suficiente para estimar concurrente la exigencia de la jurisprudencia del TJCE recaída al interpretar el art. 4.4 de la Directiva 89/104/CEE, esto es, que es precisa la acreditación de que, a consecuencia de la infracción, y para que pueda existir un perjuicio al carácter distintivo de la marca, se haya producido una «modificación del comportamiento económico del consumidor», prueba que sí que obra en el presente procedimiento, aunque sea en forma de incremento de visitas, muchas de ellas movidas necesariamente por el error.

(indemnizatoria o resarcitoria) o bien está llamada también a realizar otras funciones, como puede ser hacer cumplir las normas que rigen el mercado (función sancionatoria o punitiva o preventiva). La acción indemnizatoria en el ámbito de las prácticas restrictivas de la competencia está orientada, de modo directo, a la reparación del daño e, indirectamente a contribuir a la realización de la competencia en el mercado. Con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2014/104/UE²¹⁹ se establece que «el pleno resarcimiento deberá devolver a una persona que haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción del Derecho de la competencia». Con anterioridad, en el Libro Blanco «Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia»²²⁰, se formulan las propuestas para garantizar que todas las víctimas tengan acceso a mecanismos efectivos para poder «resarcirse completamente de los daños y perjuicios sufridos» («todo el daño sufrido») lo cual producirá intrínsecamente efectos beneficiosos en términos de «disuasión de futuras infracciones», así como «un mayor cumplimiento de las normas en materia de competencia». Por la misma razón de realización de la competencia en el mercado, debe entenderse

²¹⁹ Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, DOUE-L-2014-83627.

²²⁰ COM (2008) 165 final.

que en el ámbito de la propiedad industrial y, de modo particular, en los signos distintivos, el Derecho de daños está llamado a disuadir futuras conductas infractoras y hacer cumplir las normas. Esto no puede lograrse por medio de acciones recuperatorias basadas en los enriquecimientos injustificados, sino que es necesario que el titular del derecho quede en una posición equivalente a la que hubiera tenido de no haberse producido el ilícito, de modo que este último le sea indiferente.

Como conclusión, consideramos que el daño indemnizable por infracción de los signos distintivos merece un tratamiento diferenciado, a pesar de que existe coincidencia en las normas que regulan las distintas modalidades de propiedad intelectual. El daño, por así decirlo, es específico para cada modalidad. Cuando se trata de marcas deben tomarse en consideración con mayor intensidad los intereses de los consumidores en no ser confundidos o engañados; la institución de la competencia que exige que los operadores participen en el mercado mediante méritos propios; la fragilidad de la propia marca como bien inmaterial que es susceptible de dilución y generalización, así como el *goodwill* depositado por su titular.

3.1. El daño indemnizable

La obligación de resarcir existe porque mediante una acción u omisión se ha causado un daño o un perjuicio, por lo que si este daño no existe, o no pudiera ser demostrado, no hay responsabilidad civil, pues faltaría el primer elemento constitutivo de la misma²²¹. La acción de daños tiene como presupuesto un daño real y efectivo causado por una acción u omisión de la cual una persona es responsable²²². Este presupuesto resulta con claridad de la propia LM, que en su artículo 42 utiliza para ello dos expresiones equivalentes: «responder de los daños y perjuicios causados» y «estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados». Con ello se apunta a dos presupuestos, el daño y su relación con la conducta infractora.

Resulta difícil dar un concepto unitario de daño. El diccionario de la Real Academia española define la acción de «dañar» como «causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia».²²³ Daño es un menoscabo, un detrimento, un empobrecimiento que a consecuencia de un suceso o evento

²²¹ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extrancontractual*, op. cit., pág. 176: «Si se trata de reparar, es necesario que exista algo que reparar».

²²² MASSAGUER, J., «La acción de daños en materia de propiedad industrial», en *Liber amicorum Juan Luis Iglesias*, op. cit., pág. 747.

²²³ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., pág. 176.

determinado sufre una persona, ya en sus bienes materiales o inmateriales, ya en su propiedad, o en su patrimonio y del cual debe responder un tercero. Pero fuera de tal abstracción, el concepto de daño no está definido en la ley, lo cual puede resultar acertado en consideración a que no se trata de un concepto destinado a permanecer inmutable a través del tiempo, sino que es necesario atender en cada momento a la realidad económica y social²²⁴, implicando el alcance de la indemnización y la función de esta última, la cual es primariamente reparadora pero no ajena a cumplir otras funciones. La doctrina civilista sitúa el daño como una «constante vital» de la responsabilidad civil que determina «los derroteros por los que actualmente está discurriendo la responsabilidad civil»²²⁵.

El art. 1902 CC dispone que «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia,

²²⁴ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 112: el concepto de daño es dinámico y varía con el tiempo. «hoy son daños supuestos que no se consideraban tales en el momento de promulgación del CC, como veremos que ocurre con los daños morales. De esta forma el art. 1902 hará que suja la obligación de resarcir en la medida de que el «detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia» se considere daño» añadiendo que «teniendo en cuenta que de 1889 a la actualidad se ha ampliado el concepto de daño y que ese proceso dinámico no ha parado, es pensable que en los próximos años se consideren daños supuestos que hoy nos parecen una simple molestia extrajurídica». VICENTE DOMINGO, E., «El daño», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. I, pág. 305.

²²⁵ *Ibíd.*, pág. 304.

está obligado a reparar el daño causado» con lo cual, siguiendo el modelo del *Còde* francés nuestro ordenamiento se enmarca en los llamados sistemas abiertos, en los que, a diferencia del sistema alemán, no se tipifican las categorías de daños reparables²²⁶. El encuadramiento de la responsabilidad civil en un sistema de atipicidad, plasmado en el art. 1902 CC, no impide que se haya producido una progresiva descodificación de la materia. Muestra de ello son, señala la doctrina, diversas leyes como la Ley General para la Defensa de los Consumidores o Usuarios²²⁷, o la Ley de Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos²²⁸, al igual que el Derecho de la propiedad industrial, que regulan específicos supuestos de la responsabilidad civil. Sin embargo, tampoco en estas nuevas regulaciones se ofrece un concepto de daño.

El daño es la primera «medida» de la obligación de resarcimiento. Así se desprende del artículo 1902 CC cuyo mandato es reparar «el daño causado», así como del artículo

²²⁶ *Ibíd.*, pág. 305: los sistemas abiertos o de atipicidad se caracterizan porque las normas de responsabilidad civil extracontractual no limitan «a priori» los supuestos de daños reparables porque contienen una cláusula general que permite al intérprete un amplio margen de discrecionalidad para configurar las líneas o el marco de responsabilidad.

²²⁷ Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, BOE-A-2007-20555.

²²⁸ VICENTE DOMINGO, E., «El daño», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. I, pág. 311.

1106 CC que establece que la indemnización «comprende, no solo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor», cuya norma debe considerarse también de aplicación a la responsabilidad extracontractual²²⁹. Y en coherencia con este último artículo, el 43 LM dispone que «la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no solo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca». Se trata en definitiva de compensar a la víctima de un daño que ha sido causado por otra persona²³⁰, sin olvidar que el Derecho de daños está impregnado de otros

²²⁹ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*, op. cit., pág. 330 dice «Aunque sea discutible, que los artículos 1101 y siguientes serán directamente aplicables a la responsabilidad extracontractual, que el daño indemnizable en virtud de ella comprende la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener es cosa que no puede ser puesta en tela de juicio. Hay, por tanto, que obtener un concepto de daño que pueda englobar ambos factores, lo que no ocurre cuando se habla solo de menoscabo, que inicialmente parece referirse solo al primero de ellos». Sobre esta cuestión de la aplicación del art. 1106 CC a los supuestos de responsabilidad extracontractual, vid. también PLAZA PENADÉS, J., «De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia», en *Código Civil comentado*, coord. ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADEZ, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTINEZ VELENCOSO, L.M., RODRIGUEZ ROSADO, B., dir. CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. V. de, ORDUÑA MORENO, F. J., VALPUESTA FERNANDEZ, R., vol. IV, pág. 1459. Y YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., pág. 89

²³⁰ Sin embargo, se ha observado, que ello implica una intervención del derecho privado posterior a la conducta dañosa, excluyendo de su ámbito la prevención de daños ilícitos. Vid. SALVADOR CODERCH, P., y CASTIÑEIRA PALOU, M. T., *Prevenir y castigar*, Marcial Pons, Madrid, 1997, págs. 106-107.

mensajes o intencionalidades²³¹ (ej. Evitar futuras conductas dañosas). En general la doctrina y la jurisprudencia aceptan un concepto objetivo de daño que se caracteriza por el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio²³². Pero la concreción de tal concepto es una materia del Derecho positivo. Partiendo de una concreción tradicional objetiva del daño, en la actualidad puede constatarse que es la ley la que hace una concreción normativa del daño indemnizable. Puede observarse una evolución desde un concepto objetivo del daño y a través del desarrollo de una teoría de la diferencia, se llega actualmente al daño normativo.

²³¹ Habrá que estar preferentemente a lo previsto en las correspondientes normas legales, los fines perseguidos por el Estado mediante ellas, todo ello con el alcance fijado por la jurisprudencia. *Ibíd.*, pág. 118.

²³² STS (Civil) 26 septiembre de 2002 (RJ\2002\8094): en relación al artículo 1106 del Código Civil hay que tener en cuenta dos pilares fundamentales: el alcance de la indemnización de daños y perjuicios que haya sufrido el acreedor y dentro de aquél resarcimiento la parte correspondiente a la pérdida que haya sufrido y a las ganancias que haya dejado de obtener. La doctrina suele dar un concepto objetivo del daño, caracterizándolo como el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio. El concepto de daño debe incluir la nota de antijuridicidad, aunque no es necesario aludir a la culpabilidad del responsable. Puede, por tanto, decirse que daño es «todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma jurídica que sufre una persona y del cual haya de responder otra». En el mismo sentido, con relación al art. 17.1 a) LOE, la STS (Civil) 5 mayo de 2014 (RJ\2014\3293). Vid. sobre esta cuestión y su crítica VICENTE DOMINGO, E., «El daño», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 311.

En efecto, tradicionalmente se ha delimitado el concepto de daño en torno a la diferencia patrimonial que tiene por causa la conducta del infractor. La teoría de la diferencia concreta el daño comparando el patrimonio antes y después de acaecido el suceso generador del daño, si bien esta formulación deja abiertas muchas interrogantes: ¿debe compararse el patrimonio en su conjunto o únicamente un determinado bien?; ¿debe tomarse en consideración los valores al tiempo en que tiene lugar la conducta generadora del daño o un momento posterior en que puede haber tenido lugar un desarrollo del daño dando lugar a valores distintos? Se cuestiona también el principio de la diferencia (*Ausgleichsprinzip*) señalándose que la indemnización no debe determinarse en función del daño del perjudicado, sino también en función de los beneficios obtenidos por el infractor²³³.

El derecho del perjudicado a ser resarcido por el responsable del daño comprende el llamado interés positivo, es decir, después del resarcimiento el perjudicado debe quedar en la misma situación en que se encontraría de no haber tenido lugar el hecho dañoso. Ello implica la comparación del conjunto del patrimonio del perjudicado en el momento inmediatamente anterior a la conducta dañosa y el conjunto de su patrimonio en

²³³ MEDICUS, D., «Neue Perspektiven im Schadensersatzrecht – Kommerzialisierung, Strafschadensersatz, Kollektivschaden», *JuristenZeitung*, vol. 61, núm. 17, septiembre 2006, pág. 805.

el momento inmediatamente anterior al resarcimiento. La comparación no tiene lugar en el momento inmediatamente posterior al hecho dañoso, sino en el momento del resarcimiento²³⁴. En el caso de que hubiera sido necesario un proceso judicial para la declaración de la responsabilidad del demandando y cuantificación del daño, el resarcimiento confrontará el patrimonio en el momento anterior al hecho dañoso con el patrimonio en el momento de la sentencia y, por diferencia, resultará la suma indemnizatoria.

El daño así configurado tiene un eminente carácter subjetivo, puesto que toma en consideración la diferencia en el patrimonio del perjudicado. El daño, además, según la doctrina²³⁵ es real y concreto, en la medida en que toma en consideración los particulares factores que lo configuran y no elementos abstractos, salvo que la ley establezca otra cosa. De ello se derivan dos importantes consecuencias. La primera de ellas es que no exoneran al causante del daño las causas hipotéticas del daño ya que la concurrencia de una de ellas no ha

²³⁴ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G., «Artículo 1106», en *Código Civil comentado* coord. ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADEZ, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTINEZ VELENCOSO, L.M., RODRIGUEZ ROSADO, B., dir. CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. V. de, ORDUÑA MORENO, F. J., VALPUESTA FERNANDEZ, R., vol. III, Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2011, pág. 125, con cita de DÍEZ-PICAZO.

²³⁵ *Ibíd.*, pág. 126, con cita de DÍEZ-PICAZO, PANTALEÓN, CARRAS y GÓMEZ POMAR.

influido en el daño causado ni ha eliminado su existencia²³⁶. La segunda consecuencia es que no modifica el alcance resarcitorio el hecho de que la acción del infractor haya reportado al perjudicado la oportunidad para obtener un lucro²³⁷.

Sin embargo, la teoría que en la actualidad goza de amplia aceptación en la doctrina es la del daño normativo, la cual parte del hecho de que en la descodificación del Derecho de

²³⁶ PANTALEÓN PRIETO, F., *Del concepto de daño. Hacia una teoría general del Derecho de daños*. Tesis doctoral inédita, dir. L. Díez-Picazo, Universidad Autónoma de Madrid, 1981, especialmente los capítulos II, III y IV, págs. 22 y sigs., cita a DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G., «La responsabilidad civil por los daños derivados del suicidio. (A propósito de la STS de 11 de marzo de 1995)», *ADC*, vol. 49, núm. 1, 1996, I, pág. 102, y se sirve del siguiente ejemplo: «A sustrae ilícitamente el coche de B del garaje donde se encuentra. En un accidente fortuito, lo destroza contra un árbol. Sin embargo, unas horas antes del accidente, el garaje, donde con toda seguridad habría seguido estando el coche de B de no haberlo sustraído A, se destruye completamente por un incendio. Es evidente —explica PANTALEÓN— que existe efectivamente nexo causal entre la conducta de A y el evento dañoso sufrido por B, pues es claro que no es el mismo concreto evento dañoso la destrucción del coche por chocar contra un árbol y el producido por incendio del garaje en el que se habría encontrado. Pero ¿existe daño?, ¿cómo debe realizarse el cálculo? La cuestión de la relevancia o no de las causas hipotéticas del daño depende del concepto de daño que se adopte. Quien mantenga una concepción acorde con la teoría de la diferencia deberá admitir lógicamente la relevancia de estas causas hipotéticas a efecto de la inexistencia o reducción del daño resarcible. Quien adopte la concepción real-concreta del daño, estimará que no pueden tener relevancia, porque ni la existencia de una causa de reserva, como suceso puramente hipotético, puede impedir la “entrada en el mundo” del daño entendido como fenómeno real-concreto, ni puede “ser sacado del mundo”, por un suceso meramente hipotético».

²³⁷ En este sentido, cabe recordar que la regla general es la permanencia de los lucros en los patrimonios en que se producen, a los que de algún modo llegan y en los que se encuentran. Vid. DÍEZ-PICAZO, L., y CÁMARA, M. de la, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, op. cit., pág. 43.

daños, el legislador ha buscado dar una respuesta concreta a los intereses que pretende tutelar²³⁸. Esta teoría, procedente de la doctrina alemana, considera la existencia de un daño cuando este cumple con los requisitos establecidos en la norma, cumplidos los cuales la lesión es considerada como un daño. Conforme a este principio y atendiendo al interés protegido por la norma, pueden ser indemnizables daños que mediante la aplicación del criterio de la diferencia no podrían serlo²³⁹. No obstante, se duda de la necesidad de formular un concepto de daño²⁴⁰, postulando en todo caso un concepto amplio, como un

²³⁸ VICENTE DOMINGO, E., «El daño», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 313.

²³⁹ SAP Alicante 29 de mayo de 2015 (JUR\2015\197773): no es equiparable el lucro cesante con los criterios de cuantificación del mismo, ni desde luego son equivalentes los criterios de cuantificación del lucro sobre la base de la pérdida del beneficio propio por la actividad infractora del tercero con el relativo al beneficio obtenido por el infractor, ya que este segundo constituye una modalidad indemnizatoria de tipo normativo -daño normativo- con sustento en un criterio de enriquecimiento injusto, generado por el legislador para facilitar la prueba del daño y al que se atribuye por el ley un valor cuantificativo del lucro que no responde, por ello, a los criterios clásicos del derecho de daños en cuanto a existencia y relación causal.

²⁴⁰ Si se pretende obtener un concepto de daño en el ámbito del derecho de la Unión Europea, el empeño no produce el resultado pretendido. En efecto, pueden encontrarse referencias al daño, dando por supuesto que es, pero que nadie define. A pesar de ello se ha observado que tanto en el art. 8(2) de la Directiva núm. 2001/29/CEE del Parlamento, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de algunos aspectos del derecho de autor en la sociedad de la información, como en el art. 2.2 de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, vislumbran una aproximación a lo que pueda ser daño. En efecto para la primera daños es un perjuicio a un interés. Para la segunda, por «daño» debe entenderse «el cambio adverso mensurable de un recurso natural o el perjuicio mensurable a un servicio de recursos naturales, tanto si se producen directa como indirectamente».

elemento de la responsabilidad civil diferenciado de la reparación y de las características del daño indemnizable²⁴¹.

3.1.1 Caracteres del daño

El daño ha de ser cierto, real, personal y tener valor económico. Sin embargo no pueden predicarse de tales caracteres su condición de dogma, pues como se ha dicho «la historia de la responsabilidad civil después de 1804 es la de la disolución continua de las cualidades exigidas al daño para ser reparable»²⁴². La necesidad de prueba del daño por quien sufre el perjuicio (art. 217 LEC), así como de la relación de causalidad y la imputación, no son caracteres del daño sino presupuestos para su resarcimiento²⁴³. Para que pueda decirse que ha habido un daño son necesarios tres requisitos: a) ha de haber causado un perjuicio del tipo que sea; b) tal perjuicio ha de haber recaído sobre los bienes jurídicos de una persona, sean estos de la naturaleza que fueran; y c) el perjuicio del que se trate ha de ser susceptible de reparación o resarcimiento²⁴⁴.

²⁴¹ *Ibíd.*, pág. 314.

²⁴² *Ibíd.*, pág. 316.

²⁴³ *Ibíd.*, pág. 317.

²⁴⁴ OSSORIO SERRANO, J. M., *Lecciones de Derecho de daños*, op. cit., págs. 52-53.

3.1.1.1 Realidad y certeza del daño

Mientras que la certeza es una cualidad de un daño que puede no existir de presente, pero que sin duda se producirá en un momento posterior, la realidad del daño es un carácter que le hace indemnizable en un momento dado. El daño cierto, pero futuro, por regla general no es indemnizable, en tanto no sea real.

La fabricación de un producto con una marca ajena, sin que todavía se haya comercializado dicho producto con el signo infractor, no es un daño real y nunca lo será si gracias a la diligencia del titular de la marca se ha obtenido una medida cautelar seguida de una sentencia declarando la infracción y disponiendo la destrucción de los stocks²⁴⁵. Tampoco hay daño si este ha sido indemnizado como consecuencia del ejercicio de una acción de competencia desleal, pues no se puede obtener

²⁴⁵ Aun cuando por regla general un producto con un signo infractor no comercializado no causa un daño, no resulta satisfactoria la conclusión de que no exista daño cuando el signo se utiliza para un servicio conexo al producto para el cual se encuentra registrada la marca. No compartimos por tanto la doctrina de la SAP A Coruña 27 de abril de 2011 (AC\2011\1088), que no reconoce el derecho a la indemnización mínima del art. 43.5 LM por el hecho de que las demandadas son fabricantes y vendedoras de máquinas de auto lavado, no dedicándose directamente a la explotación o prestación de servicios de auto lavado de vehículos, que es la actividad mercantil propia de la actora. Consideramos que lo relevante era la valoración de los consumidores, es decir, si estos podían confundir el origen empresarial de los productos y servicios.

otro resarcimiento del mismo daño en virtud de una acción por infracción del derecho marcario²⁴⁶.

En el supuesto de productos o servicios distinguidos mediante una marca obtenida de mala fe en perjuicio del titular de una marca válida prioritaria, el titular legítimo de la marca tiene un daño cierto, pero que no puede reclamar en tanto no obtenga la sentencia declarando la nulidad de la marca, por lo que el daño no es real en un momento anterior, sino que tendrá tal carácter una vez el juez haya declarado la nulidad de la marca²⁴⁷.

El art. 42 LM establece los presupuestos de la acción indemnizatoria, puntualizando que se trata de indemnizar los «daños y perjuicios causados». La existencia del daño es presupuesto de la acción indemnizatoria. Pero el daño ha de ser cierto, seguro (no dudoso) en el sentido de que debe existir, aunque solo será indemnizado si su existencia puede ser probada

²⁴⁶ SAP (Penal) Albacete 4 de mayo de 1995 (ARP\1995\802), «que en esta causa no cabe hacer pronunciamiento alguno respecto a dicha responsabilidad civil habida cuenta de que si así se hiciera se estaría sancionando dos veces, civilmente, una única conducta, pues debe tenerse en cuenta que esta causa trae su origen de un procedimiento civil que por el perjudicado se entabló contra el acusado en base a la Ley de Competencia Desleal y que dio lugar al menor cuantía número 731/1991 del Juzgado de 1.ª Instancia número 6 de Alicante que terminó con Sentencia estimatoria de fecha 4 marzo 1992, confirmada por la de la Audiencia Provincial de Alicante, fecha 21 octubre 1992».

²⁴⁷ STS (Civil) 4 de abril de 2012 (RJ\2012\5735); SAP Alicante 6 de marzo de 2014 (AC\2014\681).

y valorada económicamente²⁴⁸. Esto es una diferencia respecto de otras acciones reguladas en la LM en las cuales no se requiere la existencia de un daño. Por ejemplo, la acción de prohibición de una conducta o la nulidad de una marca posterior en los casos previstos en el Art. 52.1 LM. También es el caso del delito contra la propiedad industrial, que son de mera actividad, por lo que no queda automáticamente conectada una responsabilidad civil²⁴⁹. Existe una consolidada doctrina de las Audiencias Provinciales del orden penal que considera que la posesión de productos infractores es punible, pero no existe daño indemnizable en tanto no se pruebe la comercialización de los mismos.²⁵⁰ Es más, entiende que no existe comercialización

²⁴⁸ A efectos de la responsabilidad civil, los daños deben ser ciertos y no supuestos, correspondiendo la prueba de su existencia y de su causa a quien los reclama. La cuestión de la valoración del daño también es un elemento de hecho y, ciertamente, es más una deuda de valor que una deuda pecuniaria. Vid. NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 114.

²⁴⁹ SAP (Penal) Barcelona 13 de junio de 2000 (RP\2000\1428), «Por lo que respecta a la indemnización solicitada por la apelante, su improcedencia es manifiesta por cuanto, como ya se ha declarado en otras ocasiones por este Tribunal, el ap. 1 del art. 116 del Código Penal no conecta automáticamente la responsabilidad civil que deba predicarse del acusado a la responsabilidad criminal declarada del mismo, sino que la proclama «si del hecho se derivaren daños o perjuicios», por lo que, de un lado, no cabrá responsabilidad civil *ex delicto* en aquellos casos en que se trate de delito de mera actividad (entre muchas, STS [Penal] 31 de enero 1989 [RJ\1989\634]) y, de otro lado, su concesión estará en función de que se hayan debidamente alegado y probado los daños y perjuicios que se reclaman, pues lo contrario supondría palmariamente un enriquecimiento injusto».

²⁵⁰ SAP (Penal) Barcelona 15 de mayo de 2000 (ARP\2000\1917), «se trata de un supuesto de consumación anticipada, en que se adelantan las barreras de la protección penal, prohibiendo bajo pena una conducta que en sí no lesiona todavía el bien jurídico —presenta, por tanto, ciertas similitudes con

la tenencia de drogas tóxicas para traficar, por lo que no determina el nacimiento de responsabilidad civil, ya que de la conducta realizada no se derivan daños, ni perjuicios para el titular del bien jurídico, como exige el artículo 116.1 del Código Penal; la parte apelante argumenta que, aunque ello sea así, cabe suponer, y de hecho existen indicios serios de ello, que ya se han comercializado antes por el sujeto activo prendas de las mismas características que las ocupadas, modo de razonar que es inaceptable, porque los actos de comercialización a que se hace referencia, de existir, no son objeto de este proceso, y porque constituye una presunción contra reo, conceptualmente invariable». SAP (Penal) Barcelona 11 de febrero de 2000 (ARP\2000\86) «Todo responsable penal de un delito o falta lo es también civilmente, tal y como se desprende de los artículos 116 y siguientes del Código Penal. Responsabilidad esta última que habría de ser declarada con la extensión y alcance que deriva de los artículos 109 a 115 del referido Código Penal; sin embargo, en el caso de autos no procederá pronunciamiento alguno en este orden dado que ningún perjuicio se ha verificado de la actividad desarrollada por el acusado como típica, pues no consta en sus hechos probados que el mismo hubiere llegado a introducir en el mercado ninguno de los polos por él adquiridos y dispuesto con tal fin, no consta la realización efectiva de ventas concretas de la que únicamente podría derivar el perjuicio resarcible, pues el que pudiese materializarse por la venta prevista de los polos intervenidos no llegó a ser efectivo, ni podrá serlo en atención al destino que luego dispondremos para tales prendas». SAP (Penal) Alicante 22 de noviembre de 2005 (JUR\2006\244018); SAP (Penal) Badajoz 31 de julio de 2003 (JUR\2004\116382). La intervención de mercancía en posesión del supuesto infractor no supone un perjuicio para el titular de la marca, puesto que no se acredita la comercialización. SAP (Penal) Barcelona 19 de octubre de 2005 (JUR\2006\273427); SAP (Penal) Cantabria 24 de febrero de 2003 (JUR\2003\157618); SAP (Penal) Madrid 28 de diciembre de 2006 (JUR\2007\161426); SAP (Penal) Madrid 14 de septiembre de 2006 (JUR\2006\258027); SAP (Penal) Madrid 12 de diciembre de 2003 (JUR\2004\252201), «Como quiera que en el caso de autos, por la intervención efectuada al acusado en su local comercial, no se puede concluir ningún perjuicio efectivo por la comisión del referido delito, toda vez que las prendas incautadas, que fueron finalmente decomisadas por intervención en posesión del acusado, no fueron finalmente, aun cuando eso era su primordial destino, puestas a la venta, es por lo que no puede interpretarse producido el daño o perjuicio susceptible de reparación». SAP (Penal) Barcelona 5 de noviembre de 2009 (ARP\2010\173), «si se parte, como ha hecho el juez *a quo* y este Tribunal, de que los hechos narrados en la conclusión 1.^a de todas las acusaciones no contienen la afirmación de que se hubiera efectuado venta efectiva alguna de los géneros de autos, es claro que no hubo perjuicio alguno acreditado para los titulares de los derechos exclusivos de la marca, y al ser así no procede una condena de responsabilidad civil *ex delicto*». SAP (Penal)

aún en el supuesto de que la mercancía se esté ofreciendo al público en la vía pública (top manta)²⁵¹ o la comercialización

Barcelona 31 de enero de 2007 (JUR\2007\133223), «Es evidente que si no se hubiera comercializado ninguna de las botellas adquiridas, o no constara probada de cuál de las dos marcas lo había sido, no procederá pronunciamiento condenatorio alguno por responsabilidad civil con relación, de un lado, al daño emergente solicitado por la Cía. “Pernord Ricard España, SA”, y con relación al daño moral solicitado por la Cía. “Diageo España, SA”». SAP (Penal) Málaga 12 de febrero de 2007 (ARP\2007\444); SAP (Penal) Pontevedra 25 de abril de 2008 (JUR\2008\233910), «porque no consta el número de prendas efectivamente vendidas, es más, ni siquiera consta si se llegó a vender alguna antes de su incautación»; SAP (Penal) Zaragoza 10 de marzo de 2009 (JUR\2009\208641); SAP (Penal) La Palmas 5 de febrero de 2010 (JUR\2010\419583). SAP (Penal) Cádiz 15 noviembre 2014 (JUR\2014\278844). SAP (Penal) Cádiz 15 de enero de 2014 (ARP\2014\175), «En nuestro caso, ha de señalarse, en la misma línea que la sentencia apelada, que los encendedores importados por el acusado no llegaron a ser comercializados mecheros amparados por el derecho del que la entidad denunciante es titular, toda vez que los destinatarios consumidores no han tenido la oportunidad de adquirirlos en lugar de los otros». SAP (Penal) Jaén 7 de abril de 2015 (JUR\2015\141073). SAP (Penal) Las Palmas 16 de junio de 2014 (ARP\2014\1054) se suma a la fundamentación de la SAP (Penal) Barcelona 27 de septiembre de 2012 (JUR\2012\341599), que considera que la responsabilidad civil única a determinar es la derivada del delito (responsabilidad civil *ex delicto*) con fundamento en un daño material o moral. Como quiera que no se ha acreditado en autos ningún acto concreto de venta de los productos de autos al consumidor final, y por ende ningún perjuicio a los titulares del derecho de propiedad industrial, no se ha producido ninguna responsabilidad civil *ex delicto*, sin perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente al ámbito civil. SAP Málaga 28 de septiembre de 2012 (JUR\2013\136572), «no ha habido acto de venta de dichos productos al haber sido intervenidos antes de ser introducidos en el mercado».

²⁵¹ SAP (Penal) Barcelona 27 de mayo de 2009 (ARP\2009\948), «En efecto, en el relato de hechos probados no se ha determinado ningún acto concreto de venta por los acusados, sino que simplemente los mismos fueron detenidos al disponerse a extender los objetos de autos en una manta en el Paseo de Gracia para la venta. Al no haberse producido ninguna venta, ningún daño se ha producido en el patrimonio de las entidades denunciantes derivadas del delito contra la propiedad industrial, por lo que debe dejarse sin efecto la condena por responsabilidad civil, aunque sea para ejecución de sentencia

haya tenido lugar entre los responsables del delito²⁵². En definitiva, el daño debe de haber sido «causado», es decir, en el pasado, y no ser simplemente «previsible», entendiendo que el daño únicamente se causa cuando ha existido comercialización de los productos. Apenas pueden observarse alguna excepción²⁵³ o matización a esta consolidada doctrina en el ámbito penal²⁵⁴.

con las bases consistentes en los criterios del art. 43 de la LM que aluden al desprestigio de la marca».

²⁵² SAP (Penal) Barcelona 4 de septiembre de 2009 (ARP\2009\1212), «Es cierto que en la sentencia de autos se afirma que hubieron actos de comercialización o venta por parte de Lucio y de Plácido a D. Eugenio —venta dentro del círculo de los responsables del delito—, pero no se ha acreditado ningún acto de venta al consumidor final, que es cuando la falsificación llega a ser introducida en el mercado, ni por ende el daño o perjuicio para los titulares de los derechos de propiedad industrial, por lo que debe confirmarse la sentencia de instancia».

²⁵³ SAP (Penal) Madrid 19 de enero de 2009 (JUR\2009\179870), «En definitiva, el perjuicio que se viene a acreditar es aquel que afecta negativamente a la proyección social de la marca. La indemnización, en consecuencia, consistirá en la cantidad que hubiera tenido que pagar por la concesión de la licencia al titular de Adidas, en la forma prevenida en el apartado 2.b) de dicho artículo 43. No se fijan el resto de los conceptos indemnizatorios de dicho precepto habida cuenta que no existe acreditación de la efectiva venta y que, según se deriva de la prueba practicada, vinieron a ocuparse la totalidad de los gorros adquiridos en los días previos a un establecimiento cercano, presunto proveedor de los artículos falsos».

²⁵⁴ A diferencia de la doctrina de la SAP (Penal) Barcelona 4 de septiembre de 2009 (ARP\2009\1212), la SAP (Penal) Barcelona 3 enero de 2013 (JUR\2013\73889), «Es entonces en todo punto evidente que, como sostiene la parte apelante con profusa cita de doctrina de casación, el perjuicio se produce automáticamente cuando se constata el ilícito cometido sin necesidad de ninguna probanza de complemento, desde el momento en que aquel es inherente al hecho en sí. La ausencia de puesta a disposición del público, en suma, de los particulares (como efectivamente se da en el supuesto de autos), en modo alguno descarta de antemano el perjuicio a la entidad titular del derecho de propiedad industrial. Aseverar lo contrario, que es lo que hace la Sentencia recurrida, supondría la consagración de las vías paralelas a las legítimamente amparadas por aquel derecho, que se vería sistemáticamente infringido. Es por ello que, contrariamente al criterio judicial de instancia, no

No puede prosperar una acción indemnizatoria sin un daño cierto²⁵⁵, el cual debe probarse²⁵⁶. Como pone de manifiesto el Tribunal Supremo, refiriéndose a la LM en ningún precepto se establece la presunción legal de existencia de daños

puede entenderse que el hecho de la incautación en las dependencias aduaneras suponga la ausencia de todo perjuicio o lucro cesante, desde el momento en que el primer eslabón de la cadena de comercialización ya se ha producido, puesto que el fabricante que carece de la licencia para la confección de tales bienes los ha transmitido al importador (aquí el condenado en la instancia, administrador de la empresa que se dedicaba a tal menester)».

²⁵⁵ STJUE de 21 de mayo de 1976, C-26/74, *Roquette Frères/ Comisión de la Unión Euripea*, ECLI:EU:C:1976:69. La demanda tenía por objeto la responsabilidad civil de la Comisión con la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios, pero en cuanto a su cuantificación el propio demandante admitía la dificultad de probarlos, por lo que se limitó a pedir una indemnización simbólica en reparación del daño sufrido. El Tribunal considera que «el haber reducido su pretensión a una indemnización simbólica no dispensa a la demandante de presentar pruebas concluyentes del daño sufrido».

²⁵⁶ SAP (Penal) Barcelona 30 septiembre 1998 (ARP\1998\4848), «Ello unido a la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 11 diciembre 1993 [RJ\1993\9604]; 21 mayo 1994 [RJ\1994\3279]; 6 marzo 1995 [RJ\1995\2147] y 9 diciembre 1996 [RJ\1996\8787]), en la que se establece que si bien los artículos 36 y 37 de la Ley 32/1988 de 10 noviembre (marcas) confieren al titular, cuyo derecho de marca 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 o 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 declararse la procedente indemnización de los mismos».

y perjuicios por el mero hecho de la lesión al derecho de marca²⁵⁷.

3.1.1.2. Daño e indemnización mínima legal

El art. 43.5 LM contiene una singular norma, según la cual el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente «tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho 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 o servicios ilícitamente marcados». La cuestión es si la norma anuda a toda infracción un daño indemnizable en la cuantía del uno por cien de la cifra de negocio, o si únicamente establece una indemnización al daño que acredite el titular de la marca, no bastando por tanto la declaración judicial de infracción de la marca.

En nuestra opinión, el art.43.5 LM contiene una norma que facilita la liquidación del daño y no una norma que presume un daño. En efecto, la norma se limita a tasar el daño en el uno por cien del importe de la facturación generada mediante los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca no tiene que probar el beneficio obtenido por el infractor

²⁵⁷ La STS (Civil) 3 de marzo de 2004 (RJ\2004\808).

y tampoco que ese beneficio procede de la desviación de ventas que podía haber realizado el titular de la marca si no hubiera mediado la infracción. Por tanto, el titular de la marca no queda dispensado de probar los presupuestos de la acción indemnizatoria, es decir, la imputación de la responsabilidad al infractor según las circunstancias que concurran; la existencia de un daño y su relación de causalidad con la conducta infractora.

Esta interpretación tiene los siguientes fundamentos: a) el art. 43 LM regula los métodos de cálculo y de liquidación del daño y no los presupuestos de la acción indemnizatoria, que se encuentran en el art. 42 LM, sin que en el mismo se haya previsto excepción alguna; b) el titular de la marca necesariamente tiene que probar el daño y la relación de causalidad con la conducta del infractor, lo cual así resulta del propio art. 43.5 LM, ya que el uno por cien se calcula sobre la base de la cifra de negocio «realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados». Es decir, tiene que existir ventas de productos infractores, lo cual es un daño para el titular de la marca, aunque no se pruebe que esa facturación procede de desviación de clientes²⁵⁸.

²⁵⁸ En este sentido merece mencionar el voto particular discrepante en la SAP Barcelona de 14 de diciembre de 2016 (AC\2017\304), del siguiente tenor literal «Considera la mayoría que la declaración de la existencia de la infracción conlleva necesariamente y sin necesidad de prueba la indemnización mínima del 1% que contempla dicho precepto, pese a que es evidente, atendidas las específicas circunstancias del caso, que la infracción

Las expresiones «en todo caso» y «sin necesidad de prueba alguna» tienen un efecto más limitado que lo que a primera vista pudiera parecer. Con la expresión «en todo caso» se pretende cerrar el elenco de métodos de cálculo del daño previstos en el propio artículo 43. Con la expresión «sin necesidad de prueba alguna», quiere la ley no exigir al titular de la marca la prueba del beneficio del infractor o de la desviación de clientes, pero no le dispensa de probar la facturación realizada por el infractor procedente de la venta de los productos o prestación de los servicios ilícitamente marcados.

En ocasiones no resulta claro en la jurisprudencia el ámbito de la regla *res ipsa loquitur* con relación a la realidad del daño. «*Res ipsa loquitur*» puede tener dos posibles significados: a) se presume la existencia y realidad del daño; b) queda probada la relación de causalidad de la conducta y el daño. En ocasiones la jurisprudencia parece dar cabida a la interpretación de que *res ipsa loquitur* presume la existencia del daño y la

no ha causado daño alguno al titular de la marca. A mi entender la interpretación que del artículo 43.5º de la LM hace la mayoría implica concebir la acción de indemnización de daños y perjuicios por infracción del derecho de marca como una acción de naturaleza sancionadora, al menos en ese porcentaje del 1% de la cifra de negocio, desvinculada del daño causado, lo que aleja nuestro Sistema de las disposiciones de la directiva 2004/84/CE, que es aplicable a los derechos de propiedad industrial y que expresamente excluye las indemnizaciones punitivas. En definitiva estimo que la acción de indemnización debería haber sido íntegramente desestimada».

relación de causalidad con el ilícito²⁵⁹. Por un lado, considera innecesaria la prueba de la realidad del daño, por lo que parece señalar la idea de que *res ipsa loquitur* es una presunción de la realidad del daño, que no necesita ser probada por otros medios. Pero al mismo tiempo dice la mencionada sentencia que *res ipsa loquitur* es prueba de los daños que son «consecuencia lógica de la misma infracción», con lo cual no son todos los daños, sino únicamente quedan acreditados los daños que se encuentran en una relación de causalidad con el ilícito y se encuentran tasados en la ley²⁶⁰. Consideramos que *res ipsa loquitur* no presume el daño, sino que atendiendo a la naturaleza del daño probado, presume que su causa ha sido la conducta infractora del demandado. Por esta razón esta cuestión será tratada al referirnos a la relación de causalidad de la conducta del demandado con el daño probado.

²⁵⁹ STS (Civil) 28 de noviembre de 2008 (RJ\2009\667), en la que se cita de otras anteriores.

²⁶⁰ SAP Valencia 26 de febrero de 2014 (AC\2014\528), lo pedido en la demanda bajo tal epígrafe era gastos devengados para diferenciarse de la marca y competencia de los demandados en aras a evitar la confusión y asociación (riesgos admitidos en la sentencia y que no son objeto de apelación). Los daños que van más allá del mínimo fijado en el artículo 43 de la Ley de Marcas deben ser acreditados por la parte que los reclama, y en este punto la Sala discrepa del razonamiento del Juzgador, que concede toda la cantidad pedida sin razonar su acreditación y el nexo causal con la infracción.

3.1.1.3 Valor económico

El juez debe declarar que el daño es cierto. Su sentencia será declarativa de la realidad del daño y de su relación de causalidad con la conducta ilícita. Pero la liquidación del daño, es decir, su reducción a una suma dineraria y constitución del infractor en deudor de la indemnización, surgen de la sentencia. Es una deuda de valor, porque lo que se declara es que cuando se causó el daño surgió la obligación de indemnizar, de tal forma que la efectiva valoración del daño no se hará en el momento de su producción sino cuando recaiga sentencia definitiva o en la fecha en que se liquide la ejecución de sentencia²⁶¹. En la infracción de los derechos marcarios difícilmente puede imaginarse una reparación del daño in natura²⁶², el cual siempre se liquidará en dinero. Puede

²⁶¹ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 114. STS (Civil) 2 de marzo de 2009 (RJ\2009\2789), la demanda, en la que la actora solicitó la condena de la demandada «a indemnizar daños causados... en cuantía a determinar en ejecución de sentencia» y la sentencia, en la que la demandada fue efectivamente condenada «a indemnizar los daños y perjuicios causados a la actora en cuantía a determinar en ejecución de sentencia», no cumplieron lo que establece el artículo 219, apartados 1 y 2, de la vigente Ley procesal (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), que imponía, a la demandante y al Tribunal que pronunció la condena, cuantificar «exactamente» el importe de la misma sin posibilidad de una determinación en ejecución de sentencia, salvo que se fijaran «claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación», y la misma «consista en una pura operación aritmética».

²⁶² No obstante, la ley contempla en el Art. 42.1.e) LM que «La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el

considerarse una excepción la eventual condena a la publicación de la sentencia (Art. 41.1 f) LM y Art. 32.2 LCD). Pero esa función reparadora del daño es compartida con otra función, superior, que es la transparencia del mercado. La publicación remueve los efectos negativos creados por el infractor en el mercado mediante la comercialización de bienes o prestación de servicios sin diferenciarlos de aquellos genuinos ofrecidos por el titular de la marca infringida²⁶³.

La prueba de los elementos de hecho para la determinación del «quantum» indemnizatorio de los daños patrimoniales corresponde a quien los reclama, conforme a lo

valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera el importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso».

²⁶³ No compartimos la fundamentación de la SAP Castellón 23 abril de 2001 (AC\2001\1780), que en materia de diseño industrial y competencia desleal revoca la sentencia de instancia que había estimado la pretensión de publicación de la sentencia, argumentando que era inadecuada para reparar los perjuicios ya producidos y solo para dañar el prestigio de la demandada. Según la sentencia no se discute «que en el caso de autos la desleal competencia de Bestile, SL ha perjudicado a la demandante en la medida en que haya desviado la demanda del mercado hacia los productos de la infractora por la semejanza y precios más bajos del producto de imitación. Pero para su remedio es suficiente la indemnización económica en la cuantía en que la demandada resultó beneficiada. Mientras que la difusión ahora de la sentencia, que sin duda perjudicaría a Bestile, SL, en nada enmendaría los daños sufridos por Kiss Ceramic, SA, por lo que, puesto que dicha publicación no viene establecida directamente en la Ley como consecuencia de la sentencia que aprecia la competencia desleal, sino que pretende encuadrarse en el concepto reparador de los perjuicios sufridos del que ya hemos dicho carece, debe estimarse el recurso principal en cuanto pide que se suprima del fallo la condena a la difusión de la sentencia condenatoria en la forma que el mismo se indica».

previsto en el art. 217.2 LEC, si bien como establece el apartado 7 de este mismo artículo que en la aplicación de las normas relativas a la carga de la prueba, «el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio», pudiendo aplicar lo previsto en el art. 329 de la propia LEC en los casos de negativa injustificada a aportación de documentos requeridos. En ese sentido cabe resaltar aquellas sentencias que ante la conducta obstaculizadora del demandado en la práctica de la prueba, el Tribunal opta por un efecto desfavorable para el demandado. En particular cuando se trata de probar el volumen o cifra de negocio como base para la aplicación del uno por cien previsto en el art. 43.5 LM, aplicando dicho porcentaje sobre «todo el volumen de operaciones»²⁶⁴ u otros parámetros razonables a partir de los documentos aportados por el demandante al proceso²⁶⁵ y no únicamente sobre «la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados».

3.1.1.4 Personal

El daño ha de ser personal, de modo que ha de causar un perjuicio a quien pretenda ser indemnizado, lo que en el ámbito

²⁶⁴ SAP Las Palmas 17 octubre de 2013 (AC\2013\1923).

²⁶⁵ SAP Alicante 4 de diciembre de 2014 (AC\2015\589).

del Derecho de marcas significa que el titular de una marca puede reclamar daños, como también el licenciataria de la misma. En ambos casos se trata de daños directos. Si el primero no comercializa los productos, podrá exigir del infractor el daño de la pérdida de los *royalties* que le hubieran correspondido si el licenciataria hubiera fabricado y comercializado los productos legítimamente, así como cualquier otro daño directo. El licenciataria por su parte estaría legitimado, por ejemplo, para ejercitar una acción indemnizatoria reclamando las ganancias dejadas de obtener, pues entre este daño y la infracción existe el nexo causal.

3.1.2. Los conceptos indemnizatorios

El daño patrimonial es un daño económico que disminuye el activo patrimonial (desaparece o disminuye un elemento del activo, tangible o intangible) o genera un gasto o aumento del pasivo. Se trataría en cualquier caso de un daño emergente (art. 1106 CC). Pero el daño patrimonial también puede consistir en un «no incremento» del activo como consecuencia de un ingreso que hubiera tenido lugar con certeza, si no se hubiera producido el acto infractor (por ejemplo los ingresos de las ventas realizadas por el infractor de una marca, que debía de haber ingresado el titular de la misma). A unos y otros se refiere la LM en su art. 41.1.b): «la

indemnización de los daños y perjuicios sufridos», la cual comprende «no solo 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» (art. 43 LM). Esta amplitud del resarcimiento reconocido en la LM se corresponde con la formulación, que con carácter general, efectúa el art. 1106 CC y acoge de algún modo la teoría de las diferencias, pues se trata de restituir el patrimonio del perjudicado al estado que tendría si no se hubiera producido el acto dañoso²⁶⁶.

3.1.2.1 Daño emergente

El daño emergente no solo comprende los daños materiales que son consecuencia directa e inmediata de la conducta del agente, sino también otros distintos como por ejemplo, un gasto²⁶⁷. El art. 43.1 LM, después de disponer que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no solo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener, añade que el titular del registro «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

²⁶⁶ Es la *restitutio in integrum*, acogida por la jurisprudencia (entre otras, STS [Civil] 2 de abril de 1997 [RJ\1997\2727]).

²⁶⁷ OSSORIO SERRANO, J. M., *Lecciones de Derecho de daños*, op. cit., págs. 52-53.

de aquella en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial». Sorprende el adverbio «también», el cual normalmente añade algo nuevo a una información previa, como si resultara tres tipos de daños: emergente, lucro cesante y al prestigio de la marca junto a los gastos de investigación, cuando entendemos que estos últimos son «daño emergente». Hubiera sido preferible utilizar la expresión «en particular» es indemnizable el perjuicio al prestigio de la marca.

Normalmente el daño emergente consistirá en la dilución de la marca bien por empañamiento o menoscabo del carácter distintivo de la marca, es decir, la «debilitación de la capacidad de la marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público»²⁶⁸. Pero también puede consistir en el menoscabo de su función publicitaria²⁶⁹; el

²⁶⁸ STJUE de 27 de noviembre de 2008, C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd*, ECLI:EU:C:2008:655.

²⁶⁹ Con relación a esta función, el STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, *Interflora Inc. e Interflora British Unit vs Marks & Spencer plc y Flowers Direct OnLine Ltd.*, ECLI:EU:C:2011:604 [caso *Interflora*], ha tenido ocasión de precisar que el mero hecho de que el uso por un tercero de

menoscabo de su función de inversión; o bien un menoscabo del prestigio ganado mediante la condensación del buen hacer de su propietario o *goodwill*²⁷⁰.

un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca constriña al titular de la citada marca a intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la función publicitaria de esa marca. A este respecto debe destacarse que, si bien la marca es un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer, no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia. La publicidad en Internet a partir de palabras clave correspondientes a marcas es una práctica de ese tipo, en la medida en que, por regla general, su objetivo es simplemente proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de los titulares de dichas marcas. Por otra parte, la elección de un signo idéntico a la marca de un tercero en el marco de un servicio de referenciación de las características de «AdWords», no priva al titular de dicha marca de la posibilidad de utilizar eficazmente su marca para informar y persuadir a los consumidores.

²⁷⁰ Respecto de esta función, en el STJUE *Interflora*, parte de la constatación de que la función de inversión puede solaparse con la función publicitaria, pero es diferente, toda vez que el uso de la marca para adquirir o conservar una cierta reputación no solo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales. Cuando el uso por un tercero —como un competidor del titular de la marca— de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la función de inversión de la marca. En caso de que la marca ya goce de esa reputación, la función de inversión sufre un menoscabo cuando el uso por el tercero de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos afecta a esa reputación y pone en peligro su mantenimiento. En cambio, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un competidor, en condiciones de competencia leal y respetuosa de la función de indicación del origen de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca, si la única consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede

La LM por lo demás establece una serie de circunstancias que acompañan la infracción y son tomadas en consideración para la indemnización del daño. Según el art. 43.3. «para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado». Los criterios son todos los relevantes y no únicamente los mencionados en la norma, como lo pone de relieve la expresión «además» y la ubicación sistemática del precepto²⁷¹. A estas cuestiones nos referiremos en un capítulo posterior.

3.1.2.2. Las ganancias dejadas de obtener

Con arreglo al art. 43.1 LM la indemnización de daños y perjuicios que el titular de la marca puede pretender del infractor, comprende no solo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener. El lucro cesante es uno de los conceptos indemnizatorios de mayor interés, tanto cuando se trata de daños a las personas, como cuando se trata de daños en

invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca.

²⁷¹ STJ SJ Mercantil Alicante (TMUE) 17 junio de 2011 (AC\2011\1481).

las cosas, especialmente si éstas se encuentran afectas a un proceso productivo o actividad económica y, de modo particular, cuando se trata de propiedad industrial. Reparar el daño no es solo entregar al perjudicado los medios para la adquisición de un bien de sustitución adquiriéndolo en el mercado (valor objetivo), sino también reintegrar el patrimonio del perjudicado al estado en que se encontraría de no haberse producido la acción dañosa, lo cual depende en gran medida de la función que el bien cumplía en el patrimonio del perjudicado²⁷². El lucro cesante es, inicialmente, un concepto económico, que expresa un hecho que nunca sucedió, consistente en la no obtención de una ganancia esperada y no lograda, a pesar de que en el curso normal de las cosas debía de haberse producido. Ese concepto económico se convierte en concepto jurídico por razón de la conducta ilícita, que es la causa de la frustración de la ganancia esperada y no lograda²⁷³.

A diferencia del daño emergente, que es el daño patrimonial que es consecuencia directa del hecho lesivo, el lucro cesante es el daño patrimonial consistente en la ganancia que el perjudicado ha dejado de obtener, consecuencia directa e

²⁷² La STS (Civil) 4 de febrero de 2005 (RJ\2005\945) recogiendo doctrina de anteriores sentencias: El lucro cesante tiene una significación económica; trata de obtener la reparación de la pérdida de ganancias dejadas de percibir, concepto distinto del de los daños materiales, cuya indemnización por ambos conceptos debe cubrir todo el quebranto patrimonial sufrido por el perjudicado.

²⁷³ VICENTE DOMINGO, E., *El lucro cesante*, Reus, Madrid, 2014, pág. 13.

inmediata del hecho lesivo²⁷⁴. A pesar de la aparente nitidez en su diferenciación, con frecuencia pueden constarse errores en la calificación de un daño, lo cual tiene importantes consecuencias, pues el daño emergente y el lucro cesante plantean problemas distintos en cuanto a los presupuestos y alcance de su indemnización por el autor del ilícito. En ocasiones se ha calificado como daño emergente lo que en realidad era un lucro cesante²⁷⁵ y, viceversa, se ha considerado como lucro cesante lo que en realidad era un daño emergente²⁷⁶. La depreciación de un

²⁷⁴ *Ibíd.*, págs. 8-9.

²⁷⁵ *Ibíd.*, pág. 25, analiza la STS (Civil) 10 de junio de 2002 (RJ\2002\61988) que tiene como origen el conocido caso del fresón. El fabricante de la golosina indemnizó al padre de un niño que se asfixió al comer un dulce de un fresón con un defecto de diseño, pues era de tamaño mayor que el permitido. Antena 3 dio una noticia errónea porque se equivocó de empresa fabricante, causando un descenso considerable en sus ventas, por lo que la empresa mencionada por aquella emisora demandó a esta última solicitando daños y perjuicios. SAP Madrid 23/05/2000 (AC 2001\1357) consideró que el descenso de ventas era un supuesto de daño emergente, STS considera que la Sentencia de la AP confunde el concepto de daño emergente con el de lucro cesante. La cuestión, en esencia, era calificar si la efectiva reducción en el volumen de facturación era un daño emergente o un lucro cesante. A juicio de la mencionada autora, el TS, con buen criterio, entiende que no se trata de un daño emergente; tampoco se trata de una pretensión de obtener unas ganancias futuras o meras expectativas sino ante un lucro cesante con verosimilitud.

²⁷⁶ *Ibíd.*, pág. 30. Observa la autora que en la STS 24 de abril de 1997 (RJ 1997\3396) como ejemplo de errónea calificación de un daño como lucro cesante, cuando debía de haberse tratado, caso que hubiera sido estimado que debía indemnizarse, como un daño emergente, no está bien aplicada la doctrina del sueño de fortuna y se confunde el concepto de lucro cesante con el de daño emergente. La depreciación o pérdida de valor en el bien es un daño directo y se calcula con arreglo a unos parámetros. Este daño no está sujeto al precio que pueda alcanzar el bien si se vende, que puede fluctuar debido a otros factores. Podría haberse indemnizado la pérdida de valor del bien como daño directo o emergente.

bien es en realidad un daño emergente²⁷⁷. La correcta calificación de un daño es esencial para delimitar su alcance, ya que únicamente el lucro cesante se proyecta hacia el futuro por medio de un juicio de probabilidad que lleva a cabo el juez en la sentencia.

El lucro cesante es un daño cierto (porque existe la certeza de que se producirá), que existe en el momento en que se pronuncia la sentencia en virtud del juicio de probabilidad expresado en la sentencia, a diferencia del daño futuro o sobrevenido, el cual no ha valorado el juez en su sentencia, ya que todavía no se había manifestado, por lo que no le alcanza el efecto de la cosa juzgada²⁷⁸.

La liquidación del daño por lucro cesante ofrece considerables dificultades. Se trata de un ingreso en el patrimonio que se habría producido si el acto infractor no hubiera tenido lugar. Por ingreso debe entenderse el que

²⁷⁷ STS (Civil) 31 de mayo de 2007 (RJ\2007\3431), «En realidad es la recurrente quien se empeña en alterar el sentido de la resolución impugnada viendo una indemnización por lucro cesante en lo que verdaderamente es una indemnización por daño emergente constituido por la depreciación de las fincas, daño ya irremediamente producido porque el valor en venta de una vivienda es un elemento patrimonial con múltiples repercusiones en aspectos como la obtención de crédito o el pago de impuestos».

²⁷⁸ El perjudicado puede transigir y renunciar sobre el lucro cesante, pero no con relación al daño futuro, porque no existe. Vid. FEMENÍA LÓPEZ, P. J., *Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 84.

incrementa el patrimonio, cuantificándose mediante la teoría de la diferencia. Por esta razón cuando para la obtención de un ingreso son necesarios gastos o costes, éstos deben ser deducidos con el fin de determinar el beneficio, que es el único que supone aumento del patrimonio. Sin embargo, la cuantificación de este daño y su relación de causalidad directa con la infracción, es una materia no exenta de dificultades²⁷⁹. Por tanto, la cuestión más compleja que plantea la indemnización del lucro cesante es la prueba del daño. En este aspecto, el Tribunal Supremo establece que «la existencia y cuantía del lucro cesante no deja de ser una hipótesis precisada de una demostración adaptada a su naturaleza de probabilidad más o menos intensa de acuerdo con las reglas de la experiencia teniendo en cuenta lo que normalmente habría sucedido en la mayoría de los casos»²⁸⁰.

La valoración del *lucrum cesans* es una cuestión en la que los jueces «a quo» gozan de una amplia libertad, sin que sea materia de casación la valoración hecha por los Tribunales de apelación. Con carácter general, no existen unas reglas ciertas, por lo que para la cuantificación del perjuicio hay que atender a un juicio de probabilidad objetivable y que se pruebe con una

²⁷⁹ «Cuando hay determinación causal entre la pérdida sufrida y el hecho lesivo, el éxito o el fracaso del pleito recaerá principalmente, sobre la prueba», vid. VICENTE DOMINGO, E., «El daño», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 335.

²⁸⁰ STS (Civil) 28 de junio de 2012 (RJ\2012\10125).

razonable verosimilitud²⁸¹. Exige una operación intelectual que requiere la reconstrucción hipotética de lo que podría haber sucedido²⁸².

3.1.2.3. *Las alternativas de la LM al lucro cesante.*

El perjudicado puede reclamar del infractor los beneficios que habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. Se trata de cuantificar el beneficio que hubiera obtenido el perjudicado mediante la venta de los productos o la prestación de los servicios si la infracción no hubiera tenido lugar. Pero también se trata de los cánones o *royalties* de licencias vigentes que ha dejado de percibir el titular de la marca como consecuencia de la infracción, especialmente cuando el canon es variable en función del volumen de unidades vendidas. Este método tiene por objeto el daño concreto que ha sufrido el perjudicado. Pero la dificultad probatoria del lucro cesante concreto del perjudicado o bien la lógica prudencia del perjudicado en no revelar secretos comerciales, justifica que el art. 43.2 LM haya previsto otros métodos alternativos: los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. Se trata de un

²⁸¹ SSTS (Civil) 10 de septiembre de 2014 (RJ\2014\4800) y 18 de noviembre de 2013 (RJ\2014\2388).

²⁸² ÁNGEL YAGÜEZ, R. de, citado por DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G., en *Código Civil comentado*, op. cit., pág. 135.

método abstracto que no toma en consideración el daño concreto del perjudicado, sino el beneficio obtenido por el infractor, incorporando la ley a la acción indemnizatoria un elemento de la acción recuperatoria del enriquecimiento injusto; la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. Como sucede en el método que precede, se trata de un método abstracto de cálculo del lucro cesante, porque no toma en consideración ninguna regalía o canon dejado de obtener por el perjudicado (en cuyo caso estaríamos en el método del lucro cesante concreto, sino de un precio de mercado)²⁸³. Este método también incorpora elementos de las acciones recuperatorias del enriquecimiento injusto²⁸⁴. Es la fórmula más sencilla de cuantificación del *lucrum cesans*, cuando no se tienen a disposición medios de prueba que permitan acreditar un daño mayor²⁸⁵. Por último cierra el sistema de liquidación del daño la indemnización mínima legal del uno por cien de la cifra de negocio obtenida mediante la infracción, cuyo método tiene carácter residual, aplicándose solo cuando el perjudicado no hubiera optado por

²⁸³ SAP Alicante (TMUE) 16 de noviembre de 2011 (AC\2012\126).

²⁸⁴ STS (Civil) 9 de marzo de 2009 (RJ\2009\2795).

²⁸⁵ STS (Civil) de 19 de febrero de 2016 (RJ\2016\542), «sentencia de esta Sala 706/2010, de 18 de noviembre (RJ 2010, 9169) , probada la infracción de la marca de la actora, la opción indemnizatoria de la regalía hipotética «[n]o puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia "ex re" del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia».

alguno de los demás sistemas de cálculo del daño.. A todo ello deberemos referirnos con mayor detenimiento en el capítulo siguiente.

3.1.2.4. *El deber de mitigar el daño*

La prueba que exigen los Tribunales sobre la realidad del daño y su cuantificación supone con frecuencia un obstáculo insalvable para el resarcimiento del daño. Por esa razón se postula que la acreditación del daño no tenga tanto rigor probatorio y se valore en su apreciación la conducta del perjudicado en la minoración del mismo.

En este sentido, puede afirmarse la existencia de un deber genérico de mitigar el daño que se manifiesta en distintas normas legales. En el caso de la responsabilidad contractual, si bien no tiene una formulación expresa y general, el fundamento se encuentra en el art. 1258 CC, según el cual los contratos obligan no solo a lo expresamente pactado sino a todo aquello que sea conforme a la buena fe²⁸⁶. En cambio este deber sí está previsto de forma específica en algunas leyes especiales. Con arreglo al art. 17 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de

²⁸⁶ VICENTE DOMINGO, E., *El lucro cesante*, op. cit., págs. 138-139, con cita de CARRASCO PERERA, A., «Reparación en forma específica y reparación a costa del deudor en la responsabilidad por ruina», *Indret*, núm. 1, enero 2006, pág. 20.

Seguro²⁸⁷, «el asegurado o el tomador del seguro deberán emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho al asegurador a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo y el grado de culpa del asegurado». Con arreglo al art. 17 de la Ley de Sociedad de la Información²⁸⁸ se prevé una exoneración de responsabilidad para los prestadores de servicios que actúen con diligencia para suprimir o inutilizar actividades ilícitas o que lesiones bienes o derechos.

El deber de mitigar el daño no es exclusivo en los casos de daño emergente, sino que, como se ha observado, puede cumplir una importante función en el ámbito del lucro cesante. La doctrina considera que debe adoptarse como criterio de delimitación del daño por lucro cesante²⁸⁹. Se propone incluso que podría atenuar el rigor probatorio del lucro cesante en la medida en que se incrementa el rigor del deber de mitigación del daño. Propuesta que aceptamos siempre y cuando se considere que los gastos en que incurre el perjudicado en la mitigación del

²⁸⁷ Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, BOE-A-1980-22501.

²⁸⁸ Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, BOE-A-2004-3632.

²⁸⁹ VICENTE DOMINGO, E., *El lucro cesante*, op. cit., págs. 139-140, quien se adhiere a la tesis de MORALES MORENO.

lucro cesante tienen la consideración de daño emergente y debe ser comprendido en la suma indemnizatoria.

3.1.2.5. *Lucro cesante y pérdida de oportunidad*

La pérdida de oportunidad es aquella situación que se caracteriza porque la conducta ilícita es causa de pérdida de una oportunidad unida a un derecho del perjudicado o a una expectativa, impidiendo que se realice un acontecimiento futuro que le podría resultar beneficioso²⁹⁰. El perjudicado no tiene una protección plena, como le correspondería al titular de un derecho, pero llegaría a adquirir el derecho y la protección en el curso normal de las cosas si la conducta ilícita no lo hubiera impedido. No existe certeza de que el perjudicado hubiera adquirido el derecho o resultado esperado, por cuya razón el daño indemnizable no es el valor del interés del derecho que nunca llegó a adquirir, sino la probabilidad de su nacimiento o adquisición²⁹¹.

²⁹⁰ FEMENÍA LÓPEZ, P. J., *Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual*, op. cit., pág. 92.

²⁹¹ Por ejemplo, por falta de información al paciente y la probabilidad de que el paciente, de haber conocido las consecuencias resultantes, no se hubiera sometido a un determinado tratamiento o intervención. STS (Civil) 16 de enero de 2012 (RJ\2012\1784); por haber dejado prescribir el abogado la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial contra la administración por un accidente de moto sufrido por el actor: «Ello tiene que comprenderse como un daño moral infligido, con trascendencia patrimonial. Se trata de lo que la doctrina y la jurisprudencia valora como “pérdida de oportunidad”, subsumible en la noción de daño moral, que se ocasiona a

La pérdida de oportunidad es daño indemnizable, pero no deja de ser un beneficio que no llega a producirse en el patrimonio del perjudicado por causa de la infracción. Por tanto, cuando el perjudicado opta por el cálculo del daño mediante el método del daño concreto (beneficio dejado de obtener), la pérdida de oportunidad será un concepto más para la cuantificación del daño, pero si el perjudicado opta por un método abstracto de cálculo del daño, no podrá reclamarse como partida adicional e independiente la pérdida de oportunidad.

3.2. Clases de daños.

Entre los diversos criterios que pueden emplearse para la clasificación de los daños, hemos considerado pertinentes los que atienden a su relación con la causa que genera el daño (daños directos o indirectos); los que atienden al tiempo en que los daños se manifiestan (daños presentes o continuados); y los que atienden a la propia naturaleza del daño (daños patrimoniales y daños morales).

quien por la impericia o la falta de diligencia del abogado cuyos servicios profesionales había solicitado no ha podido acceder a los tribunales en las condiciones imprescindibles para demandar la tutela de sus intereses ante los mismos, tanto sea esta una persona física como jurídica». STS (Civil) 27 de octubre de 2011 (RJ\2011\7313).

3.2.1. Daños directos e indirectos

La distinción entre daños directos e indirectos puede realizarse atendiendo a varios criterios, entre los cuales son relevantes el que atiende al patrimonio en que se producen y el que atiende a la causa del daño. Con arreglo al primer criterio serían daños indirectos, por ejemplo, los casos de una lesión corporal que genera una incapacidad, cuando existen terceros perjudicados que sufren un daño patrimonial indirecto que debe ser indemnizado, comprendiendo la ganancia que les hubiera proporcionado la víctima directa²⁹². Con arreglo al segundo criterio los daños pueden clasificarse en directos e indirectos según la causa que los produce. Son directos aquellos cuya causa inmediata es el acto o conducta del infractor. Son indirectos aquellos en que la causa es simplemente remota.

La indemnización del daño, tanto emergente como el lucro cesante, debe tener como causa inmediata la conducta que, según el ordenamiento jurídico, genera el deber de indemnizarlo. El daño indemnizable es el que directamente resulta de la conducta dañosa conforme a las reglas de la causalidad. Si no existe dicha relación de causalidad, el daño se

²⁹² FEMENIA LÓPEZ, P. J., *Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual*, op. cit., pág. 89.

reputa indirecto y no debe ser indemnizado²⁹³. La jurisprudencia no admite la indemnización de los daños indirectos. En un supuesto en el que el empleado de una sociedad víctima de una conducta desleal de los demandados había perdido su empleo por haber tenido que cerrar la empresa, pretendió dicho empleado ser indemnizado por los salarios y comisiones que había venido devengando con anterioridad al cierre. Su pretensión indemnizatoria por tales conceptos fue rechazada en la sentencia de casación mediante el siguiente razonamiento: la reclamación del demandante constituye lo que la doctrina anglosajona denomina un daño puramente económico, es decir, aquel que no es consecuencia de una lesión directa en la persona o bienes del demandante, sino que se produce de manera indirecta, en este caso, como consecuencia del cierre de la empresa²⁹⁴.

²⁹³ Sin embargo FEMENIA LÓPEZ (ibíd., pág. 90) recoge la opinión de DÍEZ PICAZO, según la cual en los daños indirectos no se plantea una cuestión de causalidad, ya que todos deben tener como causa el hecho al cual se imputan, sino que se trata de una cuestión de la extensión o medida del daño indemnizable.

²⁹⁴ STS (Civil) 11 de julio de 2006 (RJ\2006\4977): Además, según está sentencia los Tribunales españoles han resuelto siempre este tipo de casos teniendo en cuenta los criterios de causalidad y de imputación objetiva del daño. Los casos decididos por esta Sala se han referido siempre a salarios pagados por el empresario del trabajador que ha sufrido un daño y ha negado la responsabilidad del causante del daño. Este es el supuesto planteado en esta reclamación, porque se reclaman los daños presuntamente derivados del cierre de la empresa, pero no ha probado exactamente la efectividad del daño, al tratarse de una mera hipótesis calculada de acuerdo con unos resultados anteriores que no se sabe si se hubieran o no producido en el caso de que la empresa hubiese seguido activa. Y además, tampoco ha probado que los

3.2.2. Daño presente o actual, continuado y futuro

El daño debe resarcirse en su integridad en los términos que previenen los arts. 1106 CC y, en particular, el art. 42.1 LM (los infractores «estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados») siempre que concurren los requisitos o presupuestos para que una persona deba responder del resarcimiento. Ello quiere decir que deben indemnizarse los daños presentes y los futuros, cuando sea reales y ciertos²⁹⁵.

Daño presente es el que tiene lugar en el momento inmediatamente posterior a la conducta dañosa. También debe considerarse presente el lucro cesante, porque se causa en el mismo momento en que tiene lugar la conducta infractora, aun cuando se valore tomando en consideración unas circunstancias del pasado proyectadas en el tiempo futuro. Desde el momento en que tiene lugar el hecho dañoso, puede el perjudicado ejercitar una acción resarcitoria, que debe ser liquidada en el proceso en el que se declara la existencia de la infracción, conforme a lo previsto en el art. 219 LEC.

hipotéticos daños, admitiendo como hipótesis su existencia, deriven de la conducta de los demandados.

²⁹⁵ Se considera cierto el daño «potencial» porque concurren todas las condiciones para que se produzca, pero no el daño «eventual», ya que no solo es futuro, sino incierto en su realización. Vid. VICENTE DOMINGO, E., «El daño», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. I, pág. 318 citando a MAZEAUD.

Por daño continuado debe considerarse el daño que se inicia en un momento dado y continúa generándose durante un cierto tiempo. Como acertadamente se ha observado, es necesario que el perjudicado esté efectivamente sufriendo el daño sin interrupción²⁹⁶, por cuanto si en un momento dado dejó de serlo, con posterioridad podrá existir un daño nuevo o sobrevenido, pero no será un daño continuado del que comenzó a producirse inicialmente. El cese del daño continuado marca el momento en que debe iniciarse el cómputo del plazo de prescripción.

El daño nuevo o sobrevenido es ese daño que se caracteriza porque se manifiesta después que el perjudicado haya sido resarcido de un daño anterior que tenía la misma causa. No es un daño al que ha renunciado el perjudicado, sino simplemente no existía. Por la misma razón no existirá cosa juzgada respecto de daños indemnizados en virtud de una sentencia anterior²⁹⁷. Se trata de daños futuros y darán lugar a un

²⁹⁶ REGLERO CAMPOS, L. F., *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. I, pág. 1249.

²⁹⁷ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., pág. 181. SSTS (Civil) 23 de febrero 1995 (RJ\1995\1702) y 23 noviembre 2007 (RJ\2008\25), «Aquel perjudicado pudo renunciar a su derecho a percibir indemnización por los daños que había sufrido, pero no pudo hacerlo por los daños que todavía no habían aparecido. No había entrado en su disponibilidad lo que todavía no existía, el daño no aparecido. La renuncia, como dejación del derecho subjetivo, no alcanzó ni podía alcanzar el derecho subjetivo a percibir indemnización por los daños futuros, que no se podían conocer».

nuevo juicio para su declaración y condena a la indemnización²⁹⁸. Un ejemplo de un daño sobrevenido en el caso de lesiones a personas, es una dolencia física que se produce con posterioridad produciendo una secuela añadida, pero también la venta de productos ilícitamente marcados que tiene lugar en una determinada época (navidad, por ejemplo), tras lo cual cesa hasta la próxima ocasión. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el momento en que puede ejercitarse la acción, es decir, de forma nueva respecto del daño nuevo.

3.2.3. Daños patrimoniales y daños morales

Daño patrimonial es menoscabo, detrimento, un empobrecimiento en los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una persona como consecuencia de un suceso. El daño moral es el que recae en bienes o derechos cuya naturaleza no es patrimonial. Pero el daño moral propiamente dicho debe distinguirse del llamado daño moral impropio o daño patrimonial indirecto, que es consecuencia de aquel, pero que es indemnizable como un daño patrimonial²⁹⁹. El daño moral no es únicamente el que atenta al honor de las personas, sino el que

²⁹⁸ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G., en *Código civil comentado*, op. cit., vol. III, pág. 131.

²⁹⁹ STS (Civil) 31 de octubre de 2007 (RJ\2007\8515), sintetizando la doctrina, «Supone que el agresor directamente ataca bienes que no son patrimoniales, y que indirectamente se causan daños patrimoniales».

atenta al derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación, que puede corresponder bien a las personas naturales, bien a las personas jurídicas³⁰⁰. La satisfacción del daño moral se enmarca formalmente en el ámbito del resarcimiento de los daños, pero tiene sustantividad y autonomía³⁰¹, en la medida que el daño moral se satisface, se compensa³⁰², y lo valora el juez atendiendo a pluralidad de circunstancias, sin que sea necesaria la prueba. Su pertenencia al

³⁰⁰ «Según la jurisprudencia constitucional, el reconocimiento de derechos fundamentales de titularidad de las personas jurídicas necesita ser delimitado y concretado a la vista de cada derecho fundamental en atención a los fines de la persona jurídica, a la naturaleza del derecho considerado y a su ejercicio por aquella (STC 14 de diciembre de 1992 [RTC\1992\223] y STC 22 de mayo de 1995 [RTC\1995\76]). Aunque el honor es un valor referible a personas físicas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas (STC 11 de noviembre de 1991 [RTC\1991\214]). A través de los fines de la persona jurídico-privada puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad en el sentido de protegerla para el desarrollo de sus fines y proteger las condiciones de ejercicio de la misma. La persona jurídica puede así ver lesionado su derecho mediante la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la infame o la haga desmerecer en la consideración ajena. En este caso, la persona jurídica afectada, aunque se trate de una entidad mercantil, no viene obligada a probar la existencia el daño patrimonial en sus intereses, sino que basta constatar que existe una intromisión en el honor o prestigio profesional de la entidad y que esta no sea legítima (STC 26 de septiembre de 1995 [RTC\1995\139]).

³⁰¹ STS (Civil) 3 de junio de 1991 (RJ\1991\4407).

³⁰² El concepto de resarcimiento viene referido a la indemnización de un daño o perjuicio, en tanto que la satisfacción tiene implícita un notable componente de buscar el perdón, deshacer un agravio u ofensa. STS (Civil) 7 de diciembre de 2006 (RJ\2007\266), «la reparación del daño o sufrimiento moral, que no atiende a la reintegración de un patrimonio, va dirigida, principalmente, a proporcionar en la medida de lo humanamente posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado, lo que conlleva la determinación de la cuantía de la indemnización apreciando las circunstancias concurrentes».

ámbito de la responsabilidad civil hace que el deber de indemnizar el daño participe de los caracteres generales que el Derecho de daños atribuye a aquel deber. Sin embargo, la naturaleza del bien afectado hace que dicha indemnización tenga una función diferenciada respecto de la indemnización de los daños materiales siendo perceptibles una función compensatoria³⁰³, punitiva³⁰⁴ y disuasoria.

El art. 43.2 LM confiere al perjudicado la opción de elegir entre las consecuencias económicas negativas o la llamada regalía hipotética, dispone para la primera opción que «en el caso de daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico». La cuestión que plantea la redacción del art. 43.2 LM en materia de daños morales es si estos son indemnizables, en el caso que existan, en todo supuesto de infracción del derecho del titular de una marca³⁰⁵. O bien, únicamente cuando el perjudicado opta por

³⁰³ En este sentido la STS (Civil) 9 de diciembre de 2003 (RJ\2003\8643) dice que de «lo que se trata precisamente no es de llevar a cabo una reparación en el patrimonio, sino de contribuir de alguna manera a sobrellevar el dolor y angustia de las personas perjudicadas por el actuar injusto, abusivo o ilegal de otro».

³⁰⁴ La STS (Civil) 7 de julio de 2004 (RJ\2004\5106) niega que la indemnización que toma en consideración los beneficios del causante del daño tenga carácter sancionador, sino simplemente evitar un enriquecimiento injusto del infractor, sin tener en cuenta que la víctima no ha ejercitado una acción restitutoria de enriquecimiento.

³⁰⁵ SAP Valencia 26 de febrero de 2014 (AC\2014\528), «lo pedido en la demanda bajo tal epígrafe era gastos devengados para diferenciarse de la marca y competencia de los demandados en aras a evitar la confusión y

reclamar las consecuencias económicas negativas, sin que puedan reclamarse si la opción escogida es el importe de la regalía hipotética, o bien cuando ante la carencia de medios de prueba se conforma el perjudicado con el uno por cien de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

La primera norma que reconoce expresamente la indemnización del daño moral es la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen³⁰⁶. El daño moral es daño y por tanto está comprendido en la obligación de indemnizar que soporta el infractor. Conforme a lo dispuesto en el art. 41.1 b) LM el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar «la indemnización de los daños y perjuicios sufridos», reiterando el art. 42 la obligación de los infractores de «responder de los daños y perjuicios causados». Daños no son únicamente los patrimoniales, sino también los morales, por lo

asociación (riesgos admitidos en la sentencia y que no son objeto de apelación). Los daños que van más allá del mínimo fijado en el artículo 43 Ley de Marcas deben ser acreditados por la parte que los reclama y en este punto la Sala discrepa del razonamiento del Juzgador, que concede toda la cantidad pedida sin razonar su acreditación y el nexo causal con la infracción».

³⁰⁶ Artículo Noveno, tres. «La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido».

que habría que entender que están comprendidos en la responsabilidad del infractor, del mismo modo que la doctrina ha entendido que el daño moral se encuentran comprendido dentro de la responsabilidad por daños establecida en el art. 1902 CC³⁰⁷. A mayor abundamiento cabe resaltar que la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, no reconocía expresamente la indemnización del daño moral, lo cual no fue óbice para que el Tribunal Supremo reconociera su carácter indemnizable en actos de infracción de la marca. En efecto, el Tribunal Supremo dice que «los daños morales proceden cuando se da causación voluntaria y el restablecimiento económico no resulta suficientemente cumplido con la indemnización de los materiales, al afectar a parcelas íntimas del ser humano, como son sus sentimientos y propia estima, afectados por el sufrimiento, desasosiego e intranquilidad derivados de la situación creada y que se les impone»³⁰⁸, si bien al amparo de la amplitud que permite el art. 1107 CC. En otra ocasión el Tribunal Supremo no acepta la indemnización de daños morales por cuanto el perjudicado no invocó una marca o un nombre

³⁰⁷ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 147.

³⁰⁸ STS (Civil) 18 de febrero de 1999 (RJ\1999\660), «En el supuesto enjuiciado en esta sentencia, la perjudicada había resultado afectada en su actividad artística-comercial y sobre todo en su prestigio y sensibilidad de artista, al comprobar que su nombre, ganado con un trabajo continuado, y que gozó del favor del público, reconecedor de sus condiciones de intérprete de la canción española, se vio utilizado a sus espaldas en una propaganda muy poco elogiosa de sus méritos, y que más bien se aprovecha de su fama, dando una versión que se acerca a lo grotesco y ridículo».

comercial que indicaran claramente el origen empresarial de los productos, es decir, la persona titular de los derechos morales³⁰⁹, no siendo suficiente con la demostración de haberse producido una disminución en las ventas, únicamente demostrativa de un perjuicio económico ya compensado mediante la indemnización concedida en atención al lucro cesante³¹⁰.

Aun cuando los daños morales se comprenden dentro de los daños y perjuicios indemnizables, requieren de una petición y reconocimiento judicial expreso, distinto de los daños

³⁰⁹ STS (Civil) 31 de octubre de 2007 (RJ\2007\8515). La pretensión indemnizatoria de los daños morales debía haber ido acompañada, según la sentencia, de una justificación del carácter notorio de dicho nombre comercial en relación con el producto suministrado (*sic*), atendida su implantación y valoración social positiva que hagan posible el conocimiento generalizado de la existencia de la entidad, de manera apta para que el consumidor medio pudiese fácilmente identificarla, dado que el concepto de notoriedad es el que inspira en el Ordenamiento la protección del signo distintivo en casos de riesgo de confusión.

³¹⁰ En la mencionada sentencia se trataba de la emisión de un programa televisivo, versando uno de los temas objeto de información sobre la muerte de un niño a consecuencia de la ingesta de una golosina, en concreto un caramelo con forma de fresa. Durante la difusión de la noticia, a la que se dedicó unos cinco minutos, apareció, a modo de ilustración, en la parte superior izquierda de la pantalla, detrás de la presentadora, un fresón coronado, a modo de caperuza, con un adorno blanco, imitando nata, que es el que fabrica y comercializa la sociedad demandante, cuyas especiales características y mayor tamaño, fácilmente le distinguen de la golosina causante del fatal resultado. Asimismo, además de figurar en pantalla la mencionada golosina mientras se daba la información, en sucesivas imágenes aparecía un niño con ella en la mano en actitud de llevarla a la boca, así como una dependiente de un establecimiento dedicado a la venta de productos similares expendiéndola a un consumidor no identificado. En el curso del reportaje se anunció que el fresón-golosina había sido retirado del mercado por las autoridades sanitarias. No consta que el caramelo fuera una marca tridimensional u otra modalidad de propiedad industrial.

patrimoniales, sin que su mera invocación en la fundamentación de la demanda, pueda dar lugar a una sentencia condenatoria al demandado por tales conceptos³¹¹. En todo caso el daño debe ser real y probada su existencia, pero no es necesaria la prueba del perjuicio, puesto que el Tribunal goza de libertad para su cuantificación³¹².

Normalmente la propiedad industrial, a diferencia de la propiedad intelectual, es titularidad de personas jurídicas. En consideración a ello, daño moral es el que consiste en un ataque al prestigio, dignidad y estima moral de la empresa³¹³. Sin

³¹¹ STS (Civil) 22 de julio de 2005 (RJ\2005\6559), «Debe recordarse que los daños materiales y los morales son diferentes, por su naturaleza, por su presupuesto y por su cuantificación, no hallándose sujetos a prueba los morales, pues dependen de la apreciación del Tribunal acerca de su real existencia. Finalmente, si bien ambas clases de daños pueden ser englobados en una indemnización, es evidente que si la misma ha sido interesada únicamente por daños patrimoniales, no puede pretenderse que se comprendan en ella los daños morales».

³¹² STS (Civil) 24 de marzo de 2001 (RJ\2001\3986), «Hubiera sido conveniente que la sentencia cuantificara la indemnización, dando cumplimiento al artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero en este caso no se trata de indemnizar daños materiales, que permiten, en caso de su indeterminación, fijar las bases para su precisión en ejecución de sentencia, sino de daños morales, respecto a los cuales esta Sala de Casación Civil tiene declarado que corresponde su valoración a los Tribunales, lo que no excluye que se aporten cuantos datos estimen convenientes las partes para proceder a su cuantificación».

³¹³ STS (Civil) 20 de febrero de 2002 (RJ\2002\3501), «Además del dibujo que acompañaba la falsa noticia en la publicación, en que se veía el águila llevando entre sus garras el logotipo de la empresa recurrida, lo que presenta un ataque al prestigio, dignidad y estima moral de Aerpons, SA, este daño moral quedó constatado, como recoge la resolución recurrida, en el impacto que la falsa noticia supuso en los clientes y proveedores, que inmediatamente manifestaron sorpresa, asombro o preocupación y que aparece documentado

embargo, como señala la doctrina, la problemática actual del daño moral se centra en determinar los criterios que deben guiar su cuantificación³¹⁴. La sentencia que reconozca una indemnización por daños morales deberá ser explícita en cuanto a los elementos tomados en consideración por el juez para admitirlos y fijar su cuantía, sin que sea suficiente la invocación de la condición de «prudente» de la cuantía fijada³¹⁵.

3.3. Las denominadas «indemnizaciones coercitivas»

La LM introduce un nuevo concepto indemnizatorio: la llamada «indemnización coercitiva» regulada en el Art. 44 LM, originario del Derecho estadounidense y llegado a Europa a

en los autos, al paso que otros piden que se les paguen inmediatamente los fletes de los conocimientos aéreos o se ven obligados a cancelar los encargos e incluso que se abstengan emitir conocimientos aéreos de Lufthansa».

³¹⁴ VICENTE DOMINGO, E., «El daño», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 330.

³¹⁵ SAP Valencia 26 de febrero de 2014 (AC\2014\528), «Alega la parte demandada apelada que los daños morales son inexistentes por no probados, cuando la Sala sí aprecia tal quebranto desde el momento en que se ha reprochado y condenado a los demandados y no es objeto de recurso haber efectuado actos de confusión y de reputación ajena (de los actores), confusión y asociación empresarial que afecta a los demandantes que incluso debieron efectuar actos tendentes a plasmar esa diferenciación, por lo que resultan acreditados. Si bien en cuanto a su cuantificación el Juez se limita a decir que estima prudente la cantidad peticionada, razonamiento que la Sala entiende no válido y revisado el contenido de los autos, debe rebajar la cuantía concedida en atención tanto a los gastos otorgados (muy inferiores a los afirmados) y al beneficio obtenido por la demandada fijado como volumen de negocios notoriamente inferior a tal cuantía, por lo que este Tribunal en la labor revisora, propia de la naturaleza de este recurso ordinario, fija en 1 500 euros».

través del Derecho alemán³¹⁶. El art. 44 LM dispone 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 sentencia³¹⁷.

La primera cuestión que plantea la norma en examen es la relativa a su propia naturaleza. Su carácter indemnizatorio resulta del tenor literal de la norma³¹⁸. Sin embargo, también es cierto que se trata de una indemnización que tiene como función directa hacer que el infractor cese en su conducta y la disuasión en la reiteración de las conductas infractoras. Por ello consideramos que la indemnización tiene un marcado carácter punitivo, pues por más que diga el tenor literal de la norma en examen, la cuantía únicamente puede modularla el juez a partir de un mínimo de 600 euros, que fija la ley con independencia de

³¹⁶ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. III, pág. 749. REGLERO resalta que no deben confundirse las «indemnizaciones coercitivas» de la LM con las «multas coercitivas».

³¹⁷ En el mismo sentido el art. 55.6 LPJDI.

³¹⁸ En el Proyecto de Ley de Marcas la rúbrica del art. 44 era «multas coercitivas», la cual fue modificada durante la tramitación parlamentaria. Vid. REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 750.

todo daño. Ciertamente no es una multa ya que no ingresa en el Tesoro público³¹⁹, pero comparte con ella la función represora.

Ahora bien, la llamada indemnización será en todo caso la que fije el juez en la sentencia, observando el mínimo legal. Pero si el criterio para su fijación fuera el daño, ello implicaría que el perjudicado no podría reclamar daños por mayor importe del «estimado» por el juez en la sentencia. Únicamente si consideramos que la función de la llamada indemnización es punitiva³²⁰ y disuasoria de la contumaz conducta del infractor, podrá admitirse que el perjudicado puede reclamar daños y perjuicios mayores que pueda probar³²¹. Esta última es, a

³¹⁹ Por tanto de distinta naturaleza a las multas coercitivas previstas en el art. 711 LEC que tiene por objeto el cumplimiento de los pronunciamientos de las sentencias.

³²⁰ Sobre esta cuestión vid. REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 751; GARCÍA MARTÍN, I., «Artículo 44. Indemnizaciones coercitivas», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 727: «no debe olvidarse que nos enfrentamos a medidas coercitivas, por tanto medidas con finalidad disuasoria de la conducta, que deben actuar sobre la voluntad del infractor, persuadiéndole de que cese en su conducta. En consecuencia, deberá tenerse en cuenta la capacidad económica del infractor para conseguir que efectivamente no pueda mantener la conducta infractora tras la adopción de las correspondientes medidas judiciales».

³²¹ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 751: si el titular de la marca prueba que la continuación de la actividad infractora le ha ocasionado un daño por cuantía superior a la resultante de la aplicación de la «indemnización coercitiva», podrá pedir la indemnización por el daño efectivamente sufrido, siempre, naturalmente, que resulte acreditado», con cita de GIMENO-BAYÓN.

nuestro juicio y sumándonos a la doctrina especializada, la interpretación correcta.

4. EL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE CONDUCTA Y DAÑO

La acción indemnizatoria fundada en infracción de los derechos del titular de una marca no es una excepción al presupuesto general de las acciones resarcitorias, en las que es necesario que entre el daño y la conducta infractora exista un nexo causal³²², de modo que el daño sea efecto de una determinada conducta. El artículo 1902 CC menciona dos veces el término causa (causa del daño y daño causado) y con equivalente formulación el art. 42 LM se refiere a la realización de actos que causen daños y perjuicios. El término causa se utiliza para precisar que entre la conducta y el daño debe existir «un enlace preciso y directo entre la «acción u omisión» (causa)

³²² Sobre la cuestión nos remitimos la obra de NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 189 y sigs.; ÁNGEL YAGÜEZ, R. de, *La responsabilidad civil*, Universidad de Deusto, Bilbao 1988, págs. 243 y sigs.; PLAZA PENADÉS, J., «De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia», en *Código Civil comentado*, op.cit., vol. IV, pág. 1455 y sigs. La necesidad de que exista esa relación casual también es reconocida en el ámbito del derecho europeo de daños. Vid. en este sentido STGUE 8 de mayo de 2007, T-271/04 *Citymo SA vs Comisión de la Unión Europea*, ECLI:EU:T:2007:128, «A este respecto, es preciso recordar que la relación de causalidad exigida por el artículo 288 CE, párrafo segundo, supone la existencia de una relación directa de causa a efecto entre la ilegalidad del comportamiento de la Comunidad y el daño invocado, es decir, que el daño se derive directamente del comportamiento imputado».

y el «daño» o perjuicio resultante (efecto)»³²³. No es imprescindible que medie culpa, pues la responsabilidad puede venir anudada a una conducta sin necesidad de que sea culposa (supuestos de responsabilidad objetiva).

4.1. La causalidad adecuada

El daño es a menudo el resultado de la concurrencia de varias causas, por cuya razón se plantea el problema de determinar quién o quiénes son tenidos por causante del daño, o bien si la causa es un hecho fortuito o un caso de fuerza mayor de cuyas consecuencias nadie debe responder (art. 1105 CC). Para resolver estas cuestiones se han formulado diversas teorías a las cuales no podemos aludir en estos momentos por no ser este el lugar indicado para ello³²⁴. No obstante, parece oportuno registrar el estado de la cuestión en la jurisprudencia. El Tribunal Supremo ha establecido la doctrina que acoge la teoría o principio de la causalidad adecuada o eficiente³²⁵, debiendo atenderse a la comprobación de si el resultado es una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad del supuesto responsable, entendiendo por

³²³ PLAZA PENADÉS, J., «De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia», en *Código Civil comentado*, op. cit., vol. IV, pág. 1455.

³²⁴ Sobre la exposición y discusión de las diversas teorías, vid. NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 189 y sigs.

³²⁵ SSTs (Civil) 2 de marzo de 2000 (RJ\2000\1304), de 2 de marzo de 2000 (RJ\2000\1306), entre otras.

consecuencia natural aquella que propicia, entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados³²⁶. Efectuar un examen casuístico a fin de determinar en cada caso si el daño ha sido causado por una determinada conducta, supone para algunos autores aceptar un «no criterio» (distinto del sentido común)³²⁷ y, para otros, invadir la causalidad con los criterios de imputación³²⁸.

³²⁶ PLAZA PENADÉS, J., «De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia», en *Código Civil comentado*, op. cit., vol. IV, pág. 1455; NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 192. Con relativa frecuencia el titular de una marca considera que el registro posterior de una marca constituye un riesgo de causarle un perjuicio. Por lo que se le abre la posibilidad de oponerse al registro de la marca que reputa infractora de su derecho al amparo de lo previsto en el art. 19.1, en relación con el art. 6 LM o bien, tratándose de la marca comunitaria art. 41, en relación con el art. 8 Reglamento 207/2009. La no oposición del titular de la marca no puede reputarse como una negligencia «contributiva» en la causación del daño, pues el titular de la marca tiene una facultad para oponerse al registro que entraña riesgo de perjuicio, pero no un deber o carga de hacerlo. A la misma conclusión cabe llegar respecto del titular de una marca que no ejercita una acción de cesación u otra apropiada para que el infractor cese en su conducta. El retraso en el ejercicio de tales acciones no puede reputarse negligencia «contributiva» en la causación, pues los únicos efectos que cabe anudar a dicha conducta son los previstos en los arts. 52.2 y 55.1 d) LM.

³²⁷ La causalidad eficiente «supone que, según dice la jurisprudencia, hay que rechazar rígidos dogmatismos y se debe hacer un análisis del caso concreto, un análisis casuístico: ver cada caso concreto y con buen sentido averiguar cuál es la acción que ha sido la causa del daño. Dicho así, parece un criterio cargado de sentido común, pero como todo el mundo sabe, el sentido común, ni siempre es tan común, ni tan evidente. Es más, en realidad se trata de un “no criterio” por el que la jurisprudencia rechaza cualquier criterio anterior por ser demasiado dogmático y después se reserva la posibilidad de hacer el análisis acudiendo a su buen sentido», NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., págs. 193 y 194.

³²⁸ PLAZA PENADÉS, J., «De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia», en *Código Civil comentado*, op. cit., vol. IV, pág. 1455: «la

En definitiva, la relación de causalidad entre conducta y daño debe existir, como una cuestión de hecho. La acción indemnizatoria de los daños y perjuicios no es consecuencia fatal de la infracción, sino que la relación de causalidad debe existir y ser probada³²⁹. Sin embargo, no necesariamente la conducta que causa el daño debe ser culposa o negligente, como ha previsto el art. 1902 CC, porque tal cuestión pertenece al ámbito de la imputación del daño.

teoría de la “causa adecuada”, dicha formulación no se corresponde con una genuina teoría causal, sino una teoría de imputación, pues no busca establecer si un elemento de hecho es la causa de un resultado, sino que intenta dar respuesta a la pregunta sobre si determinados hechos causantes deben ser considerados jurídicamente relevantes y si permiten la imputación objetiva del hecho a una determinada persona. El problema consiste entonces en encontrar los fundamentos de la imputación y sentar los criterios que permitan verificarla o excluirla a través criterios que sean puramente normativos. En ese sentido se citan los criterios de delimitación de dicha imputación, como el riesgo general de la vida, la prohibición de regreso, el criterio de la provocación, el fin de protección de la norma o el incremento de riesgo; siendo en su mayoría criterios que indican cuándo no puede haber imputación objetiva, rompiendo así la relación de causalidad. Estos criterios coexisten junto con aquellos en los que la causación del daño se debe a culpa o exclusivamente imputable a la víctima o a los supuestos de concurrencia de culpas, en los que en atención al caso se fija el porcentaje o tanto de culpa».

³²⁹ Así lo recuerda, entre otras, la SAP Granada 1 de octubre de 2002 (AC\2002\1810), que refiriéndose a la derogada Ley de Marcas de 1988 dice: «ya que en el propio texto de los preceptos se puede ver la exigencia de prueba que los mismos establecen y que ya establecía su precedente artículo 123 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929 en su Texto Refundido de 30 de abril de 1930 (RCL 1930, 759 y NDL 25009) con el empleo del subjuntivo, y como tal eventual “hayan ocasionado” refiriéndose a la indemnización de daños y perjuicios por quienes lesionen su derecho de marca».

4.2. Presunción de causalidad

La infracción de la marca no es suficiente para la existencia de la responsabilidad ni tampoco prueba por si misma que el titular de la marca haya sufrido un daño³³⁰. Ni siquiera en el supuesto del art. 43.5 LM, que dispone que el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba derecho a una indemnización, puede concluirse que la ley ha querido establecer una responsabilidad civil sin daño o dispensando de su prueba. Al contrario la necesidad de probar el daño resulta de los propios términos del art. 43.5. LM al disponer que la indemnización se calculará sobre la base de la cifra de negocio obtenida mediante la conducta infractora, por lo que el titular de la marca tiene que alegar y probar el volumen de negocio que tiene por causa la infracción de la marca. Nada induce a pensar que el titular de la marca queda dispensado de la carga de la prueba de los hechos que determinan la existencia del derecho a la indemnización que reclaman³³¹.

³³⁰ STS (Civil) 23 de marzo de 2007 (RJ\2007\2317) y, con relación a la responsabilidad civil general, SSTs (Civil) 14 de abril de 1981 (RJ\1981\1531), 14 de febrero de 1980 (RJ\1980\516), entre otras.

³³¹ La única norma que establece una presunción de daño es la prevista en el art. 9 tres de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que dispone que «la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima». Pero la doctrina y la jurisprudencia han limitado el alcance de la presunción a los daños morales y no a los patrimoniales. Vid. ATIENZA NAVARRO, M. L., «Indemnizaciones de daños y perjuicios e

El daño se prueba por los medios previstos en la LEC, incluidas las presunciones. La doctrina *res ipsa loquitur* permite presumir, bajo ciertas condiciones, que el daño tiene como causa la conducta del infractor de la marca³³². Esta doctrina jurisprudencial se aplica frecuentemente en los casos de responsabilidad civil por competencia desleal y por infracción de derechos de propiedad industrial³³³. Sin embargo, en

intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen», *Revista Boliviana de Derecho*, núm. 15, 2013, págs. 216-233.

³³² Vid. STS (Civil) 2 de abril de 2004 (RJ\2004\2607) en el amplio marco de la responsabilidad extracontractual la sentencia del Tribunal Supremo discrepa de la sentencia del Tribunal *a quo*. En efecto, frente a la apreciación de este último de que de los daños no son consecuencia de una conducta culposa o negligente (relación de causalidad), considera por el contrario que es de aplicación la doctrina jurisprudencial reiterada sobre el daño desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del actor (así, SSTS [Civil] 13 de diciembre de 1997 [RJ\1997\8816] y 9 de diciembre de 1998 [RJ\1998\9427]), corresponde a la regla *res ipsa loquitur* (la cosa habla por sí misma) que se refiere a una evidencia que crea una deducción de negligencia y ha sido tratada por la doctrina angloamericana y a la regla sobre apariencia de prueba de la doctrina alemana y, asimismo, a la doctrina francesa de la culpa virtual; lo que requiere que se produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen si no por razón de una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que entre en la esfera de la acción del demandado, aunque no se conozca el detalle exacto, y que el mismo no sea causado por una conducta o una acción que corresponda a la esfera de la propia víctima (STS [Civil] 29 de junio de 1999 [RJ\1999\4895]).

³³³ Añade la mencionada STS (Civil) 17 de julio de 2008 que la aplicación de la doctrina *ex re ipsa* en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones —SSTS, entre otras, 23 de febrero de 1999 (RJ\1999\1415), 21 de noviembre de 2000 (RJ\2000\9297), 10 de octubre de 2001 (RJ\2001\ 8794), 3 de febrero de 2004 (RJ\2004\451) —, pero se trata de presunción de la causación en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la STS 1 de junio de 2005 [RJ\2005\5307]), en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla *ex re ipsa* (STS [Civil] 29 de septiembre de 2003 [RJ\2003\6447] y 3 de marzo de 2004 [RJ\2004\1758], entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción

ocasiones alguna sentencia induce a pensar que *res ipsa loquitur* dispensa al demandante de la carga de la prueba del daño, pero el detenido examen de tales sentencias conduce a una conclusión de que lo que se presume es la relación de causalidad³³⁴.

El titular de una marca o de otro derecho de propiedad industrial puede ejercitar una acción declarativa de infracción, de cesación o de publicación de una sentencia³³⁵, pero no puede

legal del daño en el caso de violación de una patente. En resumen, una cosa es que la situación del caso revela la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba. La apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia. En el mismo sentido, también aplicando la regla *res ipsa loquitur*, STS (Civil) 8 abril de 2014 (RJ\2014\2593).

³³⁴ Este es el caso de la STS (Civil) 17 de julio de 2008 (RJ\2008\4482) en la que no se reconoció una indemnización al demandante por no haber probado el daño. Después de examinar la doctrina *res ipsa loquitur* invocada por la recurrente concluye del siguiente modo: «En resumen, una cosa es que la situación del caso revela la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba. La apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia». La palabra clave es «fundamento», es decir que el daño debe probarse, pero no es necesario probar su fundamento, entendido como causa, porque ello resulta de la aplicación de la doctrina *res ipsa loquitur*. En la STS (Civil) 24 de octubre de 2012 (RJ\2013\1545), en materia de infracción de patente, se recoge la fundamentación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se aplica correctamente la doctrina *res ipsa loquitur* en cuanto que presume que de la infracción de un derecho de propiedad industrial «surgen» daños *ex res ipsa*, que deben ser alegados y probados, es decir, se presume la «fuente» del daño, no el daño. Si bien en el caso enjuiciado se plantea un problema de orden procesal que se resuelve remitiendo al trámite de ejecución de la sentencia la liquidación de los daños, hemos considerado de interés recoger la buena doctrina de la Audiencia Provincial.

³³⁵ SAP Barcelona 19 de septiembre de 2002 (AC\2003\1886). La primera de las consecuencias, si bien inherente a la mayor parte de las conductas

ejercitar una acción indemnizatoria si no ha existido daño o si existiendo, no logra probarlo³³⁶. El hecho de que determinadas conductas se consideren que son dañosas y, por ende, quepa presumir el nexo de causalidad con el daño, ello no dispensa al perjudicado de la carga de la prueba del daño y su valoración.

incardinadas en la órbita de los derechos competencial y marcario, no deviene automática, por cuanto es doctrina pacífica (SSTS 21 de abril de 1992 [RJ\1992\3316], 21 de mayo de 1994 [RJ\1994\3729] y 6 de marzo de 1995 [RJ\1995\2147], entre otras) que no puede condenarse a resarcir los eventuales daños causados si estos no resultan plenamente acreditados, y ello aunque pueda llegar a ser presumible que toda infracción de esta naturaleza lleve aparejado algún tipo de perjuicio, por ser estos consustanciales a aquellas. La ausencia de prueba sobre este particular conlleva el decaimiento de dicha aspiración. Ahora bien, en relación con el extremo relativo a la publicación de la sentencia, igualmente interesado, es preciso afirmar que, incluida dicha posibilidad entre las consecuencias reparadoras que incorpora el artículo 36 d) de la Ley de Marcas (RCL\1988\2267), y sin que contradiga la anterior conclusión, existen una serie de daños que, dado su carácter inmaterial, han de considerarse *ex re ipsa*, teniendo derecho el perjudicado a que el público tenga conocimiento de la usurpación de que ha sido objeto. Ello obliga a estimar esta concreta petición, que se verá satisfecha con la publicación de la parte dispositiva de la presente en los diarios *ABC*, *El Mundo* y *Expansión*. Véase sentencia SAP Castellón 23 abril de 2001 (AC\2001\1780).

³³⁶ El Tribunal Supremo, en la sentencia que seguidamente se cita, aplica la regla *res ipsa loquitur* en cuanto al resultado dañoso de la conducta del infractor, pero dice que es el demandante quien debe probar la valoración del daño para su liquidación. STS (Civil) 7 de mayo de 2010 (RJ\2010\4846). Dice esta sentencia que si la ley prevé dos alternativas indemnizatorias por las que podrá optar el perjudicado: el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación; es claro que al no quedar acreditado el primero y no haberse limitado la parte actora a reclamar por tal concepto —haciéndolo alternativamente por los dos— habrá de subsistir el segundo y quedar la fijación del *quantum* para ejecución de sentencia, como ya resolvió para uno u otro caso la sentencia dictada en la primera instancia. También sobre esta cuestión, la STS (Civil) 12 de junio de 2007 (RJ\2007\3721).

5. ELEMENTOS DE IMPUTACIÓN

Uno de los objetivos de la vigente LM es el fortalecimiento de los derechos del titular de la marca y, entre los medios para lograrlo se encuentra el «instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujeción a la concurrencia de culpa o negligencia»³³⁷. Con carácter general la doctrina distingue entre factores subjetivos que se basan en la culpa o negligencia, que atienden por tanto a la diligencia (criterio de imputación), y criterios objetivos que imputan el daño en base a otros elementos³³⁸. En consonancia con ello, el art. 42 LM, al establecer los presupuestos de la indemnización de los daños y perjuicios se sirve de esos dos clásicos criterios de la responsabilidad civil: «en todo caso» para referirse a una imputación objetiva y «si hubieran sido advertidos...» como criterio de imputación subjetiva.

La naturaleza del Derecho marcario no ha sido la razón de política legislativa que ha dado lugar a los criterios de imputación del artículo 42 LM, pues no difieren de los previstos en el art. 54 LPJDI y en el art. 72 de la Ley de Patentes, si bien esta última introduce una modificación que tiene indudable valor para clarificar el criterio de imputación del art. 42.2 LM y

³³⁷ Exposición de Motivos LM.

³³⁸ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., págs. 252 y 253.

54 LPJDI. En cambio sí puede afirmarse que la naturaleza de la propiedad industrial es la razón del sistema de criterios de imputación que comparten todas estas leyes, lo cual se justifica como hemos dicho por la vulnerabilidad de dichos bienes; ser creación de la mente humana; y su importancia en una economía de mercado basada en la libertad de competencia.

5.1.Responsabilidad objetiva ex artículo 42.1 LM

Con arreglo al art. 42.1 LM «quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3 LM, 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 causado», es decir, la responsabilidad se atribuye de forma objetiva³³⁹. La Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 insta un sistema de responsabilidad objetiva, por lo que el titular de la marca no necesita probar la existencia de culpa o negligencia del infractor como elemento de imputación de la responsabilidad civil³⁴⁰. No

³³⁹ «No está del todo claro a qué nos referimos con imputación objetiva y parece que se trata de una suerte de intersección entre la relación de causalidad y lo que le es concretamente imputable causalmente al sujeto de que se trate. No se trata tanto de ver si el sujeto forma parte del nexo causal, sino de cuánto daño o qué daño le es atribuible a su concreta actuación», *ibíd.*, pág. 200.

³⁴⁰ LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, op. cit., págs. 692-693.

existe un estándar normativo de precauciones óptimas, sino que se responde por todo el daño³⁴¹. La responsabilidad de los infractores exige la relación de causalidad de la conducta con el daño, pero el criterio de imputación es objetivo, por lo que el infractor no puede excluir su responsabilidad probando el cuidado y diligencia en no causar el daño (por ejemplo, tomando asesoramiento previo sobre el carácter distintivo del signo utilizado por el infractor respecto de una marca preexistente)³⁴². Ello supone una modificación del régimen legal del art. 37 de la derogada Ley 32/1988³⁴³ que exigía que en el acto de violación de la marca registrada hubiera mediado culpa o negligencia³⁴⁴. A la vez que se aproxima el régimen de responsabilidad al sistema de responsabilidad objetiva propio de la infracción de patentes³⁴⁵ aunque solo para ciertos supuestos³⁴⁶. Con arreglo al art. 42.1 LM los casos de responsabilidad objetiva son los siguientes (a) Poner el signo en los productos o en su

³⁴¹ SALVADOR CODERCH, P., y CASTIÑEIRA PALOU, M. T., *Prevenir y castigar*, op. cit., págs. 149-150.

³⁴² STS (Civil) 31 de mayo de 2011 (RJ\2011\3999). La expresión «en todo caso» del apartado 1 significa que la responsabilidad es objetiva, no subjetiva. Se hace abstracción de si hay o no culpa, pero en modo alguno sirve de fundamento para presumir la existencia del daño.

³⁴³ Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. (Vigente hasta el 9 de diciembre de 2001).

³⁴⁴ Vinculaba la obligación de indemnizar a la existencia de culpa (Art. 1902 CC «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado»).

³⁴⁵ Art. 64.1 LP «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».

³⁴⁶ LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, op. cit., pág. 693.

presentación ³⁴⁷; (b) 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 prohibido³⁴⁸; y (c) los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados.

La responsabilidad prevista en el art. 42.1 LM tiene un presupuesto negativo, que es carecer del consentimiento del titular de la marca, y un presupuesto positivo, consistente en realizar alguna de las conductas mencionadas en dicho precepto.

5.1.1. Ausencia de consentimiento

La conducta regulada en el art. 42.1. LM se caracteriza por la ausencia de consentimiento del titular de la marca. Respecto de ese presupuesto, cabe observar, en primer lugar, que no hace referencia al registro de la marca, a diferencia de lo que sucede en el art. 42.2. LM («acto de violación de la marca

³⁴⁷ Art. 34.3 (a) LM

³⁴⁸ Art. 34.3 (f) LM

registrada») y a diferencia también de la norma del art. 37 de la derogada Ley 32/1988, de marcas («todos aquellos que realicen cualquier acto de violación de la marca registrada»). La razón de la supresión del adjetivo «registrada» se encuentra en el hecho de que existe igualdad de razón para proteger las marcas registradas y las notorias o renombradas no registradas.

En efecto, en el caso de la marca registrada, la publicidad del registro (art. 30 LM) y del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (art. 22 LM) constituyen base suficiente para la protección dispensada en el art. 34 LM («el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico»). En el caso de la marca notoria o renombrada no registrada es precisamente la «notoriedad», la situación de «apariencia de titularidad del signo distintivo», la base suficiente para la protección dispensada en el art. 34.5 LM³⁴⁹. A pesar de que se ha suprimido el adjetivo «registrada», ello no permite comprender al solicitante de una marca, cuyo sistema de protección se encuentra específicamente regulado en el art. 38 LM y no existe igualdad de razón con los supuestos antes mencionados.

³⁴⁹ Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.

Titular de la marca no es solo el titular del registro marcario, sino también toda persona que tiene la facultad de autorizar el uso de la marca. Por ello no es solo el propietario, sino también deben considerarse comprendidos los titulares de otros derechos, como son los favorecidos por un contrato de licencia con autorización para licenciar a terceros.

5.1.2. Poner el signo en productos, envoltorios u otros elementos

No es fácil diferenciar el primer grupo de supuestos de hecho al que se refiere el art. 42.1 LM, que se remite a las letras a) («poner el signo en los productos o en su presentación») y 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») del art. 34.3 LM, del segundo de los supuestos previstos en el art. 42.1 LM («los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados»). Para evitar el solapamiento de las actividades, se ha propuesto entender que primera comercialización es la que llevan a cabo quienes «no habiendo elaborado, fabricado o diseñado el producto o servicio, participan en 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 o embalajes y distribuidores del producto»³⁵⁰. Consideramos que en estas normas, más que una diversidad de sujetos³⁵¹, se contemplan una diversidad de conceptos o actividades. En los casos de las letras a) y f) la responsabilidad se encuentra anudada al hecho del marcado de productos o envoltorios, si bien normalmente, quien realice dichos actos será quien los introduzca en el mercado³⁵², pero también puede suceder que la fabricación del producto haya sido lícita, siendo ilícita la del comerciante o industrial que empaqueta, presenta o identifica los productos con las marcas infractoras. Por otro lado, la primera comercialización también será llevada a cabo, normalmente, por quien ha fabricado el producto o por quien lo ha etiquetado con los signos ilícitos, pero el concepto de primera comercialización puede ser más amplio y permite comprender a quien encarga la

³⁵⁰ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., «Presupuestos de la indemnización de los daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 688.

³⁵¹ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. III, pág. 700. Este autor considera que los supuestos de las letras a) y f) del art. 34.3 LM se refieren a la fabricación y a la puesta a disposición de los productos, en tanto que la primera comercialización es la que realizan los distribuidores. LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, op. cit., pág. 693, considera que la primera comercialización la llevan a cabo quienes fabrican o la persona por cuenta de la cual se fabrican los productos con las marcas ilícitas.

³⁵² Por esta razón se ha observado que existe un cierto solapamiento de las actividades de la letra a) y de la letra f). DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., «Presupuestos de la indemnización de los daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 688.

fabricación del producto; quien adquiere el producto sin marcas y contrata con un tercero el marcaje ilícito del producto; la central de compras que selecciona el producto para los comerciantes agrupados, la actividad de las maquiladoras, etc. en el marco de un complejo mundo de fabricación y comercialización, en sentido amplio, deslocalizado y externalizado. En suma, con el juego de ambos conceptos, se recoge un amplio espectro del comercio ilícito, del que queda fuera la pura actividad comercial de reventa que normalmente realiza el distribuidor al detallista y este a los consumidores o usuarios finales. Esta actividad de reventa queda en principio al margen del criterio de imputación objetiva, pero no de los criterios de imputación 42.2 LM, sin que se haya producido el agotamiento del derecho previsto en el art. 36 LM³⁵³.

5.2. Responsabilidad subjetiva ex art. 42.2 LM

Conforme al art. 42.2 LM «todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo 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

³⁵³ En contra REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. III, pág. 700.

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». El precepto contempla tres distintos supuestos, que tienen el presupuesto común haber realizado actos de violación de una marca, distintos a los comprendidos en las letras a) y f) del art. 34 LM, es decir, no han puesto el signo en los productos o en sus envoltorios o realizado la primera comercialización de los productos. Estos supuestos son: a) quienes han sido advertidos de la existencia de la marca «registrada» y se les ha requerido al cese; b) las marcas notorias o renombradas; y c) la culpa o negligencia del infractor de una marca «registrada». Los dos primeros casos plantean dudas sobre si se ha instaurado un sistema de responsabilidad objetiva. La doctrina en general considera que se trata de una responsabilidad basada en la culpa o negligencia. La prueba a cargo del titular de la marca usurpada no será necesaria si ha comunicado al infractor la existencia del registro marcario y le ha exigido cesar en su conducta infractora³⁵⁴. Pero en este

³⁵⁴ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 512. REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. III, pág. 704-705: para este autor el criterio de imputación es subjetivo, regulándose una suerte de carga de la prueba que, a nuestro juicio, no se desprende claramente de la norma en examen. Sus palabras son las siguientes: «en el caso a) se contempla en realidad una hipótesis de pre-constitución de la prueba de la culpa o dolo del infractor. Adviértase que si no hay comunicación (o la marca no es notoria o renombrada), no ya sucede que el infractor responde por culpa o negligencia (también responde así en

último caso no está claro si se trata de una simple inversión de la carga de la prueba o bien si, con la comunicación y requerimiento de cese se constituye una presunción iuris et de iure de responsabilidad. Tampoco queda clara la referencia a la marca notoria o renombrada que efectúa el propio número 2 del art. 42 LM en examen, aunque debe entenderse que su prueba, sin necesidad de otro requisito, determina también los mismos efectos que se producen en el supuesto anterior³⁵⁵. La tesis de que la responsabilidad del art. 42.2 LM es subjetiva aparece hoy como interpretación indiscutible a la vista de la redacción del art. 72.2 LP (Ley 24/2015, de 24 de julio).

5.2.1. Mediando culpa o negligencia

La conductas del art. 42.2 LM son menos graves que las contempladas en el art. 42.1 LM y además, al no haber participado los infractores en el mercado de los productos, embalajes, etc. ni haber llevado a cabo la primera comercialización, su responsabilidad debe basarse en el hecho de no haber ejercido la diligencia exigible en la comprobación de la legalidad del comercio de los productos indebidamente

los otros dos), sino que esa culpa o negligencia debe ser probada por el titular del derecho de marca violado. En consecuencia, en ambos casos estamos más ante normas reguladoras de la prueba que de fijación de un criterio de imputación».

³⁵⁵ SAP Valencia 10 de julio de 1997 (AC\1997/1485).

marcados³⁵⁶. La culpa o negligencia es una cuestión jurídica, a diferencia del daño y la causa, que son cuestiones de hecho³⁵⁷. La LM y, en general, el Derecho de la propiedad industrial no tiene un concepto propio de culpa³⁵⁸, sino que es el general del art. 1104 CC: «la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar». Añade dicho precepto que «cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia». Resulta compleja la cuestión relativa a si, en ausencia de una concreción normativa de la diligencia exigible,

³⁵⁶ En efecto, en el apartado 1 del art. 42 se parte de la base de que el fabricante de los productos (o prestador de los servicios) o de los envoltorios, así como el responsable de la primera comercialización, conocen o no pueden ignorar su conducta infractora dada su actividad profesional y la publicidad de las marcas (Oficina Española de Patentes y Marcas o la notoriedad). En el apartado 2 del art. 42 la mayor «lejanía» de los sujetos que comenten la infracción respecto de los procesos de fabricación y primera comercialización, se compensa con un sistema de publicidad personalizada de la cual es responsable el titular de la marca: comunicar personalmente la existencia de la marca y la conminación a cesar, si bien tratándose de una marca notoria o renombrada no es necesaria aquella comunicación ni el requerimiento, pues la notoriedad no necesita de otros medios complementarios de comunicación al público.

³⁵⁷ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 199.

³⁵⁸ *Ibíd.*, pág. 260: «El concepto de culpa que aparece en el art. 1104 es aplicable a todo el ordenamiento jurídico por formar parte de la teoría general de la obligación. El que su literalidad haga referencia a la naturaleza de la obligación no es óbice para su utilización también en la RCE. En estos casos la obligación derivará del principio general *neminem laedere*. De hecho, es la única definición de culpa para todos los ámbitos, porque el CC n6 vuelve a definir culpa en sede de RCE al ser innecesario por la presencia del art. 1104».

debe priorizarse la diligencia que «exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias» o bien la diligencia abstracta de «un buen padre de familia». Es preferible la primera solución³⁵⁹, si bien hay que resaltar que la diligencia exigible a quienes participan en el mercado es la de un competidor leal que lucha en el mercado en base a sus propios méritos y la diferenciación de sus prestaciones, quien debe tomar en consideración todas las circunstancias para evitar causar un daño injustificado, entre las cuales deben comprenderse la entidad del daño probable, que implica el deber de diligencia de adoptar medidas apropiadas para evitarlo³⁶⁰. La culpa o negligencia debe ser probada por quien la alega, porque es un presupuesto de la acción. Puede el supuesto infractor desatender la pretensión del demandante invocando, por ejemplo, la tolerancia en el uso de la marca, con pleno conocimiento del demandante.

³⁵⁹ *Ibíd*, pág. 255: «Quizás, desde el punto de vista práctico sea preferible el párrafo primero por cuanto ofrece las herramientas necesarias para averiguar la diligencia, mientras que el segundo se queda en un concepto jurídico abstracto como es el del buen padre de familia. Además, al tener en cuenta las “circunstancias personales, de tiempo y lugar” también se incluye todas las circunstancias del caso como el sector del tráfico o entorno físico y social donde se proyecta la conducta y de esta forma se puede concretar el concepto de culpa para cada situación concreta».

³⁶⁰ SALVADOR CODERCH, P., y CASTIÑEIRA PALOU, M. T., *Prevenir y castigar*, op. cit., pág.152.

5.2.2. Mediando comunicación y requerimiento de cese

La comunicación de la marca al infractor y el requerimiento de cesación y desistimiento (con frecuencia conocidas como *cease and desist letter*) es ampliamente utilizado en el tráfico comercial y, a menudo, de modo abusivo³⁶¹. No siempre es un requisito para ejercitar acción alguna contra los infractores, como sucede en el Derecho alemán. Sin embargo se considera útil, porque si el infractor persiste en su conducta a pesar de la interpelación del titular de la marca, y este ejercita una acción ante los tribunales, el eventual allanamiento del infractor no evitará la condena de costas si el juez aprecia mala fe en el demandado. En el Derecho español, el art. 395 LEC así lo prevé, añadiendo que «se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación».

Pero la comunicación y cese (*Cease and Desist letter*) mencionada en el art. 42.2. LM que constituye presupuesto para

³⁶¹ En ocasiones también suponen intimidaciones injustificadas a quienes utilizan un signo distintivo lícitamente. La respuesta apropiada a tales abusos será un nuevo requerimiento hecho por el requerido a quien tomó la iniciativa, en los mismos términos, como advertencia del ejercicio de una acción declarativa negativa.

la imputación de la responsabilidad, tiene unos caracteres singulares. Como observa la doctrina más autorizada debe separarse el aspecto de la «comunicación» del aspecto relativo al «requerimiento»³⁶². En lo relativo a la comunicación el precepto dice que debe ser suficiente acerca de la existencia de la marca, convenientemente identificada, y de su violación. Será suficiente si el remitente de la comunicación se legitima como titular de la marca o como persona legitimada para ejercitar la acción, reproduciendo el signo distintivo e indicando su número de registro en la Oficina de Patentes y Marcas, la clase de productos o servicios para los que ha sido registrada y los productos o servicios del requerido que violan los derechos del comunicante. Respecto del requerimiento este tendrá por objeto el cese en la conducta que se reputa infractora de los derechos del requirente. No se exige un requisito de forma, aunque debe entenderse que está implícito en el término «suficientemente», del cual se desprende que el medio utilizado por el requirente deberá permitir que quede constancia de la comunicación y del requerimiento, pero no necesariamente deberá utilizarse un requerimiento por medio de notario, acto de conciliación u otro medio de los que han venido en calificarse de «fehacientes», que es el término utilizado en la derogada Ley 32/1988 (art. 37)³⁶³.

³⁶² FERNANDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 512.

³⁶³ En la LM/1988 la exigencia al titular de la marca de haber advertido fehacientemente al que realizara un acto de violación de una marca registrada

5.2.3. Mediando dolo

Cuando se infringen los derechos marcarios que pertenecen a otra persona, será frecuente que el autor de la infracción sea consciente de su conducta y conozca sus consecuencias. No obstante, la lleva a cabo, normalmente, con el propósito de aprovecharse de la reputación ajena³⁶⁴. El art. 1107 CC dispone, en su segundo párrafo, que «en caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación», dando una mayor amplitud al resarcimiento que el dispensado en el párrafo

era la regla general para poder ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos sin tener que probar la culpa o negligencia del infractor. Otra diferencia entre la redacción del Art. 37 LM/1988 y el Art. 42.2 LM/2001 es el matiz en la forma del requerimiento. En la ley anterior se requería que fuera fehacientemente, lo que implicaba una comunicación notarial. LEMA DEVESA, C., «Las acciones procesales en la Ley de marcas», *ADI*, núm. 13, 1989-1990, pág. 60. Ver en contra la Sentencia de la AP de Asturias, de 26 enero 1998, AC.41 conforme a la cual consideran cumplido el requisito de «fehaciente» mediante el envío de carta con acuse de recibo.

³⁶⁴ SJ Mercantil Alicante (TMUE) 17 junio de 2011 (AC\2011\1481), «Y aunque se considere que es preciso la concurrencia de mala fe para fijar la indemnización por existencia de un diseño registrado, se considera que esta concurre siguiendo los criterios jurisprudenciales en materia de marca (SAP Alicante [TMUE] 4 de febrero de 2009 [AC\2009\402] en el asunto BUDHA o SAP Alicante [TMUE] 27 de enero de 2011 [AC\2011\1868] en el asunto «CHATKA» y STJUE 11 de junio de 2009, C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vs Franz Hauswirth GmbH*, ECLI:EU:C:2009:361, pues se puede afirmar que el registro se realizó no solo conociendo los signos prioritarios de la actora sino con la intención fraudulenta de servirse de su impacto como mecanismo de captación de clientes de forma desleal, pues a pesar de tener una etiqueta con una denominación original (CDeiro) es llamativo que se prescindiera de ello como motivo ornamental, y en cambio se potencie la asimilación con CH con la combinación CI antes expuesta».

primero del mismo artículo³⁶⁵. Su aplicación en las infracciones marcarias dolosas es admisible dados los términos en que se expresa el art. 40 LM, sin que falte alguna invocación en la jurisprudencia³⁶⁶ con el fin de colmar la insuficiencia de la responsabilidad civil patrimonial de la LM. En caso de dolo responderá el deudor³⁶⁷ de todos los (daños y perjuicios) que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación, es decir aun cuando sean imprevisibles, pero siempre que se encuentren conectados causalmente con la infracción³⁶⁸. También deberá responder de los daños indirectos, entendidos como aquellos que tienen como causa remota la misma causa que los directos. El dolo requiere una especial declaración judicial de tal conducta del infractor y la fijación por

³⁶⁵ ÁNGEL YAGUEZ, R. de, *La Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 262, sintetiza las teorías en torno a si el dolo debe influir en el alcance de la indemnización: «Como autor representativo de una de las dos tendencias que citamos puede mencionarse a GASTAN, que al tratar del *quantum* de la obligación de indemnizar, afirma: “La obligación de reparar comprende tanto el *damnum emergens* como el *lucrum cessans*, sin que pueda establecerse distinción ninguna en orden a la naturaleza subjetiva (dolosa o meramente culposa) de la falta”. En la doctrina más reciente es del mismo pensamiento ALBALADEJO, que, basándose en que la obligación constitutiva de responsabilidad civil es de “reparación”, entiende que “hay que tener en cuenta exclusivamente el daño causado, y no que lo ha sido por culpa o dolo” La postura contraria es sostenida por COSSÍO, que estima aplicable a la responsabilidad extracontractual el artículo 1.107 del Código civil».

³⁶⁶ STS (Civil) 18 de febrero de 1999 (RJ1999\660).

³⁶⁷ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G., en *Código Civil comentado*, op. cit., pág. 137.

³⁶⁸ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 267, «A pesar de lo dicho y de la dificultad clara de interpretación y de aplicación práctica, parece que el art. 1107 centra la agravación de la atribución de consecuencias del dolo en que en estos casos se responde también de los daños imprevisibles».

el juez de la específica indemnización, la cual como recuerda el Tribunal Supremo «no es admisible que se fijen indemnizaciones que el propio Tribunal establece de «forma teórica»³⁶⁹.

La obtención de un registro marcario de mala fe es un caso de nulidad absoluta previsto en el art. 51 LM, cuya nulidad produce los efectos previstos en el art. 54 LM que en síntesis es que el registro nunca existió (efectos *ex tunc*), por lo que nunca pudo haber dado lugar a un uso legítimo del signo distintivo. Ahora bien ¿se debe responder de los daños y perjuicios causados durante el periodo comprendido entre la fecha de la concesión del registro y la declaración judicial de nulidad? El art. 54.2 LM dispone que «sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará: a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad. b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma». Esto, no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

³⁶⁹ STS (Civil) 18 de noviembre de 2002 (RJ\2002\10261).

Aun cuando alguna Sentencia del Tribunal Supremo consideró que no hay daños y perjuicios por el uso de una marca que fue registrada y posteriormente declarada nula³⁷⁰, la concurrencia de mala fe en el solicitante era una excepción a la regla. De cualquier forma, con posterioridad, el Tribunal Supremo asume la buena doctrina en los casos en que se ejercita una acción indemnizatoria contra quien había violado una marca al amparo en un registro obtenido de mala fe³⁷¹ estableciendo que «es cierto que el artículo 54, apartado 2, de la repetida Ley exige una actuación de mala fe del titular de la marca anulada, pero no para sustituir en todos los casos de anulación las reglas generales del artículo 42, sino para regular las consecuencias de una anulación de efectos retroactivos limitados, a que expresamente se refiere»³⁷². Luego parece claro que el art. 54.2 LM no priva al titular de la marca usurpada poder exigir los daños y perjuicios, haya existido buena o mala fe y, en este último caso, ampliar los conceptos indemnizables conforme a lo previsto en el art. 1107 CC (todos los daños que conocidamente resulten de la infracción).

³⁷⁰ STS (Civil) 8 de febrero de 2007 (RJ\2007\1489).

³⁷¹ STS (Civil) 4 de abril de 2012 (RJ\2012\5735).

³⁷² En el mismo sentido SAP Alicante 6 de marzo de 2014 (AC\2014\681).

CAPÍTULO TERCERO.- CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El art. 38 de la derogada LM de 1988³⁷³, siguió en sus líneas fundamentales, el modelo que instauró el art. 66 LP 1986 en el momento de su promulgación, con el objetivo explícito de atender «las exigencias de armonización de las legislaciones nacionales que impone la adhesión a la Comunidad Económica Europea»³⁷⁴. Ambas leyes consolidaron en el Derecho español de la propiedad industrial «el principio de fijar legislativamente de manera expresa los módulos por los que puede optar el titular de un derecho de propiedad industrial al exigir la indemnización de los daños y perjuicios derivados del *lucrum cessans*»³⁷⁵.

En efecto, el artículo 38 de la LM de 1988 estableció que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo 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. Pero siguiendo el modelo de la LP, se ponían a disposición del perjudicado tres métodos o módulos para la

³⁷³ Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

³⁷⁴ Exposición Motivos de la derogada LP 1986.

³⁷⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas*, Pontecorvo, Madrid, 1990, pág. 200.

cuantificación del lucro cesante, entre los cuales podía elegir. La doctrina celebraba la incorporación de este sistema a la vista de la tendencia sumamente restrictiva que en materia de lucro cesante venía adoptando tradicionalmente la jurisprudencia³⁷⁶. Además, la LM puntualizó que para la fijación de la indemnización se tendría en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación. El hecho de que esta puntualización se recogiera en un párrafo independiente (art. 38.3) hizo pensar que era aplicable tanto a las pérdidas como a las ganancias.

Los avances en la modernización del Derecho industrial operados mediante, entre otras, la LM 1988, no fueron suficientes para lograr una adecuada protección de los derechos de los titulares de los registros marcarios. En general se consideraba que los Tribunales aplicaban criterios indemnizatorios excesivamente restrictivos³⁷⁷. Por otro lado, había culminado la Ronda de Uruguay mediante la firma el 15 de abril de 1994 de los acuerdos de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, cuyo Anexo 1C «Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio» (ADPIC) llamaba a dar un paso

³⁷⁶ *Ibíd.*

³⁷⁷ LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, op. cit., pág. 96.

hacia adelante en la protección de los derechos de la propiedad industrial³⁷⁸.

La LM de 2001³⁷⁹ supuso, en el momento de su promulgación una mejora de la posición del titular de la marca respecto de la derogada LM de 1988³⁸⁰. Este reforzamiento se logró por medio de, entre otras, las normas contenidas en sus arts. 43 y 44:

a) Se introduce el criterio de imputación objetiva de los daños y perjuicios para determinadas infracciones.

b) Para las marcas renombradas se introduce una norma específica: el titular de la marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca, especialmente por su presentación inadecuada.

³⁷⁸ Artículo 45. Perjuicios. 1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que este haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora. 2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean precedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

³⁷⁹ BOE 8 de diciembre de 2001, núm. 294.

³⁸⁰ EM: «en cuanto al contenido y alcance del derecho de marca, se fortalece la posición exclusiva del titular de la marca; ... al instaurar, en ciertos casos, la responsabilidad objetiva del usurpador de la marca, sin sujeción a la concurrencia de culpa o negligencia; al considerar indemnizable el daño infligido al prestigio o reputación de la marca».

c) Modifica y añade nuevas circunstancias que deben tomarse en consideración para la cuantificación del daño indemnizable.

d) Atribuye al titular de la marca el derecho a reclamar del infractor, en todo caso, y sin necesidad de prueba alguna el derecho a percibir una indemnización consistente en el uno por cien de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

e) Se regula una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

Pero junto a los compromisos internacionales de España (así como también de los demás Estados miembros de la Unión Europea), estaba la necesidad de armonizar en el seno de la Unión las legislaciones nacionales a la vista de las disparidades en lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Con este objetivo se promulga la Directiva 2004/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que parte de la constatación de que «de un Estado miembro a otro varía considerablemente la forma de aplicar las medidas provisionales que se utilizan principalmente para proteger las pruebas, y lo mismo sucede con el cálculo de los daños y perjuicios o las formas de aplicación de los

mandamientos judiciales». Aun cuando la modificación de la LM no era necesaria desde la perspectiva de cumplimiento de la Directiva en materia de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios³⁸¹, lo cierto es que la opción del legislador fue la reforma de la LM mediante Ley 19/2006, de 5 de junio.

La Ley 19/2006, de 5 de junio, dio una nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 43 LM. La redacción del primero de dichos apartados ha suscitado dudas en su interpretación. En efecto, la Ley 32/1988 instauró el sistema que concedía al titular de la marca cuyo derecho había sido violado, la opción de elegir entre tres criterios para la cuantificación del lucro cesante (los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca; los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación; y el precio de la licencia), cuyo sistema siguió el art. 43 de la LM en el momento de su promulgación. Sin embargo, la nueva redacción de apartado 2 del artículo 43 suscitó la duda de si los dos primeros criterios (beneficios que habría obtenido el titular de la marca y beneficios obtenidos por el infractor) eran excluyentes o acumulativos³⁸². Pero como ha puesto de relieve la doctrina y

³⁸¹ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. III, pág. 708.

³⁸² A favor del carácter acumulativo reza la sistemática de la norma al diferenciar como alternativas en dos párrafos señalados con las letras a) y b), las consecuencias económicas negativas y la llamada regalía hipotética,

resulta de la experiencia judicial, la posibilidad de acumulación de las indemnizaciones de la letra a) del apartado 2 del art. 43 LM daría lugar a un resarcimiento doble, que no puede tener cabida en nuestro Derecho de daños³⁸³. Efectivamente, los Tribunales consideran que no es posible la acumulación, aun cuando no han faltado dudas³⁸⁴.

Pero, además, también se incorpora en el año 2006 como elemento indemnizable «el perjuicio al prestigio» de la marca, que aparece individualizado respecto del daño y el perjuicio («también podrá exigir»), lo cual puede estar justificado en la medida en que el perjuicio al prestigio puede tener carácter patrimonial, pero igualmente puede ser una manifestación en las

respectivamente. Se trataría de un incremento de la protección del titular del derecho marcarío.

³⁸³ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. III, pág. 711: esa posibilidad de acumulación de las acciones expresadas en la letra a) del art. 43.2 LM puede dar lugar a una doble indemnización, lo que resulta incompatible con los principios fundamentales del derecho de daños. Por esta razón creo que, a pesar de la nueva redacción del precepto, sigue manteniéndose la figura del *triple cómputo*, de modo que las dos alternativas del apartado a) del art. 43.2 seguirían siendo incompatibles entre sí. GARCÍA MARRERO, J., «Luces y sombras en la indemnización del 1 % como mínimo legal, en las acciones por violación de marcas y diseños», XXVIII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual organizadas por la AIPPI, Barcelona, 2013, pág. 73, quien añade la observación de que la Directiva 2004/48 CE, en su considerando 26 se refiere a una indemnización reparatoria, a diferencia del proyecto de Directiva, que en su considerando 17 resaltaba la función disuasoria de la indemnización.

³⁸⁴ SAP Madrid 10 de julio de 2006 (JUR\2006\258787); SSAP de Barcelona 20 de julio de 2006 (AC\2007\1092) y 10 de diciembre de 2007 (JUR\2008\109444).

personas jurídicas del daño moral en las personas físicas³⁸⁵. Al mismo tiempo, el prestigio es una de las circunstancias que puede tomarse en consideración para el cálculo de la indemnización, junto a la notoriedad, el renombre, entre otras circunstancias mencionadas en el art. 43.3 LM. Se añade en este apartado de la LM que en el caso de daño al prestigio de la marca se atenderá, además, a la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado, cuyos factores, a juicio de la doctrina, también deben tomarse en consideración en otros daños manifestados³⁸⁶.

2. PRINCIPIO DE RESARCIMIENTO ÍNTEGRO

Con arreglo al art. 43 LM la indemnización que puede reclamar el perjudicado comprenderá la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener por causa de la violación de su derecho, pudiendo exigir «también» la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca, así como los gastos de investigación (art. 43.1 LM). La norma satisface las exigencias del art. 13 de la Directiva 2004/48 CE y coincide con la contenida en el art. 1106 CC, según el cual la indemnización de daños y perjuicios comprende, no solo el valor de la pérdida

³⁸⁵ REGLERO CAMPOS L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. III, pág. 713.

³⁸⁶ *Ibíd.*, pág. 713.

que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, si bien haciendo expresa mención al daño al prestigio de la marca y los gastos de investigación que son, en definitiva, daño emergente³⁸⁷. También resulta comprendido el deber de resarcir el daño moral.

Las pretensiones indemnizatorias previstas en el art. 43 LM únicamente puede deducirlas el titular «del registro de la marca» que sea «perjudicado». Si todavía no está concedido el registro y publicada la concesión, no puede ejercitarse una acción indemnizatoria fundada en el mencionado artículo 43 LM, sino «una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias», al amparo de lo previsto en el art. 38 LM invocando la protección provisional que dispensa dicho artículo al solicitante del registro. No obstante, nada impide que el titular de la marca registrada, acumule en un mismo proceso la acción fundada en el art. 38 LM y también la fundada en el art. 43 LM, pero siempre que la concesión del registro ya hubiera sido publicada³⁸⁸.

³⁸⁷ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 139: «El daño común se define como el daño que cualquier persona sufriría y por ello es completamente objetivo, mientras que el daño propio se refiere al daño que sufre una persona determinada por sus concretas circunstancias». La responsabilidad civil «consiste en indemnizar el daño causado y eso supone todo el daño efectivamente causado, para la indemnización habrá que tener en cuenta el daño propio, si bien su valoración siempre tendrá un cierto matiz objetivo».

³⁸⁸ STS (Civil) 7 de abril de 2010 (RJ\2010\2546), « La facultad de exclusión contenida en el derecho sobre la marca nace originariamente con la

2.1.El carácter resarcitorio de las pretensiones fundadas en el art. 43 LM

El daño debe ser alegado, probado y calculado por el perjudicado³⁸⁹, salvo lo previsto en la propia ley. Lo que diferencia la acción indemnizatoria fundada en el art. 1101 o 1902 CC, de la acción indemnizatoria prevista en el art. 41.1. b LM, a más de los criterios de imputación, son los métodos de cálculo de la indemnización y las opciones que la LM pone a disposición del titular de la marca, como instrumento mediante el cual el Estado quiere proteger eficazmente la propiedad

publicación de la decisión administrativa de conceder su registro en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Carece, por ello, de apoyo normativo una condena a indemnizar daños por invasiones del ámbito de la exclusiva producidas con anterioridad a aquel momento. Es cierto que el artículo 34, mencionado en el motivo, admitía una protección limitada y provisional de la solicitud del registro, en los términos que precisó la sentencia de 10 de noviembre de 1999 (RJ\1999\8056), pero la misma no consta pretendida». Vid. también SAP Alicante 5 de julio de 2013 (C\2013\2318). Con relación a la marca UE STJUE de 22 de junio de 2016, C-280/15, *Irina Nikolajeva v. Multi Protect OÜ*, ECLI:EU:C:2016:467 «El artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento núm. 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión Europea pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el periodo posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable», recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado periodo. Por el contrario, este concepto de «indemnización razonable» excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca, incluido, en su caso, el daño moral».

³⁸⁹ Arts. 216 y 217.2 LEC.

industrial³⁹⁰. En efecto, a esta materia hay que aproximarse desde la perspectiva del daño normativo³⁹¹, lo cual implica, por un lado, entender que la indemnización fijada por el legislador se corresponde con un criterio de política legislativa que el Estado entiende eficaz para la protección de la propiedad industrial y, por otro, como consecuencia de lo dicho, que el importe de la indemnización no siempre se corresponderá con una minoración del patrimonio del titular del derecho, por cuya razón la ley pone a disposición del perjudicado métodos de cálculo de la indemnización concretos y abstractos, permitiendo

³⁹⁰ Considerando 26 Directiva 2004/48/CE, «Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo tanto los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación».

³⁹¹ El origen jurisprudencial de los tres métodos de cálculo del daño planteó la cuestión de la base o fundamento dogmático del sistema. En general, la jurisprudencia venía invocando el parágrafo 687.2 BGB relativo a la gestión de negocios ajenos sin mandato, lo cual tampoco brindaba una base sólida de aquella regla jurisprudencial. La doctrina actualmente considera que el ámbito de los enriquecimientos no es apropiado para justificar la regla que permite al perjudicado detraer los beneficios del infractor. El fundamento se encuentra hoy en el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, independientemente del fundamento dogmático de la jurisprudencia que lo creó. Vid. ASENDORF, F., *Die Aufteilung des Schadensersatzes...*, op. cit., págs. 66-67.

resarcimientos que la teoría de la diferencia no permitiría obtener³⁹².

El deber de indemnizar no surge de la mera infracción, sino del daño, como lo demuestra el tenor literal del art. 42 LM que vincula el deber de indemnizar a los daños y perjuicios «causados», así como del art. 43.2 LM que confiere la facultad de elección del método de cálculo del daño al «perjudicado». Así, por ejemplo, si una marca es declarada nula por haber sido obtenida de mala fe, dicha infracción no genera, por sí sola, el deber de indemnizar, pues para ello es necesario que se haya utilizado la marca y, por tanto, que se haya producido un daño³⁹³. Si ha existido daño, éste será liquidado mediante uno de los métodos previstos en el art. 43.2 LM y, en última estancia, tendrá el recurso de que se liquide el daño por lo que resulte de aplicar el uno por ciento a la cifra de negocio obtenida por el infractor (art. 43.5 LM), pero si pretende obtener una indemnización mayor de la que se obtiene mediante un método de cálculo previsto en la ley, podrá exigirla «si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores»

³⁹² SALVADOR CODERCH, P., y CASTIÑEIRA PALOU, M. T., *Prevenir y castigar*, op. cit., pág.124, citando a KÖTZ subraya que el objetivo del Derecho de la responsabilidad civil debería ser establecer las reglas sobre los presupuestos y el alcance del deber de resarcir daños que resulten adecuadas para incentivar los comportamientos de los ciudadanos, de tal manera que se consiguieran evitar todos aquellos accidentes cuya prevención supusiera una mejora neta en el bienestar del conjunto de la sociedad.

³⁹³ SAP Madrid 18 de marzo de 2011 (AC\2011\1042).

(art. 43 in fine), entre los que naturalmente cabe comprender no solo los patrimoniales, sino también los daños morales.

Como los daños patrimoniales y los daños morales tienen presupuestos y alcance distintos, será necesario que ambas pretensiones se deduzcan en la demanda si el perjudicado desea un pronunciamiento sobre las dos, sin que sea posible una condena por daños morales si únicamente se han mencionado en la demanda los daños patrimoniales³⁹⁴.

Ahora bien, el cálculo del daño y su prueba ofrece siempre importantes dificultades, lo cual pueden aprovechar los infractores para salir indemnes de cualquier litigio en el que se pretenda un resarcimiento por el daño causado, quedando privado el Derecho de daños de su función resarcitoria y preventiva de futuras conductas infractoras. El artículo 43 LM establece, por tanto, los métodos para el cálculo de la indemnización que debe ser satisfecha por el infractor, ofreciendo al perjudicado varias opciones que puede ejercitar según el modo en que se ha manifestado el daño. Todos los

³⁹⁴ STS (Civil) 22 de julio 2005 (RJ\2005\6559), «Debe recordarse que los daños materiales y los morales son diferentes, por su naturaleza, por sus presupuestos y por su cuantificación, no hallándose sujetos a prueba los morales, pues dependen de la apreciación del Tribunal acerca de su real existencia. Finalmente, si bien ambas clases de daños pueden ser englobados en una indemnización, es evidente que, si la misma ha sido interesada únicamente por daños patrimoniales, no puede pretenderse que se comprendan en ella los daños morales».

métodos tienen por objeto el resarcimiento del daño³⁹⁵. El beneficio dejado de obtener por el perjudicado tiene como presupuesto que haya existido un desvío de ventas desde el perjudicado hacia el infractor. Cuando se trata de resarcir el daño mediante el cálculo de los beneficios obtenidos por el infractor, se invoca la doctrina del enriquecimiento injustificado o se considera una manifestación de la misma³⁹⁶, si bien es cierto, que consideramos que el artículo 43 LM configura esta

³⁹⁵ Sobre los sistemas de cálculo del daño en el Derecho estadounidense vid. Cap. II – Epígraf. 1.2.4.

³⁹⁶ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, vol. III, pág. 717: estaríamos más bien ante una hipótesis de enriquecimiento injusto que de daños y perjuicios. LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, op. cit., pág. 697: La principal cuestión planteada en este ámbito es si hace falta para obtener la indemnización de daños y perjuicios probar adecuadamente que ha existido un perjuicio o lesión y el alcance del mismo. En este punto habría dos soluciones: primero, la aplicación de la doctrina jurisprudencial general en materia de daños que exige que se pruebe cumplidamente la existencia o la extensión del daño; segundo, estimar que toda infracción de marca lleva consigo un daño difícil de cuantificar pero que debe presumirse. En este caso el legislador fija objetivamente y en abstracto una cuantía que corresponde al enriquecimiento injusto que el infractor obtiene por la intromisión ilícita en el derecho ajeno. Este último es el criterio del artículo 43.5 LM. Debe destacarse, con todo, que la Ley 17/2001 continúa calificando como indemnización de daños y perjuicios lo que es un criterio de enriquecimiento injusto. La SAP Alicante (TMUE) de 14 de septiembre de 2015 (AC\2015\1603): Los criterios indemnizatorios del art. 43 LM «no excluyen ningún tipo de infracción. En cuanto a la prueba del daño, hemos de estar, al margen de la doctrina *ex re ipsa*, a que el criterio del beneficio obtenido por el infractor no está fundado en el principio de la *restitutio in integrum* que pretende reparar el daño realmente producido, sino que está fundado en la doctrina del enriquecimiento injusto basado en la *condictio* por intromisión, donde el infractor invade la esfera jurídica del derecho de exclusiva por lo que tiene que reintegrar el beneficio obtenido».

pretensión como resarcitoria y no restitutoria³⁹⁷. El método de cuantificación de la indemnización se aproxima al método de cuantificación de la acción restitutoria³⁹⁸, pero no se trata de una modalidad de acción de enriquecimiento, ni siquiera su fundamento está en el enriquecimiento, sino en el daño normativo³⁹⁹. La acción de enriquecimiento, según la doctrina, requiere un correlativo empobrecimiento del demandante y la restitución se dará en la cantidad menor del enriquecimiento o empobrecimiento. No es necesario en ella un elemento de imputación, a diferencia de la acción de resarcimiento en la que debe concurrir un elemento apropiado⁴⁰⁰. Además, en esta

³⁹⁷ FERNANDEZ-NÓVOA, C., *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, op.cit., pág. 67.

³⁹⁸ GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., págs. 703-704.

³⁹⁹ La jurisprudencia alemana ha admitido este sistema como un medio de cálculo de los daños, al igual que en el derecho francés, pero observa CAEMMERER que en la experiencia francesa se considera como una forma de valoración de los daños, en el sistema alemán se hace un razonamiento distinto: si ha atentado al derecho de exclusiva de otra persona debe pagar la suma que habría podido exigirle si hubiera pedido su autorización. Si el derecho de propiedad intelectual o industrial «ha sido explotado por una persona que no tenía autorización, esta persona se ha enriquecido del valor de este disfrute. Que el titular del derecho haya sufrido un daño o no, esto no es decisivo. Vid. CAEMMERER, E., «Problèmes fondamentaux de l'enrichissement sans cause», art. cit., pág. 582.

⁴⁰⁰ STS (Civil) 21 de febrero de 2003 (RJ2003\3089): dos acciones notablemente distintas por su naturaleza y finalidad (Sentencias de 5 de octubre de 1985 [RJ\1985\4840] —de singular observancia para la cuestión tratada— y 25 de abril de 2000 [RJ\2000\3379]), 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

última es posible, y el juez puede apreciar, «las circunstancias» previstas en el art. 43.3 LM para «modelar» el alcance de la obligación de indemnizar, lo cual es en principio extraño a la acción de enriquecimiento, ajena al concepto de daño. Por último, la llamada regalía hipotética no requiere que el perjudicado haya dejado de obtener los ingresos de una regalía, como si de un lucro cesante se tratara, sino que se trata de otro método de cálculo abstracto del daño, como sucede cuando se reclama el beneficio dejado de obtener por el infractor o bien la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio.

El fundamento de los métodos de cálculo del daño no se encuentra en el hecho de que toda infracción causa un daño, sino en que el daño debe ser valorado y resarcido.

En el art. 43 LM cabe observar un método concreto de cálculo de la indemnización y dos abstractos⁴⁰¹, sin perjuicio de la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio (art. 43.5 LM). La abstracción significa que el importe de la indemnización no necesariamente debe coincidir con las consecuencias negativas «concretas» que la infracción ha

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).

⁴⁰¹ Se ha observado que la ley entremezcla reglas propias de cálculo de daños y perjuicios con criterios típicos del enriquecimiento injusto, vid. GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 711.

producido en el patrimonio del perjudicado. Pero la abstracción no implica que la indemnización quede anudada a la mera infracción, pues de los arts. 42 y 43 LM se desprende que la legitimación activa la ostenta el «perjudicado» y la legitimación pasiva quien ha causado el daño.

2.2. El resarcimiento como deuda de valor

La obligación de resarcir el daño es una deuda de valor⁴⁰². Su cuantificación es un elemento de hecho que no se realiza en el momento de la causación del daño. Su cuantificación se realiza al tiempo de la sentencia o, más en concreto en la ejecución de la sentencia o en el específico proceso de liquidación del daño (art. 219.3 LEC)⁴⁰³, debiendo adecuarse el valor inicial (el estimable al tiempo de la causación del daño) al momento actual, para corregir así la incidencia de la

⁴⁰² Sobre la distinción entre la deuda dinero y de valor vid. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G., «Artículo 1108», en *Código civil comentado*, coord. ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADEZ, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTÍNEZ VELENCOSO, L.M., RODRIGUEZ ROSADO, B., dir. CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. V. de, ORDUÑA MORENO, F. J., VALPUESTA FERNANDEZ, R, vol. 3, libro IV, Aranzadi, Cizur Menor, 2011., pág 148, «La indemnización se dirige no sólo a restablecer el patrimonio del perjudicado a la situación en que se encontraba en el momento de producirse el hecho dañoso, sino también a dotarle del equivalente de lo que habría constituido el normal desarrollo del mismo hasta el momento de la indemnización, lo que hace que lo debido sea un valor».

⁴⁰³ DÍEZ-PICAZO, L., *La Responsabilidad Civil Extracontractual*, op. cit., pág. 502. NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 114.

alteración monetaria (la depreciación) producida durante el tiempo de demora en la efectividad del crédito⁴⁰⁴.

2.3. La llamada compensación de lucros

Es posible imaginar el escenario de un uso ilegítimo de la marca, bien sea por uso sin licencia, bien porque el infractor obtuvo un registro marcario de mala fe en perjuicio del legítimo titular de la marca, cuyo registro es declarado nulo posteriormente en virtud de acción de nulidad ejercitada por este último. Durante el tiempo en que el infractor utilizó la marca realizó una actividad comercial exitosa, fruto de la cual la marca ha adquirido un considerable prestigio. Conforme al art. 43 LM el titular de la marca podría reclamar el daño al prestigio de la marca, lo cual no es el caso puesto que no ha existido daño, sino un beneficio para el propio signo, el cual ha pasado a ser conocido, distinguiendo productos de calidad apreciados en el mercado.

Bajo estas circunstancias, el perjudicado podría reclamar una indemnización fundada en el art. 43.2 a) LM que le permitiría optar por el lucro cesante o detraer del infractor el beneficio obtenido mediante su conducta infractora. También podría optar por el precio de una licencia hipotética (art. 43.2. b)

⁴⁰⁴ AAP Barcelona 26 de octubre de 2006 (JUR\2007\113958).

LM), así como la indemnización legal mínima prevista en el art. 43.5 LM. Ahora bien, ¿podría el infractor invocar el beneficio que su actividad ha generado, en términos de prestigio de la marca, pidiendo la compensación de los gastos en los que ha incurrido?

Conforme a la teoría de la diferencia⁴⁰⁵, el daño indemnizable es el que resulta de restar al patrimonio existente en el momento en que el daño acaece, el patrimonio subsistente después que haya sucedido, con el resultado de que el patrimonio del perjudicado queda restablecido al estado en que se encontraba antes del suceso dañoso. La teoría de la diferencia plantea la posibilidad de la compensación del beneficio cuando junto al daño «y derivado de él, surge una ventaja económica para el perjudicado»⁴⁰⁶, cuya consecuencia es que al haber quedado reducido el perjuicio sufrido por la víctima por efecto de la ventaja que le ha reportado la infracción, el resarcimiento tomará en consideración este último elemento y quedará reducido al daño efectivamente sufrido por la víctima⁴⁰⁷. Su función, se dice, es evitar un enriquecimiento «injustificado» del perjudicado y su fundamento se encuentra en el art. 1106 CC

⁴⁰⁵ Vid. Capt. II – Epigraf. 3.1.

⁴⁰⁶ VICENTE DOMINGO, E., «La reparación integral y la compensación de lucros y daños», en *Estudios de Derecho de obligaciones: Homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez*, (coord. LLAMAS POMBO, E.), vol. 2, Wolters Kluwer, Getafe, 2006, pág. 931.

⁴⁰⁷ *Ibíd.*, pág. 932, siguiendo la doctrina mayoritaria.

que obliga a indemnizar el daño efectivo, pero nada más que el daño⁴⁰⁸.

Bajo el esquema normativo del art. 43 LM la compensación de lucros tiene muy restringidos los supuestos en que puede ser admisible. En primer lugar, no puede tomarse en consideración cuando el perjudicado opta por un método abstracto de cálculo de la indemnización, por lo que únicamente encontraría supuesto de aplicación cuando el método de cálculo es el daño concreto⁴⁰⁹. En segundo término, porque no es fácil valorar si el beneficio que debe ser compensado es realmente un beneficio para el titular de la marca, pues siguiendo el ejemplo propuesto anteriormente, quizá no estaba en los planes del titular de la marca ni en sus posibilidades financieras, el efectuar inversiones para atender una demanda promovida por el infractor. Por último no conviene olvidar que tampoco es pacífica la fundamentación de la llamada compensación de lucros. En efecto, pensamos que el fundamento de la llamada compensación no está en supuestos enriquecimientos injustos, sino en imputar al perjudicado la consecuencia de la infracción

⁴⁰⁸ CRISTÓBAL MONTES, A., «Compensatio lucri cum damno en el resarcimiento del daño por el deudor», *RCDI*, núm. 595, noviembre-diciembre 1989, pág. 1965.

⁴⁰⁹ GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., *Responsabilidad derivada de la infracción del derecho de marca*, en *“La responsabilidad civil y su problemática actual*, Coord. MORENO MARTÍNEZ, J., Dykinson, Madrid, 2007. pág. 297.

del deber de disminuir el daño⁴¹⁰. Así, por ejemplo, podría pensarse que el titular legítimo de la marca, que conoce la actividad desarrollada por el infractor y, a pesar de ello, opta por no ejercitar la acción de nulidad con razonable diligencia (con el fin de obtener un provecho de la actividad promocional que lleva a cabo el infractor) estaría infringiendo el deber de realizar cuanto sea razonable para disminuir el daño.

2.4.La aplicación del daño normativo de la LM en el orden jurisdiccional penal

En el ámbito de la jurisdicción penal, no existe una visión uniforme en cuanto a la cuantificación del daño causado por el infractor. En algunas sentencias se aplica, acertadamente a nuestro juicio, los criterios de cuantificación del daño previstos en la LM⁴¹¹ y la opción entre los métodos previstos en la ley,

⁴¹⁰ Seguimos a YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., pág. 595.

⁴¹¹ SAP (Penal) Alicante 26 de octubre de 1999 (ARP\1999\4659); SAP (Penal) La Palmas 4 de septiembre de 1998 (ARP\1998\3846): la valoración de los daños y perjuicios que se contiene en el mencionado dictamen pericial responde justamente a los criterios establecidos en aquel precepto de la Ley de Marcas. SAP (Penal) Madrid 25 de octubre de 2000 (JUR\2001\45083). SAP (Penal) Granada 28 de diciembre de 2011 (ARP\2012\184): la acción civil *ex delicto* no pierde su naturaleza civil por el hecho de ser ejercitada en un proceso penal (arts. 100, 108, 111, 112 y 117 LECrim), de ahí que sean aplicables los criterios civiles en esta materia para determinar el *quantum indemnizatorium* (arts. 66 y sigs. Ley Patentes y 38 Marcas) y en este sentido es reiterada la jurisprudencia del TS en el sentido de que si bien la prueba de los daños es presupuesto para su condena a la indemnización, pudiendo, en caso afirmativo, cuantificarlos o fijar las bases para que se certifiquen en

puede ejercitarse en el acto del juicio a la vista de lo que allí se pruebe⁴¹². Como precisión casuística de este principio de aplicación de los métodos de la LM existen sentencias en las que expresamente reconocen que la regalía hipotética es un método de cálculo del daño⁴¹³, incluso se llega a una conclusión discutible, como es la inexistencia de incompatibilidad entre el método de cálculo de la regalía hipotética y la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio, porque esta es un mínimo sin perjuicio de otra cantidad mayor que pueda resultar de la aplicación de otro criterio⁴¹⁴.

ejecución, hay casos en que la violación de un derecho como es el de la marca produce *per se* un daño emergente, por lo que la referida necesidad de prueba se satisface con la propia demostración de acto antijurídico, al ser la producción de daños y perjuicios consustancial al hecho infractor (SSTS [Civil] 23 de febrero de 1998 [RJ\1998\1164]; 17 de noviembre de 1999 [RJ\1999\8613]; 10 de octubre de 2002 [RJ\2002\9403], y 7 de diciembre de 2001 [RJ\2001\9936]). Por ello se ha dicho que hay ocasiones en que los hechos hablan por sí mismos (*res ipsa loquitur*) y no se hace preciso probar la realidad del daño producido. SAP (Penal) Sevilla 26 de septiembre de 2012 (JUR\2013\147039): Es necesario, pues, remitirse a la legislación específica en la materia que en su artículo 43 LM 17/2001 (modificado algunos preceptos con posterioridad por ley 19/2006) expone ampliamente los criterios para su determinación. SAP (Penal) Málaga 5 de noviembre de 2008 (JUR\2009\227910).

⁴¹² SAP (Penal) Córdoba 16 de junio de 2004 (ARP\2004\308).

⁴¹³ SAP Madrid 25 de mayo de 2006 (ARP\2007\67), «Por tanto, debemos rechazar el argumento del recurrente considerando ajustada la aplicación del artículo 43 de la Ley de Marcas que se cita en la sentencia, así como del artículo 149 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente en el que se afirma que «el perjudicado podrá optar como indemnización entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente de no mediar la utilización ilícita o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, criterio este que se adopta en la sentencia».

⁴¹⁴ SAP (Penal) Barcelona 16 de febrero de 2006 (JUR\2006\216890), si bien no compartimos la opinión de que las indemnizaciones del art. 43.2 c) y 43-5 tienen carácter cumulativo.

Sin embargo, en otras sentencias se afirma que el sistema de cuantificación del daño previsto en la LM no vincula a los Tribunales del orden jurisdiccional penal, sino que simplemente se toma como criterio a título orientativo para garantizar la uniformidad en la reparación del daño⁴¹⁵. Se parte de la idea de que en el ámbito penal existen unos principios de responsabilidad civil propios y autónomos que están por encima de los métodos de cálculo del daño previstos en la LM, si bien «no hay inconveniente» en admitir que la responsabilidad civil derivada de un delito contra la propiedad industrial sea evaluable conforme a las pautas del artículo 43 de la LM⁴¹⁶. En esta línea se encuentran también las sentencias que aplican criterios de cuantificación del daño ajenos a la LM e incluso al

⁴¹⁵ SAP (Penal) Barcelona 18 de septiembre de 2007 (JUR\2008\15480). El juez penal no está vinculado «a los criterios de determinación de la responsabilidad civil establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley de Marcas, que, a diferencia de lo que sucede en sede civil (donde lo es *ex damno*), halla causa en el delito cometido, esto es, es un resarcimiento civil que nace *ex delicto*. Ello no es óbice, como sucede respecto de otros tipos penales (así los homicidios o lesiones imprudentes no derivadas de ilícitos cometidos en el marco del tráfico rodado en los que sí existe la vinculación relativa a los baremos indemnizatorios establecidos) para que el Tribunal pueda acudir para fijar los conceptos y alcance de la responsabilidad civil en supuestos de violación penalmente relevante de las marcas, a la Ley reguladora de las mismas y en concreto a los criterios determinados en ella “a título orientativo y a efectos de, garantizando el principio de igualdad”, fijar los daños y perjuicios causados por el delito (*ex delicto*) bajo la cobertura de lo establecido en el artículo 110 y 116 del CP. SAP (Penal) A Coruña 19 de diciembre de 2013 (ARP\2013\1433), lo que se concretará en el trámite de ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto en el art. 794 LECrim. Para determinar la suma que corresponde a cada una de ellas por este concepto resultan orientativos los artículos 42 y 43 LM».

⁴¹⁶ SAP (Penal) Islas Baleares 9 de marzo de 2015 (JUR\2015\104421).

Derecho de daños, como es el valor de los bienes intervenidos⁴¹⁷.

3. EL DAÑO EMERGENTE

La LM menciona como partidas indemnizables las pérdidas sufridas, como también hacía el art. 38 de la derogada LM 1988. Pero a diferencia de esta última, la vigente LM hace referencia expresa al «perjuicio causado al prestigio de la marca» y, tras la reforma de 2006 a «los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial»⁴¹⁸. Aun cuando al promulgarse la LM 2001 no se hacía mención expresa a los gastos de investigación, la doctrina no dudó en considerar que integraban una partida indemnizable en concepto de «pérdidas sufridas», en la que también cabían otras partidas como en ciertos supuestos excepcionales, los desembolsos efectuados por el titular de la marca infringida a fin de contrarrestar publicitariamente las actividades desarrolladas por el infractor de la marca registrada⁴¹⁹.

⁴¹⁷ SAP (Penal) Córdoba 24 de mayo de 2013 (ARP\2013\870), el valor de los bienes intervenidos, a pesar de que sí había habido comercialización, no es un criterio legal de cálculo de la indemnización.

⁴¹⁸ Art. 43.1 LM.

⁴¹⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Derecho de Marcas*, op. cit., pág. 203.

La referencia expresa del art. 43.1 LM al perjuicio causado al prestigio de la marca y a los gastos de investigación son supuestos de daño emergente y mediante su mención expresa la ley sale al paso de las dudas que pudiera suscitar su configuración como daño patrimonial⁴²⁰. Por regla general, el daño al prestigio de la marca no será consecuencia de la lesión de un derecho de la personalidad, por lo que tendrá carácter patrimonial. Pero aun cuando el desprestigio fuera consecuencia de la lesión de aquel derecho, se trataría de un daño moral impropio, el cual también tiene naturaleza patrimonial. Esta cuestión se tratará en un epígrafe posterior.

Los daños emergentes son los daños a la marca y los gastos de investigación de la infracción. Los primeros consisten esencialmente en una pérdida de prestigio, es decir, la marca vale menos en el mercado. El resarcimiento únicamente puede lograrse, a nuestro juicio, mediante una publicidad correctiva y promocional, lo cual es diferente de la publicidad de la eventual sentencia condenatoria.

⁴²⁰ GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., págs. 708-709, ofrece una explicación de esa mención específica del daño al prestigio de la marca: Muy probablemente haya sido la constatación de las dificultades en orden a configurar los daños al prestigio como daños patrimoniales (directos, indirectos o futuros) o morales lo que ha motivado que el legislador declare expresamente su carácter de daños resarcibles. Se trataría también de aportar argumentos legales a los jueces que puedan servir de apoyo para flexibilizar en algunos casos el tradicional rigor probatorio en materia de daños, dadas las peculiaridades de los daños al prestigio.

3.1. Daño a la marca

Conforme a lo dispuesto en el art. 34 LM, los terceros no pueden, sin permiso del titular de la marca, utilizar en el tráfico económico un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, así como tampoco cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público. Con relación a las marcas renombradas o notorias la prohibición es más amplia al extenderse a productos o servicios que no sean similares cuando pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

La infracción marcaria produce un daño que afecta a la capacidad de la marca para atraer a los consumidores hacia los productos y servicios distinguidos mediante la marca por su titular. Pero en unos casos los consumidores son desviados hacia el infractor y, en otros, no se produce ese desvío sino dilución de la propia marca.

3.1.1. Daño al prestigio

La marca no solo indica un origen empresarial de los productos o servicios, sino que también traslada cierta información relativa a las características de los productos o servicios⁴²¹. No facilita dicha información al consumidor de una forma analítica, tal como una lista de ingredientes, sino de un modo resumido por medio del signo⁴²². El consumidor identifica el signo con una específica combinación de características y cualidades que incorpora el empresario al producto o servicio⁴²³. Se trata de características y cualidades específicas creadas por el titular de la marca y no de las funcionalidades o cualidades intrínsecas de los productos⁴²⁴. Los consumidores siempre

⁴²¹ Señala FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 73: «La experiencia pone de manifiesto que la contemplación de una marca enlazada con un producto suscita, de ordinario, en el ánimo del consumidor la creencia de que tal producto posee ciertas características».

⁴²² La información en forma analítica es un complemento, más que un sustituto, de la marca. Vid. ECONOMIDES, N. S., «The Economics of Trademarks» [1988], en *The Economics of Intellectual Property*, (ed. TOWSE, R., y HOLZHAUER, R.), vol. III, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK-Northampton, MA (USA), 2002, págs. 301-302.

⁴²³ STJUE de 22 de junio de 1994, C-9/93, HT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Danzinger vs Ideal-Standard GmbH y Wabco Standard GmbH, ECLI:EU:C:1994:261 [caso Ideal-Standard], «Como se consideró en la sentencia Hag II, antes citada, para que la marca pueda desempeñar su cometido debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad (apartado 13)».

⁴²⁴ No pertenece al *goodwill* del propietario de la marca la información que resulta sobre la naturaleza de los productos marcados o su utilidad, por lo que el titular de la marca no puede experimentar daño a la marca en cuanto tal. Únicamente si los productos tuvieran un valor añadido por el propio titular de la marca, como puede ser un particular método de elaboración o peculiares

esperan de los productos o servicios identificados con la marca esas mismas cualidades (comunicación informativa)⁴²⁵. Desde una perspectiva económica, la marca tiene como función ayudar al consumidor a identificar características no observables de los productos. Como hemos dicho, la información que fluye hacia los consumidores no es únicamente la relativa al origen empresarial de los productos, sino un conjunto de elementos que integran la reputación o *goodwill* de la marca, entre los cuales se encuentra (y no puede faltar) la adhesión inseparable del *goodwill* al producto o servicio distinguido con la marca, sirviendo esa vinculación para que la marca cumpla una función adicional, que es la publicitaria: «la marca vende efectivamente los productos»⁴²⁶.

características, podría afirmarse que se trata de un *goodwill* propiedad del titular de la marca y por tanto suponer un daño. Vid. ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., págs. 4-21.

⁴²⁵ Pero al mismo tiempo comunica o transmite mensajes de persuasión, de modo que la marca se convierte en un instrumento de control de la conducta de los potenciales compradores. Es lo que se ha denominado comunicación «influyente». En los casos que la marca no informa ni comunica, la marca es inefectiva. Por tanto, la comunicación de información persuasiva es lo que hace valiosa una marca, en la medida que se convierte en instrumento de control de la conducta de los destinatarios de la información. La marca, en este sentido, comporta un cierto grado de poder de monopolio. Vid. PAPANDREOU, A. G., «The Economic Effect of Trademarks», en *The Economics of Intellectual Property*, op. cit., pág. 291.

⁴²⁶ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 78, con cita de SCHECHTER en la doctrina norteamericana y AREA LALÍN en la doctrina española. LEMA DEVESA, C., «La utilización de la marca ajena, que distingue un producto patentado, tras la caducidad de la patente», *RDM*, núm. 294, octubre-diciembre 2014, pág. 355. STJUE de 23 de marzo de 2010, Google France, C-237/08, ECLI:EU:C:2008:389, « ii) Menoscabo de la función de publicidad. «Dado que el tráfico económico se caracteriza por la variada oferta de productos y servicios, el titular de una

La infracción de la marca intercepta aquella comunicación de las cualidades de los productos o servicios que proviene del titular de la marca hacia los potenciales compradores o destinatarios de los servicios distinguidos con la marca. La valiosa información no llega al consumidor, o bien llega otra información, en ocasiones negativa, como sería el caso de comercialización en establecimientos inapropiados o bien de productos de mala calidad⁴²⁷. En consecuencia, el daño puede consistir, en primer lugar, en la desviación de los consumidores hacia el infractor, quien crea confusión en el mercado y logra desviar la clientela potencial del titular de la marca, aprovechándose de la reputación de esta última. Los consumidores creen que los productos o servicios tienen el

marca puede tener por objetivo no solo indicar con dicha marca el origen de sus productos o servicios, sino también utilizar su marca con fines publicitarios para informar y atraer al consumidor. Por tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial». En la STJUE «Interflora», «la función de indicación del origen de la marca no es la única función de esta digna de protección frente a los menoscabos por parte de terceros. También han tenido en cuenta el hecho de que, además de una indicación del origen de los productos o de los servicios, una marca constituye a menudo un instrumento de estrategia comercial empleado, en particular, con fines publicitarios o para adquirir buena reputación con vistas a obtener la fidelidad del consumidor».

⁴²⁷ Observa LEMA que la función indicadora del origen empresarial no solo queda menoscabada cuando el signo se coloca sobre los productos, sino también mediante la publicidad, que no permite establecer al consumidor si el anunciante es un tercero frente al titular de la marca, o si está vinculado económicamente con este (riesgo de asociación). Vid. LEMA DEVESA, C., «La utilización de la marca ajena...», art. cit., pág. 353.

mismo origen empresarial y las mismas características que tuvieron antes de la infracción⁴²⁸. Pero, como hemos dicho anteriormente, la infracción no necesariamente produce un desvío de potenciales clientes, sino que puede consistir en la pérdida de atracción de la marca por dilución. En este caso no existe engaño a los consumidores, pero afecta negativamente a la reputación o *goodwill* de la marca, que es el valor que posee una marca para atraer a consumidores hacia los productos o servicios distinguidos con ella⁴²⁹ o a su capacidad para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que

⁴²⁸ «El riesgo de confusión en materia de marcas se determina y como regla comparando el registro tal y como fue practicado con el uso infractor, pues como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. De su lado, en el ámbito contra la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal y como son usados. Y como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios representaciones de procedencia base de la confusión», vid. MONTEAGUDO, M., «Marcas notoriamente conocidas, marcas notorias registradas y aplicación complementaria de la normativa contra la competencia desleal. Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014», *RDML*, núm. 294, octubre-diciembre 2014, pág. 569.

⁴²⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 76. La SAP Alicante (TMUE) 25 de julio de 2016 (AC\2016\1473), contempla un supuesto de infracción por dilución de la marca BULGARI, al distribuir el infractor los perfumes en establecimientos minoristas junto *con lejía, preservativos y papel higiénico sin preocuparse lo más mínimo de la afectación en el prestigio que pudiera sufrir la marca (dilución por degradación de la marca)*.

generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto⁴³⁰.

3.1.2. Los gastos de publicidad correctiva y promocional

El art. 43.1 LM dispone que el titular del registro de la 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 aquella en el mercado⁴³¹. La pertinencia de la norma, que tiene su equivalente en el art. 68 LP de 1986, ha sido puesta de relieve por la generalidad de la doctrina a fin de evitar la puesta en el mercado de productos de pésima calidad utilizando una marca prestigiosa. Se trata de un concepto que será concretado en cada caso por los Tribunales a la vista de las circunstancias

⁴³⁰ SSTJUE 14 de noviembre de 2013, C-383/12 P, *Environmental Manufacturing LLP vs Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)*, ECLI:EU:C:2013:741, [asunto *Environmental Manufacturing LLP*]; de 27 de noviembre 2008, C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd.*, ECLI:EU:C:2008:655.

⁴³¹ SAP Alicante 18 de junio de 2010 (AC\2010\1254), «la infracción de la marca puede producir o no perjuicio al prestigio de la misma; o, dicho de otro modo, que puede existir vulneración de la marca ajena sin afectación a su prestigio y sin que, por tanto, proceda indemnización alguna por este concepto. En definitiva, el precepto que nos ocupa no establece una presunción legal de lesión al prestigio en el mercado de la marca protegida por el mero hecho de su infracción».

concurrentes⁴³². El prestigio, entendemos, es la reputación, el *goodwill* depositado por el titular de la marca. No es exclusivo de las marcas renombradas o notorias, aun cuando es cierto que en tales marcas siempre concurre el prestigio⁴³³, cuya circunstancia agrava el daño.

Pero no toda infracción daña el prestigio de la marca, ni únicamente los hechos mencionados en el art. 43.1. LM dañan su prestigio. Cuando existe realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o presentación inadecuada puede producirse confusión y existir desviación de potenciales clientes hacia los productos infractores, pero en tal caso es

⁴³² El prestigio es un concepto que será concretado en cada caso por los Tribunales a la vista de las circunstancias concurrentes y, como observa, ya lo aplicó el Tribunal Supremo con anterioridad a su reconocimiento en la ley en la STS (Civil) 19 de mayo de 2004 (RJ\2004\2886). REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 712.

⁴³³ STJUE 4 de noviembre de 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV vs Evora BV*, ECLI:EU:C:1997:517 [caso *Parfums Christian Dior*], « En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se refiere a productos de prestigio y de lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos». STJUE 23 de abril de 2009, C-59/08, *Copad SA v Christian Dior couture SA, Vincent Gladel and Société industrielle lingerie (SIL)*, (ECLI:EU:C:2009:260), «el titular de la marca puede invocar los derechos conferidos por esta última frente a un licenciatario que infringe una cláusula del contrato de licencia que prohíbe, por razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas de productos como los que son objeto del litigio principal, siempre que se determine que tal incumplimiento, habida cuenta de las circunstancias propias del asunto principal, causa perjuicio al aura y a la imagen de prestigio que confieren a dichos productos una sensación de lujo».

difícil admitir que hay daño al prestigio de la marca, ya que mantiene el poder de atracción de los clientes. Si por el contrario, no hay desviación de clientela porque, por ejemplo, son de tan mala calidad los productos o tan extraños los establecimientos o lugares en que se comercializan, en tal caso no existe confusión, puesto que nadie puede pensar que los productos son genuinos y tienen el origen empresarial que les es propio. Pero, en cambio, si existe daño a la marca, dilución. Lo mismo sucede en casos no previstos en el art. 43.1. LM consistentes en la distinción de productos incompatibles con el prestigio o glamour de la marca (por ejemplo, distinguir artículos de limpieza mediante una prestigiosa marca de artículos de lujo y glamour). La dilución puede producirse por el debilitamiento, opacidad o aguamiento de la marca, o bien por empañamiento o degradación del renombre, sin que en modo alguno exista desviación de consumidores, sino dilución. Del mismo modo, el precio exageradamente inferior de los productos ilícitamente marcados con relación al precio normal de los productos genuinos puede producir una desviación de clientela o bien producir dilución de la marca, según las circunstancias. «El argumento del menor precio de las zapatillas comercializadas por las demandadas no elimina el carácter infractor de las zapatillas comercializadas por las demandadas, tanto porque el riesgo de asociación persiste al ser posible entender que se trata de una línea más económica producida por

una empresa que tiene algún tipo de asociación con las actoras, como por aumentar el riesgo de desprestigio de las marcas de las actoras al diluirse la asociación por parte del público entre la marca en cuestión y productos de elevado precio»⁴³⁴. El razonamiento expuesto condujo al Tribunal a la conclusión de que en la infracción existió confusión y, por tanto, desviación de clientela, pero no daño a la marca por dilución, sino únicamente «riesgo» de desprestigio.

Normalmente la infracción que produce confusión no causa un daño a la marca como tal, sino un lucro cesante. Por el contrario, la infracción por dilución no produce un lucro cesante, pero sí un daño a la marca. En la dilución no existe desvío de clientela, porque ningún consumidor establece una relación del producto o servicio con el titular de la marca, sino que la infracción trivializa la marca o la difumina perdiendo su carácter distintivo: se mancha la reputación⁴³⁵ o se empaña su carácter

⁴³⁴ SAP Madrid 26 de septiembre de 2008 (Id Cendoj: 28079370282008100285).

⁴³⁵ STJUE 18 de junio de 2009, C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie vs Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd*, ECLI:EU:C:2009:378, [asunto *L'Oréal*], «En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos “difuminación” o “degradación”, tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca».

distintivo⁴³⁶. El daño al prestigio, es decir, a la pública estima fruto del mérito de su titular⁴³⁷ es un daño patrimonial susceptible de ser resarcido como tal, emergente y actual⁴³⁸, que se manifiesta como un menor valor de la marca en el mercado, consecuencia de la infracción. Cuando se daña el prestigio de la marca, bien por la realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquella en el mercado, lo que produce su empañamiento o bien por menoscabo del carácter distintivo de la marca, el daño puede tener mucha importancia y, en ocasiones, de imposible o muy difícil reparación. Pero aun cuando sea compleja la valoración o liquidación del daño, no por ello estamos ante un daño moral en

⁴³⁶ STJUE *L'Oréal*, «En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente “dilución”, “menoscabo” o “difuminación”, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto».

⁴³⁷ Diccionario de la RAE.

⁴³⁸ GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 709, considera que «las infracciones del derecho de marca que suponen un ataque al prestigio producen una pérdida de ventajas concurrentiales o de posibilidades de evolución de la empresa —identificables en muchas ocasiones como lucro cesante, en su sentido más restringido— y también se manifiesta como daño sobrevenido no resarcible, dada la ausencia de certeza según los criterios jurisprudenciales, y por supuesto como daño emergente o incluso como daño moral».

sentido propio, sino que su naturaleza es patrimonial⁴³⁹, el cual debe probarse⁴⁴⁰.

El daño consiste en la pérdida de la capacidad de la marca para retener y atraer a los consumidores. La reparación del daño causado no puede hacerse de otro modo más que realizando una actividad publicitaria apropiada para que la marca recupere el *goodwill* perdido y vuelva a vincular los productos al titular de la marca fluyendo de nuevo la genuina información. Esto supondría la condena del demandado a una obligación de hacer consistente en una publicidad no solo informativa sino persuasiva. No se trata simplemente de informar, sino de persuadir de que los productos tienen las características que les son propias y que el origen empresarial es el titular de la marca. Pero lógicamente no puede confiarse al infractor que lleve a cabo unas acciones tendentes a recomponer el valor de aquello que con su conducta ha perjudicado. Por tanto, el remedio indicado es la valoración de esa actividad

⁴³⁹ *Ibíd.* Ni la prueba ni la cuantificación serán habitualmente sencillas, sin embargo esto no puede llevarnos a concluir, como ya hemos indicado, la naturaleza de daños morales de los mismos.

⁴⁴⁰ AAP Madrid 28 de octubre de 2007 (JUR\2008\21146). Se presentaron dos métodos que ofrecían resultados distintos: a) pérdida de intención de compra o alejamiento del punto ideal (lugar geométrico que minimiza las distancias de las preferencias de cada consumidor, construido por el algoritmo matemático de los análisis de preferencias; y b) pérdida de imagen que se traduce en una pérdida de intención de compra frente a otras marcas competidoras. Sin embargo, las deficiencias del dictamen pericial no permiten aceptar sus conclusiones, por lo que únicamente se reconoce al perjudicado la simbólica indemnización de un euro por este concepto.

publicitaria adecuada y la condena del demandado al pago de la misma⁴⁴¹, siempre en la medida en que el daño tenga por causa su conducta y el resultado no sitúe al perjudicado en una posición mejor a la que tenía en el momento inmediatamente anterior a la infracción.

Ese resarcimiento del daño mediante la publicidad correctiva y promocional plantea la cuestión relativa a si es viable en el Derecho español a la vista de que la LM ha previsto un remedio específico, como es la publicación de la sentencia como acción autónoma⁴⁴². En nuestra opinión el daño emergente no puede ser resarcido mediante la publicación de la sentencia. Se trata de una publicidad distinta en cuanto a su naturaleza y efectos. La eventual indemnización del daño causado a la marca, en particular, a aquellas que gozan de prestigio en el mercado corresponde a un daño emergente y tiene por objeto devolver la marca al estado en que se encontraba antes de la infracción, reponiendo el *goodwill* para que cumpla todas las funciones que tenía antes de la infracción. La publicación de la sentencia no tiene por objeto indemnizar un daño actual, sino la remoción de los efectos de la infracción, sin negar al propio tiempo unos efectos compensadores o reparadores de un daño. El ámbito

⁴⁴¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C, «Posición jurídica del titular de la marca», en *Manual de la Propiedad Industrial*, op. cit., pág. 758. GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 706.

⁴⁴² Art. 41.1. f) LM

propio de la publicidad de la sentencia es el de las infracciones consistentes en la creación de confusión sobre el origen empresarial de los productos, en tanto que el daño a la marca y su eventual resarcimiento mediante publicidad tiene como ámbito propio la dilución. No se produce una duplicidad de pretensiones, de modo que el titular de la marca reciba dos indemnizaciones por el mismo daño. Informar al mercado que ha habido una infracción y que ha cesado en virtud de una sentencia, no pretende persuadir, sino meramente informar de unos hechos y, no cabe duda, que si esa información, en todo caso necesaria, se ordena hacerlo a costa del infractor ello supone una compensación al titular de la marca porque no necesita hacerlo a sus expensas⁴⁴³. Existe pues una suerte de efectos indemnizatorios en especie como es la propia publicación o, en su defecto, el coste de la publicación informando al mercado que pueden volver a confiar en la marca. Sin embargo, como hemos dicho, la publicidad de la sentencia es meramente informativa (máxime cuando se limita a la parte dispositiva, como sucede con frecuencia), careciendo de todo carácter persuasivo, con lo cual no puede por sí misma volver a atraer a los consumidores hacia los productos distinguidos con la

⁴⁴³ El carácter meramente informativo de la publicidad de la sentencia y el carácter resarcitorio de esa publicidad acordada a tenor de lo previsto en el art. 41-1, f) LM se puede constatar en la SAP Madrid 3 de noviembre de 2010 (AC\2011\67), en la que se considera suficiente que sea a cargo del infractor la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en un medio, sin perjuicio de que el demandante pueda hacer otra publicidad adicional a su costa.

marca. La recuperación de la clientela o bien la atracción de los consumidores, reponiendo la marca al estado anterior al daño, únicamente puede lograrse por medios publicitarios persuasivos. A nuestro juicio no hay un inconveniente en admitir que en la medida que el daño a la marca pueda resarcirse mediante una publicidad adecuada, este gasto pueda considerarse como un daño actual emergente que deber ser resarcido por el infractor, sin que la publicidad de la sentencia que pueda acordar el juez al amparo del art. 41.1 f) LM sea un medio de resarcir el daño emergente⁴⁴⁴.

⁴⁴⁴ Con relación al Derecho estadounidense, el perjudicado puede obtener del Tribunal con arreglo a lo previsto o en Sección 34 de la Ley Lanham [§ 34 (15 U.S.C. § 1116).] una orden (*injunction*) para que el infractor cese en su conducta, así como también un requerimiento para que el infractor lleve a cabo una publicidad correctiva dirigida a deshacer la confusión creada con la marca prioritaria del demandante. En materia de marcas no son muchas las decisiones ordenando una publicidad correctiva afirmativa [En el caso *Taco Cabana International, Inc. vs Two Pesos, Inc.* (5th Circuit 1991, 932 F.2d 1113), el Tribunal concedió a petición del demandante una orden (*injunction*) para que el demandado por infracción de la marca disipara la confusión creada mediante la exhibición de un notorio anuncio durante un año reconociendo que Two Pesos había copiado injustamente el concepto de restaurante de Taco Cabana's.], optando normalmente los perjudicados por una compensación económica en base a la publicidad correctiva realizada o pendiente de realizar. La compensación económica únicamente procederá si mediante ella es posible recuperar aquel desvalor. Si, por el contrario, el daño es tan intenso que ni siquiera con una adecuada inversión en publicidad es posible recuperar el desvalor experimentado, entonces lo apropiado es indemnizar el valor íntegro que la marca tenía al tiempo de la infracción. El titular de la marca puede reclamar una compensación tanto por los gastos ya soportados para corregir la confusión causada por la infracción, como por los gastos que se consideren apropiados que deberá realizar para lograr dicho resultado. En el conocido asunto *Big O Tire Dealers, Inc. vs. The Goodyear* [Big O Tire Dealers, Inc. vs The Goodyear Tire & Rubber Company 561 F.2d 1365 (Tenth Circuit, 1977).] el demandante no pudo probar con suficiente precisión el importe de la pérdida de beneficios y alegó que

La cuantificación del daño por desprestigio de la marca está afectada por las circunstancias que, en general, afectan a la cuantificación del importe de la indemnización de los daños y perjuicios (entre las que se encuentran «la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación»). Pero, en particular, la cuantificación del daño por desprestigio está

únicamente mediante una campaña publicitaria podría ser repuesto a la situación que tenía antes de la infracción. El demandado había invertido 10 millones de dólares en publicidad de las ruedas distinguidas ilícitamente con la marca BIGFOOT. El demandante ofreció dos razones para que el jurado le reconociera una compensación de 2,8 millones de dólares: a) la cifra que reclamaba era el 28% de la publicidad del demandado que se correspondía con el 28% de los estados en los que el demandante vendía sus productos; b) la Comisión Federal de Comercio exige a menudo que las empresas involucradas en publicidad engañosa dediquen un 25% de su presupuesto de publicidad en publicidad correctiva. El Tribunal de apelación aceptó los argumentos del demandante, pero fijó la indemnización en 678.302 dólares, que es el 25% del 28% del coste de la campaña publicitaria del demandado [NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 301]. Sin embargo, la indemnización en publicidad estará en función del valor de la marca infringida, de modo que una reclamación desproporcionada haría que fuera más barato indemnizar al perjudicado todo el valor de la marca, como si de una pérdida total se tratara [Allard Enterprises, Inc. vs Advanced Programming Resources, Inc. 979 F.2d 499 (Seventh Circuit 1992)]. En definitiva si la marca infringida tiene un escaso valor, apenas podrá reconocerse una indemnización por el concepto de gastos en publicidad correctiva. En general, los Tribunales Federales aceptan que cabe reconocer una compensación por publicidad correctiva. Sin embargo, los Tribunales de Apelación del Séptimo y Décimo Circuito siguen la norma de cuantificar la indemnización con el 25% de los gastos de publicidad del infractor. Por causa de las críticas que ha recibido esta fórmula de cuantificar la indemnización, el Tribunal del Séptimo Circuito ha introducido condiciones para su reconocimiento. En efecto, el demandante tiene que probar no solo la confusión generada por el uso de la marca por el demandado sino también que la publicidad correctiva sería un remedio más económico que adoptar una nueva marca [ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., pág. 424].

afectada por las «circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado»⁴⁴⁵. Las circunstancias pertinentes únicamente deben tomarse en consideración cuando ha quedado probado el desprestigio, sin que su existencia pruebe la existencia del desprestigio⁴⁴⁶. Si el desprestigio no ha sido probado, el perjudicado no puede reclamar del infractor gastos publicitarios (publicidad en revistas, emisión de catálogos, folletos, etc.), asistencia a ferias del sector, de creatividad y de diseño⁴⁴⁷, aunque si tales acciones publicitarias no se consideran suficiente o bien desproporcionadas con relación al valor de la propia marca, procederá en su caso imponer a cargo del infractor los gastos para crear y promover en el mercado una marca nueva⁴⁴⁸.

En el orden jurisdiccional penal, el reconocimiento y liquidación del daño al prestigio de la marca ofrece unos perfiles peculiares. El criterio puede considerarse que es restrictivo, no solo por el rigor probatorio que se exige⁴⁴⁹, sino también por la

⁴⁴⁵ Art. 43.3 LM

⁴⁴⁶ SAP A Coruña 18 de julio de 2011 (AC\2011\1556).

⁴⁴⁷ SAP A Coruña 3 de marzo de 2011 (AC\2011\1884).

⁴⁴⁸ SAP Valencia 26 de febrero de 2014 (AC\2014\528), solo entiende justificado el daño proclamado en la demanda, que se justifica que fueron desembolsos efectuados por la actora para crear un portal en internet diverso al que venía utilizando y por ende creó un nombre de dominio diferente al que era propio en uso de su legítimo derecho de marca y por ende procede su concesión.

⁴⁴⁹ El daño a la imagen de la marca no es moral, sino patrimonial, por lo que para lograr su compensación debe ser cuantificado de modo probabilístico «mediante un estudio de solvencia científica en que, con las debidas

propia configuración del desprestigio, haciéndolo depender del ámbito en el que se produce la infracción⁴⁵⁰, lo cual puede ser acertado si se reconoce al propio tiempo que un «ámbito» geográfico, temporal o círculo de personas reducidas, puede ser relevante para que se produzca el daño al prestigio, si las personas pertenecientes a ese territorio o a ese colectivo son las destinatarias naturales de los productos o servicios ilícitamente marcados. La liquidación puede hacerse en el juicio penal o bien en ejecución de sentencia⁴⁵¹. Sin embargo en ocasiones se confunde el daño moral con el daño patrimonial (o daño moral indirecto), remitiendo a la ejecución de sentencia la liquidación del daño moral, lo cual no sería adecuado si se tratara realmente de un daño moral⁴⁵².

precisiones espacio-temporales, se alcancen conclusiones fiables sobre la diferencia entre la situación del mercado del producto en cuestión antes y después de la realización de los hechos que puedan haber ocasionado el daño». STS (Penal) de 6 de mayo de 2002 (RJ\2002\7341). SAP (Penal) Las Palmas 5 de febrero de 2010 (JUR\2010\419583).

⁴⁵⁰ SAP (Penal) Madrid 22 de septiembre de 1999 (ARP\1999\4784), aun cuando se trata de materia de patentes, considera que es imperceptible el desprestigio por el ámbito de aplicación.

⁴⁵¹ SAP (Penal) Alicante 26 de octubre de 1999 (ARP\1999\4659); SJ Penal Madrid 29 de enero de 2001 (ARP\2001\10), remite a la ejecución de sentencia la cuantificación de los daños y perjuicios sobre la base de los métodos de cálculo previstos en la LM.

⁴⁵² SAP (Penal) Zaragoza 14 de febrero de 2006 (JUR\2006\134226), para la fijación de la indemnización por daño moral se tendrá en cuenta la notoriedad del renombre y prestigio de la marca y, además, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

3.2. Gastos de investigación

El Art. 43.1, *in fine*, LM establece que «asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial». La referencia expresa a los gastos de investigación se incorpora a la LM mediante la Ley 19/2006. Por lo tanto, la norma se refiere literalmente a los gastos en los que ha incurrido el titular de la marca con el fin de investigar y acreditar la existencia de la infracción⁴⁵³, lo cual viene confirmado por las sentencias de las Audiencias Provinciales que aplican la referida norma.

En efecto, del análisis de las sentencias pone de manifiesto que la obtención de las certificaciones de los títulos de propiedad industrial no pueden ser reclamados al amparo del art. 43.1 LM, sin perjuicio que puedan ser incluidos como costas procesales. De la misma manera los honorarios y gastos de abogados no se aceptan como gastos de investigación «porque corresponde a gestiones realizadas con el propósito de lograr el

⁴⁵³FERNÁNDEZ-NOVOA, C, «Posición jurídica del titular de la marca», en *Manual de la Propiedad Industrial*, op. cit., pág. 758.; GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 706.

cese de las actuaciones infractoras: se trata, simplemente, de actuaciones propias para la preparación jurídica del pleito»⁴⁵⁴.

Tampoco se han considerado gastos indemnizables según el art. 43.1 LM los devengados por realizar estudios de mercado acompañados a la demanda para acreditar hechos relevantes, toda vez que dichos estudios no han tenido por objeto obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción, sino intentar acreditar ciertos hechos constitutivos de las pretensiones deducidas en el pleito⁴⁵⁵ como, por ejemplo, la reputación de la marca⁴⁵⁶. Por el mismo motivo no procede admitir como daño emergente «los costes derivados de la recopilación documental necesaria para fundamentar la demanda, en razón del numeroso tiempo invertido en ella»⁴⁵⁷. Pero sí se considera gasto indemnizable el importe de las actas notariales necesarias para acreditar la actividad de infractora de las demandadas⁴⁵⁸, a lo que cabría añadir, a nuestro juicio los gastos de requerimientos para que cese el infractor en su conducta, puesto que tienen por objeto confirmar que el infractor es consciente de su conducta⁴⁵⁹.

⁴⁵⁴ SAP Alicante 18 de junio de 2010 (AC\2010\1254).

⁴⁵⁵ SAP Alicante 5 de julio de 2013 (C\2013\2318).

⁴⁵⁶ SAP Alicante (TMUE) 24 de julio de 2013 (AC\2013\1752).

⁴⁵⁷ SAP Barcelona 28 de mayo de 2014 (AC\2014\1032).

⁴⁵⁸ SAP Alicante (TMUE) 24 de julio de 2013 (AC\2013\1752).

⁴⁵⁹ SAP Islas Baleares de 15 de diciembre de 2014 (AC\2015\87), en la sentencia de instancia se habían aceptado como gastos recuperables en virtud

Cabe concluir que el perjudicado puede reclamar del infractor únicamente los gastos de investigación que haya efectuado para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción que estén suficientemente justificados.

4. EL DAÑO NORMATIVO DEL ART. 43.2 LM

El perjudicado puede reclamar del infractor, en primer lugar, el daño concreto, conforme a lo previsto en el art. 43.2. a LM («los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación»), que se corresponde con lo que, en general, puede afirmarse que todo perjudicado puede reclamar del causante de un daño a título de resarcimiento (el daño emergente y el lucro cesante). Pero el perjudicado también puede optar por exigir del infractor un cálculo abstracto del daño, reclamando «los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación»⁴⁶⁰, sin

del art. 41.1 LM los de burofax requiriendo el cese del uso del signo distintivo, si bien este punto no fue objeto de discusión en el recurso de apelación. SJ Mercantil de Alicante (TMUE) de 17 de junio de 2011 (AC2011\1481) considera admisibles los gastos derivados de burofaxes, si bien no menciona expresamente que se refieran a los faxes de requerimientos de cese.

⁴⁶⁰ Daño abstracto no significa que la norma establezca directamente una cantidad como indemnización, sino que su cálculo se realiza con abstracción del daño realmente soportado por el perjudicado. El difícil encaje de las opciones del perjudicado en la dogmática del derecho de daños ha sido

que sea necesario probar que ese beneficio se corresponde con una minoración de su patrimonio⁴⁶¹. Si el infractor no ha obtenido beneficio, el perjudicado continúa teniendo derecho a una indemnización por otro método de cálculo, lo cual no sucede en las acciones de enriquecimiento que precisan de una correlación entre enriquecimiento y empobrecimiento. Efectivamente, si el infractor no ha obtenido beneficios, continúa obligado a reparar el daño, bien por el importe que resulte del lucro cesante, bien por el importe de una regalía

puesto de manifiesto, entre otros, por REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 722: «No todos los conceptos expresados en el citado precepto tienen una naturaleza “indemnizatoria” desde la óptica del Derecho de daños, y su examen solo puede abordarse correctamente si se parte de esta premisa. Si el Derecho de daños tiene como función primaria la reparación del daño injusto (entendiendo por tal aquel que el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar) sufrido por una persona como consecuencia de la conducta activa u omisiva de otra, es claro que la segunda de las alternativas contenidas en el art. 43.2 LM solo tangencialmente puede concebirse como un concepto indemnizatorio. Y la de la regalía hipotética solo cuando se acreditara (o fuera razonable suponer, atendidas las circunstancias del caso) que el titular del derecho obtendría de él un rendimiento económico mediante su cesión, y que esta fue impedida o gravemente obstaculizada por la intromisión».

⁴⁶¹ *Ibíd.*, pág. 725. El autor subraya también el problema del encaje dogmático de esta opción, que puede llegar a tener carácter punitivo, especialmente en el hipotético supuesto de que la utilización ilegítima de la marca hubiera reportado un beneficio para el titular de la misma en términos de mayor prestigio. Esta opción, dice el mencionado autor, se enmarca «dentro de la figura de los daños punitivos, categoría esta que sí se sitúa en la órbita de la responsabilidad por daños, en su dimensión o función preventivo-punitiva, como de hecho se ha concebido por un sector de la doctrina alemana. Sin embargo, no es seguro que en la intención del legislador estuviera la de proteger los derechos inmateriales mediante medidas de esta naturaleza o la de “sancionar” las violaciones de este tipo de derechos. Si así fuera, estaría desde luego injustificada la forma en que se ha hecho».

hipotética⁴⁶², que precisamente por ser hipotética no es real, sino un cálculo abstracto del daño. Ello sin perjuicio de poder exigir el infractor, en todo caso, el uno por cien de la cifra de negocio obtenida mediante el uso ilegítimo del signo ajeno, lo cual tampoco tiene por qué corresponder con una minoración del patrimonio del titular de la marca (art. 43.5 LM). El daño normativo prescinde de buscar el daño a través de la diferencia entre el patrimonio preexistente y el patrimonio subsistente a la acción causante del daño, permitiendo de este modo que queden resarcidos daños que tal vez no se han manifestado (por ejemplo, el interés subjetivo del titular de la marca en el disfrute de su derecho) y privando al infractor de los beneficios de su ilícito⁴⁶³.

El sistema español se inspira en el Derecho alemán con sus tres formas o métodos de cálculo del daño previstos en el art.

⁴⁶² SAP Alicante 2 de marzo de 2010 (AC\2010\936), ante la afirmación del infractor de que el método aplicado para fijar la regalía es arbitrario y es más elevado que el beneficio obtenido en la venta de los productos infractores, la sentencia razona que la mercantil demandada se ha beneficiado de la notoriedad de la marca Ford, de su prestigio y reputación, distinguiendo sus productos con aquella marca. A pesar de ello, la sentencia califica la pretensión de la regalía hipotética como un supuesto de enriquecimiento por intromisión.

⁴⁶³ REGLERO CAMPOS, L. F., «La Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 723: «Otra cosa es que el concepto “indemnización” se entienda en un sentido más amplio, que abarque toda prestación que está obligado a ejecutar quien llevó a cabo una actividad lesiva de derechos ajenos. Una prestación que en los casos que examinamos viene establecida por la Ley, como obligación alternativa a otras también propuestas por la norma».

43.2 LM⁴⁶⁴, a los que cabe añadir la indemnización del uno por cien de la cifra de negocio prevista en el art 43.5 LM⁴⁶⁵. Estos métodos de cálculo del daño no excluyen la indemnización por el daño emergente. Se trata de una cuestión debatida en el ámbito del Derecho alemán⁴⁶⁶. Sin embargo, entendemos que en nuestro Derecho si está resuelta en el sentido de que el perjudicado puede pretender ser indemnizado por otros

⁴⁶⁴ La referencia a los tres métodos de cálculo del daño se instaura en el derecho español a partir de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes, si bien se trataba de criterios de cálculo del lucro cesante, por lo que la pretensión indemnizatoria del perjudicado se integraba, además, por el daño emergente. El art. 66.2 LP establecía que «la ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor. b) Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. c) Por 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». En iguales términos se expresaba el art. 38 la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y, también, posteriormente el art. 43 (en su redacción originaria) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que derogó la anteriormente citada. También el art. 55.2. de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial acogió los tres criterios de determinación del lucro cesante. Por último, la el art. 22,3 Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales asignó al beneficio obtenido por el infractor un papel de cuantía mínima que el perjudicado tenía derecho a exigir del infractor en concepto de daños y perjuicios.

⁴⁶⁵ Vid. MASSAGUER FUENTES, J., «Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 1 extraordinario, *Homenaje al profesor D. Juan Luis Iglesias Prada*, 2011. Disponible en: <<http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3197/documento/art13.pdf?id=3342>> quien después de hacer referencia a la inspiración germánica del modelo de cálculo del daño, destaca la singularidad de la norma española estableciendo la regla mínima del 1 % de la cifra de negocio.

⁴⁶⁶ ASENDORF, F., *Die Aufteilung des Schadensersatzes...*, op. cit., pág. 69.

conceptos⁴⁶⁷. Así resulta, en primer lugar, de la norma general que obliga al infractor a una indemnización íntegra de los daños y perjuicios, haciendo mención especial y separada de dos supuestos de daño emergente, como son el perjuicio de la marca y los gastos de investigación (art. 43.1 LM) y, en segundo lugar, del propio tenor literal del art. 43.2.a) LM que ha previsto como primer método de cálculo del daño el beneficio dejado de obtener por el perjudicado, por lo que, si no pudiera reclamar el daño emergente, se vería obligado a soportar una parte del daño.

4.1. La triple opción del perjudicado para el cálculo del daño patrimonial

Dispone el art. 43.2 LM que para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre

⁴⁶⁷ Con referencia a análoga norma en la LPI, CLEMENTE MEORO, M., «Art. 140. Indemnización», en *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, (dir. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M.), Civitas, Cizur Menor 2007, pág. 810, dice que «el primero de los criterios por los que puede optar el titular del derecho infringido se centra en las consecuencias económicas negativas que le ha supuesto la infracción de su derecho, entre las que se incluyen la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita». Se trata, pues, de indemnizar el daño patrimonial real («las consecuencias económicas negativas») y, en consecuencia, tanto el daño emergente como el lucro cesante, vid. YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MÁIZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, Trama Editorial, Madrid, 2006, págs. 153-155. En contra, DÍAZ VALES, F., «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», *Anuario de la Facultad de Derecho* (Universidad de Alcalá), núm. 1, 2008, pág. 30.

ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación; b) los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. c) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, la llamada regalía hipotética. Los distintos problemas que, en su conjunto, plantean las tres opciones concedidas al perjudicado serán examinados en los sucesivos epígrafes, si bien aun cuando sistemáticamente la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio se encuentre prevista formalmente en otro apartado de la LM, debe tomarse en consideración como una alternativa adicional a aquellos los tres métodos de cálculo previstos en el art. 43.2 LM.

4.1.1. Tres métodos de cálculo de las consecuencias económicas negativas

El art. 43.2. LM permite al perjudicado reclamar los daños concretos que ha sufrido por causa de la infracción de sus derechos sobre una marca y en particular, conforme a lo previsto en el art. 43.2.a) LM «los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación». Ahora bien, este concepto o partida (lucro cesante) puede liquidarse, a opción del perjudicado, con los

«beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación» (art. 43.2.a) LM) o también con «la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho» (art. 43.2 b LM). Se trata de tres métodos de cálculo de un mismo perjuicio⁴⁶⁸. Pero los tres métodos de cálculo del perjuicio, así como la indemnización mínima del uno por ciento de la cifra de negocio, no tienen los mismos presupuestos, por lo que la facultad de opción del perjudicado es limitada.

La existencia de una situación de competencia entre los productos genuinamente marcados y los ilícitamente marcados, así como las circunstancias de su comercialización afectan a la elección del método de cálculo del daño, permitiendo hacer la siguiente diferenciación de supuestos:

⁴⁶⁸ No parece que el legislador esté constreñido a que el importe de la indemnización corresponda con el daño concreto del perjudicado. Podría pensarse que una indemnización que exceda de la equivalencia de la causa, el daño, supone un enriquecimiento injustificado. ¿Sería una excepción a la causa como contrapeso «formal» a la prestación? ¿debe existir una equivalencia material entre causa, daño, y valor de la indemnización? ¿Cuál es la causa de la indemnización, el daño o el acto u omisión ilícita? ¿Cuál es la causa de que la Ley del contrato de seguro (art. 20 LCS) haya previsto que la demora del asegurador en el pago de la indemnización al asegurado le hace responsable del pago de una tasa de interés del 20 %? Excede de nuestro trabajo la cuestión de las funciones que está llamado a cumplir el derecho de daños. Sin embargo pensamos que entre las funciones se encuentra la prevención de futuras conductas, impidiendo que la infracción no tenga un coste para su autor.

a) Productos o servicios que se encuentran en competencia. Cuando mediante la infracción de la marca existe desvío de ventas desde los productos del perjudicado hacia los productos del infractor, bien porque se trata de los mismos bienes u otros sustitutivos, el demandante puede optar por el método de cálculo del daño que más le convenga, de entre los previstos en el art. 43 LM. Tiene la opción de elegir el método de cálculo del daño.

Puede suceder que los productos ilícitamente marcados, siendo iguales a los genuinamente marcados por el titular de la marca, hayan sido comercializados por el infractor sin que sea razonable se pueda pensar que haya producido un desvío de ventas. Este sería el caso de las falsificaciones y venta en la vía pública de productos con marcas renombradas que normalmente son objeto de distribución selectiva y precios elevados. En este supuesto el titular de la marca no puede reclamar el beneficio dejado de obtener, por lo que únicamente puede elegir entre el beneficio obtenido por el infractor, el precio de una regalía hipotética o bien el uno por cien de la cifra de negocio obtenida mediante la infracción.

b) Productos no comercializados Frecuentemente la mercancía infractora todavía no se encuentre en los establecimientos de venta al consumidor final, sino en los

almacenes de los fabricantes o importadores, por lo que no han existido ventas. En este caso, si no ha existido comercialización, no hay daño, por lo que la infracción no da lugar a una pretensión indemnizatoria. El daño se produce cuando el infractor ha iniciado la comercialización de los productos ilícitamente marcados, aunque no existan ventas efectivas. Lo relevante no es si la mercancía se encuentra en un almacén o establecimiento abierto al público, sino si los productos pueden ser adquiridos por los interesados en ellos. Cuando la mercancía puede ser adquirida por los compradores, incluso si no existe, pero se fabrica bajo demanda, existe comercialización de los productos ilícitamente marcados. Cuando la mercancía se pone a disposición de los potenciales compradores existe daño, porque el titular de la marca debe modificar su comportamiento en el mercado para competir con los productos infractores; porque el infractor utiliza en su beneficio el *goodwill* propiedad del titular de la marca; y porque los consumidores son confundidos sobre el origen empresarial de los productos y sus características. Pero el titular de la marca no puede en estos casos optar por reclamar el beneficio dejado de obtener ni el beneficio del infractor, así como tampoco el uno por cien de la cifra de negocio, puesto que no ha habido ventas. El único método de cálculo disponible para el perjudicado es el precio de una licencia hipotética.

c) Productos o servicios que no compiten entre sí. En este supuesto no existe desvío de ventas. El titular de la marca no produce o no comercializa los productos del infractor, ni son sustitutivos uno del otro, pero existe «riesgo de asociación» (art. 6 LM)⁴⁶⁹. En estos supuestos consideramos que el daño consiste en el aprovechamiento de la inversión del titular de la marca en el *goodwill*: el infractor utiliza la marca ajena para incrementar sus ventas confundiendo al consumidor sobre el origen de los productos. En ese caso consideramos que el perjudicado puede optar por el beneficio obtenido por el infractor; el precio de una licencia hipotética o bien la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio, con fundamento en que la ley no exige como presupuesto que los productos o servicios se encuentren en situación de competencia, sino que exista daño.

4.1.2. Carácter alternativo

Dada la naturaleza resarcitoria y no punitiva de la indemnización, cuando el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE y el art. 43.2 LM establecen que se tengan en cuenta entre las consecuencias económicas negativas el lucro cesante y el beneficio del infractor, no se están refiriendo a dos partidas

⁴⁶⁹ Por ejemplo, el titular de la marca distingue con su marca gel de baño y el infractor distingue ilícitamente con el mismo signo champú para el cabello.

sumatorias⁴⁷⁰ sino a dos métodos o sistemas de cálculo, quedando resarcido el perjudicado con cualquiera de ellas, salvo el daño emergente o ulteriores previsiones de la ley. En este sentido hay que señalar que la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes, en su artículo 74 dispone claramente que es una alternativa que se ofrece al perjudicado. Del mismo modo, la llamada regalía hipotética constituye una tercera alternativa o método de cálculo del lucro cesante, que no puede ser acumulada a las anteriormente citadas⁴⁷¹.

⁴⁷⁰ La Exposición de Motivos (IV) de la Ley 19/2006, de 5 de junio induce a error al sugerir que «el primero de estos módulos comprende, de forma acumulativa, las consecuencias económicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada y también el daño moral», lo cual es cierto, si se puntualiza que la acumulación no comprende, a su vez, el lucro cesante y el beneficio obtenido por el infractor. DÍAZ VALES, F., «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», art. cit., pág. 31, atendiendo al tenor literal de la nueva redacción del art. 43.2 LM consideraba que bajo la expresión «consecuencias económicas negativas» aglutina dos conceptos indemnizatorios (ganancia dejada de obtener por el titular por causa de la infracción y beneficio del infractor derivado de esta), a través de la conjunción “y”, circunstancia que faculta al titular perjudicado a exigir (y al tribunal a conceder) el importe de ambos cumulativamente (cfr. Apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley 19/2006), a diferencia de lo que acontecía en el enunciado anterior a la reforma.

⁴⁷¹ STS (Civil) 19 mayo 2004 (RJ\2004,\2886), En esta sentencia el titular de la marca y el licenciataria de la misma reclaman del infractor el beneficio obtenido por la venta de los productos infractores y, además, el *royalty* que el licenciataria debe satisfacer al titular de la marca. Es decir, aun cuando la pretensión se formula de modo conjunto, el beneficio obtenido por el infractor mediante la venta de los productos ilícitamente marcados corresponde, en realidad, al licenciataria y, en cuanto a los *royalties* que tiene derecho a percibir el titular de la marca por la licencia y no percibidos por causa de la infracción, son lucro cesante del titular de la marca. Son daños distintos.

Los métodos de cálculo del lucro cesante se excluyen mutuamente, porque se refieren a un mismo concepto indemnizable. No pueden combinarse de modo que se tomen elementos de uno y de otro, sino que son alternativos, se autoexcluyen. No es posible calcular el lucro cesante optando por fraccionar el periodo de tiempo aplicando métodos de cálculo distintos. El perjudicado debe optar por uno de los métodos, pero no necesariamente en el momento en que presenta su demanda, sino que puede hacerlo en cualquier momento del proceso⁴⁷², como veremos seguidamente.

4.1.3. Ejercicio de la opción

El perjudicado tiene que concretar en su demanda el concepto o conceptos por los que pretende ser indemnizado. Si los conceptos no son cumulativos, como sucede en el art. 43.2 LM y el perjudicado no opta en la demanda por uno solo de ellos, deberá solicitar la condena de modo subsidiario o alternativo, porque así lo exige el principio de contradicción (art. 24.1 CE)⁴⁷³. Sin embargo, nada se opone, en nuestra opinión, a

⁴⁷² STRÖBELE, P., HACKER, F., y KIRSCHNECK, I., *Markengesetz*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2006, 2.ª ed., pág. 762.

⁴⁷³ SAP Alicante 18 de junio de 2010 (AC\2010\1254) dice que no puede reconocerse la indemnización por el concepto de la regalía hipotética si no se solicitó en la demanda, siquiera con carácter subsidiario. Si se solicitó el beneficio del infractor, ante la imposibilidad de probarlo, no puede utilizarse el criterio de la regalía hipotética, «en tanto legalmente se configuran como

que el perjudicado demandante pueda optar posteriormente por un método de cálculo concreto a la vista del desarrollo del proceso⁴⁷⁴, dentro de los métodos de cálculo alternativos que hubiere solicitado y con independencia de si el infractor ha experimentado un enriquecimiento o un empobrecimiento. Esta opción podrá ejercitarla también en la ejecución de sentencia o, en su caso, en proceso posterior para la liquidación de la indemnización (art. 219 LEC). De este modo no se vulneraría el principio de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) si a la vista del desarrollo del proceso resulta que, por ejemplo, el infractor no ha obtenido un beneficio que tenga por causa la infracción (o no se ha podido demostrar), pero en cambio sí ha quedado probado el importe de una regalía.

Además de invocar los conceptos por los que desea ser indemnizado, debe también fijar la cuantía de la indemnización que pretende. Pero mientras la manifestación de los conceptos es

critérios distintos el uno del otro, por más que puedan tener, que la tienen, una misma finalidad resarcitoria del daño causado».

⁴⁷⁴ En contra, YZQUIERDO TOLSADA M., y ARIAS MÁIZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 142, aun cuando es posible entender que su opinión viene referida a que el demandante no puede solicitar la ejecución u optar por un método de cálculo, que no haya sido expresamente previsto en la demanda. SAP Burgos 14 de febrero de 2011 (AC\2011\401): Procede entrar a conocer ahora de la indemnización de daños y perjuicios. La parte actora escogió en la audiencia previa la opción del artículo 43.4 LM. SAP Madrid 3 de diciembre de 2012 (AC\2013\153): La facultad de elección parece que puede reservarla el demandante hasta el juicio, e incluso podría pensarse que si ha pedido reservar la elección en ejecución de sentencia, esta podría establecer las cantidades líquidas que resultan de cada método de cálculo.

una exigencia del principio de contradicción consagrado en el art. 24 CE, la determinación de la cantidad o importe de la indemnización, actúa como exigencia del principio de congruencia de la sentencia, correspondiendo al Juez concretar la condena dineraria dentro de la cantidad reclamada. En definitiva, los criterios para el devengo de la indemnización deben ser alegados y probados por el perjudicado, pero los criterios de concreción de la cuantía los fija el Juez, salvo que una norma legal o un criterio jurisprudencial indiquen al juez qué criterios debe utilizar⁴⁷⁵.

La opción más frecuentemente ejercitada es la reclamación de la ganancia obtenida por el infractor. Existen razones para ello. Reclamar «los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca» supone, no solo una prueba dificultosa, sino también una exposición de la empresa a los competidores, quienes pueden conocer los procesos de fabricación, los costes, el número de unidades fabricadas, el volumen de ventas, los márgenes y por último los beneficios. Lógicamente se trata de secretos industriales y comerciales cuya revelación aumentaría el daño de forma significativa en vez de minorarlo y resarcir al demandante del daño⁴⁷⁶. Sin embargo,

⁴⁷⁵ STS (Civil) 16 de enero de 2012 (RJ\2012\1785).

⁴⁷⁶ Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, con sus modificaciones posteriores, con sus modificaciones posteriores. BOE-A-1885-6627, de ahora en adelante Cco. El Artículo 32. 1.

optar por las ganancias obtenidas por el infractor presenta también el inconveniente de la dificultad de la prueba y es un cálculo abstracto del daño, por cuanto no descansa en el daño sufrido por el titular del registro: no existe a nuestro juicio correlación entre lo que deja de ganar el perjudicado y lo que ha ganado el infractor, pues el beneficio es el resultado de muchos factores, jugando un papel esencial la organización y los procesos de cada empresa⁴⁷⁷.

La ausencia de beneficio, incluido el supuesto de pérdidas del infractor, no tiene como consecuencia la pérdida del derecho a exigir una indemnización, pues el perjudicado tendrá la opción de la regalía hipotética, que es otro método abstracto de cálculo del daño, así como la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio del art. 43.5 LM.

Cco establece que «la contabilidad de los empresarios es secreta». Vid. también Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

⁴⁷⁷ Interpretando la redacción actual del art. 140 LPI, CLEMENTE MEORO, M., *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 813, señala una correlación entre beneficio del perjudicado y beneficio del infractor, que no compartimos. «La pérdida de beneficios del titular de los derechos por disminución del número de ejemplares comercializados es tendencialmente igual al beneficio obtenido por el infractor, sobre todo si uno y otro ocupan una posición semejante en el mercado (por ejemplo, dos compañías fonográficas de semejante tamaño y penetración en el mercado que editan la misma obra, ambas como cesionarias en exclusiva, siendo válida una cesión y nula la otra). Y aun se ve con mayor claridad en el ámbito de la propiedad industrial: el lucro cesante de los titulares de la patente, marca o diseño industrial equivale aproximadamente al lucro obtenido por quien los ha usurpado».

Si no se ha comercializado el producto y, por tanto, no existe una cifra de negocio, entendemos que todavía puede aplicarse el método de la regalía hipotética, lo cual es coherente con el reconocimiento de la marca como un derecho de propiedad⁴⁷⁸.

4.2. Beneficio dejado de obtener por el perjudicado

Dispone el art. 43.2 LM que para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado, entre otras opciones, los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. No es el método de cálculo del daño más utilizado. Como ya se ha señalado en el epígrafe anterior la razón de ello es, por un lado, el rigor exigido por los Tribunales en la prueba del lucro cesante y, por otro, por el celo de los perjudicados en no descubrir secretos industriales, como puede ser la propia estructura de costes. Los Tribunales han sido tradicionalmente muy restrictivos en el resarcimiento del lucro cesante. Puede observarse en la jurisprudencia una tendencia a admitir las pretensiones de indemnización por lucro cesante cuando el perjudicado es un empresario⁴⁷⁹, lo cual se justifica

⁴⁷⁸ SJ Penal Madrid 13 de marzo de 2013 (ARP\2014\277): SAP (Penal) La Palmas 5 de marzo de 2014 JUR\2014\147923.

⁴⁷⁹ FEMENÍA LÓPEZ, P. J., *Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual*, op. cit., pág. 128, «Uno de los criterios implícitos en la reciente jurisprudencia que da lugar a la indemnización por lucro cesante es el de la condición de empresario del perjudicado, que conlleva en sí misma el

porque el empresario realiza una actividad profesional sistemática con arreglo a un plan para la obtención de ganancias, a diferencia de lo que sucede con las personas que realizan una actividad económica especulativa o no constitutiva de empresa en sentido propio⁴⁸⁰. En materia de propiedad industrial, así como intelectual, la procedencia de acoger la pretensión del lucro cesante es ineludible, cualquiera que sea la condición del titular de la marca objeto de infracción.

Mediante este método el perjudicado pretende ser resarcido del daño concreto (lucro cesante) que ha sufrido como consecuencia de la infracción marcaria. Es un método de cálculo del daño concreto, que como se ha observado remite a una situación en la que previsiblemente estaría abocado el titular de la marca si no hubiera tenido lugar la infracción⁴⁸¹. Para probar el lucro cesante, el perjudicado no puede valerse de parámetros de mercado, como por ejemplo, la cifra de negocio del sector en el ámbito geográfico donde desarrolla su actividad el

juicio de probabilidad de que el pretendido lucro cesante pueda deducirse *del curso normal de los acontecimientos*, a la vez que permite realizar una estimación siquiera aproximada de la cuantía del perjuicio».

⁴⁸⁰ *Ibíd.* En este sentido, el autor, citando a SABATER BAYLE, considera que este criterio se justifica por el carácter profesional de la actividad empresarial, dedicada a la obtención sistemática de ganancias, que no concurre en las actividades especulativas o económicas de los particulares, resultando más fácil justificar la frustración de las ganancias esperadas en base al curso normal de las cosas para un empresario que para quien no se dedica habitual y profesionalmente a la obtención de ganancias.

⁴⁸¹ GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 713.

perjudicado, sino que debe probar la pérdida del beneficio que habría obtenido si no se hubiera producido la infracción⁴⁸². Se trata del lucro cesante del titular del registro marcario, a diferencia de lo que sucede cuando este opta por el beneficio obtenido por el infractor, en cuyo caso pretende un resarcimiento con independencia del daño efectivamente sufrido⁴⁸³. Teóricamente el lucro cesante se corresponde a una desviación de las compras de los consumidores hacia los productos infractores, por lo que a primera vista puede pensarse que existe una correlación entre el beneficio dejado de obtener por el demandante y el beneficio obtenido por el infractor. Es posible que en determinadas circunstancias pueda tomarse en consideración dicho comportamiento de los consumidores como

⁴⁸² SAP A Coruña 3 de marzo de 2011 (AC\2011\1884).

⁴⁸³ Pongamos el siguiente ejemplo: una prenda de vestir de una determinada calidad es fabricada y puesta a la venta por el titular de la marca al precio de 50 euros la unidad, mientras que otro fabricante marca ilícitamente el producto y lo vende al precio de 30 euros la unidad, gracias a los menores costes y a una excelente comercialización que le ha implicado una significativa inversión en publicidad. Para el primero los costes de producción ascienden a 10 euros, por lo que su margen es de 40 euros, en tanto que para el segundo los costos importan 5 euros la unidad, por lo que su margen es de 25 euros. Pero si tomamos en consideración los gastos de publicidad del infractor, imputados a cada unidad producida (2 euros), el coste asciende a 7 euros la unidad, por lo que el margen obtenido por cada unidad es en realidad de 23 euros. Por tanto, suponiendo que el titular de la marca ha vendido 1000 unidades y, en cambio, el infractor ha vendido 3000 unidades, el primero podría pensar que el lucro cesante es el resultado de multiplicar las 3000 unidades vendidas por el infractor por el margen que él obtiene en la comercialización de sus productos lícitamente marcados, es decir, 120 000 euros. Esta cantidad no coincide con la ganancia del infractor, que, al obtener un margen menor, en realidad ha ganado 69 000 euros. Algo es obvio: el lucro cesante no se corresponde con la ganancia del infractor.

prueba del lucro cesante. Sin embargo, es lo cierto que no existe esa correlación si tenemos en cuenta la actividad comercial del demandante y del demandado, lo cual condiciona en buena medida el respectivo volumen de ventas. Lógicamente cuando el demandante reclama que se condene al infractor a indemnizar el importe del lucro cesante, esta pretensión tiene como presupuesto el desvío de compradores. El problema se encuentra en «qué medida», es decir, en la cuantificación del lucro, por lo que desde este punto de vista pueda afirmarse que no existe correlación entre el beneficio dejado de obtener por el perjudicado y beneficio obtenido por el infractor⁴⁸⁴. No son dos caras de una misma moneda⁴⁸⁵. Mediante la opción del lucro cesante, en sentido estricto, el perjudicado pide el resarcimiento

⁴⁸⁴ SAP Murcia 29 de septiembre de 2011 (AC\2011\2209).

⁴⁸⁵ Con referencia al art. 140 LPI antes de su reforma mediante Ley 19/2006, de 5 de junio, en el que el perjudicado únicamente podía exigir el beneficio que previsiblemente hubiera obtenido de no haber mediado la conducta infractora (o bien la regalía hipotética), un sector de la doctrina vio una convergencia entre el criterio del beneficio previsible del autor y el beneficio obtenido por el infractor. El beneficio previsible del titular de los derechos ha de demostrar unos daños previsible, inciertos e hipotéticos, con la dificultad que una prueba de ese género puede conllevar. Frente a esta interpretación, ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, La Ley, Madrid, 2003, pág. 343, decía que esa interpretación, innecesaria y abstracta, podría superarse «si se entendiera que el beneficio presumiblemente obtenido por el actor es aproximadamente equivalente a la ganancia obtenida por el infractor. La cantidad a indemnizar al autor vendría medida por el lucro resultante de la infracción, sobre el cual deberán aplicarse ciertos índices correctores en atención a las circunstancias de la infracción. Se facilitaría en cierto modo la prueba del presumible beneficio y se permitiría además la restitución del lucro obtenido por el infractor». Tesis compartida por otros autores (DÍEZ PICAZO, CARRASCO y MORO ALMARAZ).

de un daño concreto que se ajusta a la teoría de la diferencia, en tanto que la opción de pedir el beneficio obtenido por el infractor implica obtener la compensación de un daño sin necesidad de su cuantificación, por lo que no encuentra aplicación la teoría de la diferencia.

Como hemos dicho en otro lugar, el lucro cesante es un daño cierto (porque existe la certeza de que se producirá), que existe en el momento en que se pronuncia la sentencia en virtud del juicio de probabilidad que lleva a cabo el juez⁴⁸⁶. No se trata pues de un daño futuro, por lo que la pretensión de ser indemnizado por tal concepto debe deducirse antes de que transcurra el plazo de prescripción cuyo cómputo se inicia (por regla general) cuando sucede el hecho dañoso, en tanto que, si se tratara de un daño futuro, el cómputo del plazo de prescripción se iniciaría cuando el daño se manifieste.

4.2.1. Beneficio contable y beneficio dejado de obtener

El beneficio contable es el que resulta de confrontar el patrimonio de un empresario al comienzo del ejercicio social y el patrimonio existente en el momento del cierre del ejercicio. Es el resultado positivo que arroja la cuenta de pérdidas y ganancias, la cual forma parte de las cuentas anuales que los

⁴⁸⁶ Vid. Cap. II – Epigraf. 3.1.2.2.

empresarios deben formular anualmente y depositar en el Registro Mercantil para hacer efectiva la publicidad, en interés de acreedores, inversores, trabajadores, etc.⁴⁸⁷ Ahora bien, mientras el beneficio obtenido por el infractor está comprendido en la contabilidad del empresario, en el sentido de que está consolidado en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso del beneficio dejado de obtener, este no se encuentra comprendido en la contabilidad del empresario, porque sencillamente no se ha producido en la realidad.

Cuando el perjudicado opta por pedir el beneficio obtenido por el infractor, la contabilidad analítica de este último permite deducir qué porción de los beneficios tiene por causa la comercialización de determinados productos infractores, en tanto que cuando se trata del lucro cesante del perjudicado, su contabilidad únicamente nos informa sobre lo que sucedió antes de que tuviera lugar la infracción, así como lo que sucedió después de cesar la conducta infractora, contribuyendo a la acreditación de lo que hubiera sucedido si la infracción no hubiera tenido lugar, pues el lucro cesante se proyecta hacia el futuro por medio de un juicio de probabilidad que lleva a cabo el juez en la sentencia a partir de las pruebas que aporten las partes al proceso.

⁴⁸⁷ Vid. Cap. III. – Epígraf. 4.3.1.

La ganancia que el titular de la marca habría obtenido sin el acto infractor implica básicamente tres operaciones: a) cálculo de las unidades que se habrían vendido y del precio al que se hubieran vendido; b) costes en que habría incurrido el perjudicado para la producción y comercialización de aquellas unidades vendidas; y c) por diferencia, la utilidad o ganancia.

4.2.2. Carácter subjetivo del beneficio

El beneficio dejado de obtener no es el beneficio que un ordenado comerciante habría obtenido de no haber mediado la infracción; tampoco es el beneficio obtenido por el infractor con su buen o mal hacer; y, por último, no es el beneficio de los empresarios que operan en el mismo sector. El beneficio que puede exigir el perjudicado es el que él mismo hubiera obtenido de no haber mediado la infracción, es decir, mediante su actividad promocional y su estructura de costes. El perjudicado reclama del infractor una indemnización concreta. El perjudicado pretende ser resarcido de una disminución de su patrimonio porque no han ingresado en él los lucros que en el curso normal de las cosas hubieran ingresado.

Ahora bien, quien viola un derecho marcario lo hace para aprovecharse de la reputación ajena. Pero su conducta no tendría sentido si comercializara los productos ilícitamente marcados al

mismo precio que los genuinos y sin diferencias sustanciales en la calidad, por lo que normalmente se darán dos supuestos: productos de igual calidad y menor precio; y productos de menor calidad y menor precio. En ambos casos la cuestión del lucro cesante se plantea, en primer término, con la pregunta de cuántas unidades ha dejado de vender el titular de la marca por causa de la comercialización de los productos ilícitamente marcados y cuál es el beneficio dejado de ingresar. Mientras en el primer caso la cuestión se ciñe en determinar cómo ha influido el menor precio en la disminución de las ventas de los productos lícitamente marcados, en el segundo la cuestión tiene otros matices porque, además, el producto de peor calidad se presenta como un producto sustitutivo del original, de modo que quien adquiere estos productos con calidad inferior no estaría dispuesto a satisfacer su interés con los productos originales por razón de su mayor precio. Luego las unidades vendidas por el infractor no se corresponden necesariamente con las dejadas de vender por el titular de la marca.

En un supuesto de comercialización de productos ilícitamente marcados, pero que ya habían sido descatalogados desde hacía tiempo por el titular de la marca, se plantea la cuestión de liquidar el daño mediante el método del beneficio dejado de obtener por el titular de la marca⁴⁸⁸. El problema a

⁴⁸⁸ SAP Guipúzcoa 7 de julio de 2008 (JUR\2009\10139).

resolver era si el perjudicado podía esperar un beneficio de un producto que estaba descatalogado, lo cual a nuestro juicio debe resolverse de modo afirmativo porque la cuestión no es si se trata de un producto u otro, de un diseño actual o del pasado, sino de una marca, su «poder de venta». No cabe duda que puede existir una desviación de ventas de productos sustitutivos de catálogo actual hacia los descatalogados, lo cual así sucede en la medida en que consta como hecho probado que el infractor tuvo éxito en sus ventas de los productos descatalogados. La segunda cuestión es la relativa a los ingresos relevantes para determinar el beneficio dejado de obtener por el perjudicado. A estos efectos puede pensarse que el precio debía ser el que tenían en el momento en que estaban dichos productos en el catálogo, aplicando un coeficiente reductor por el tiempo transcurrido desde la supresión del catálogo, o bien el precio al que el infractor había venido vendiendo efectivamente los productos. Debía descartarse esta última alternativa porque se trata de determinar el «beneficio concreto del perjudicado» y no el «beneficio abstracto» del infractor, por lo que la cuestión se centra en la determinación del precio de venta de los productos «sustitutivos» en el catálogo actual, que expresarán las ventas dejadas de realizar como consecuencia de la opción de los consumidores por los productos descatalogados e ilícitamente comercializados. En cambio la cuestión fue resuelta de forma incorrecta, a nuestro juicio, partiendo del precio histórico de los

productos y aplicándoles un coeficiente corrector por el tiempo transcurrido.

4.2.3. Existencia de beneficio

Lógicamente, si como consecuencia de la infracción el perjudicado no experimenta un descenso de sus ventas (o bien prueba una pérdida de oportunidad de incrementarlas) o simplemente no puede acreditarlo, debe desistir de deducir esta pretensión indemnizatoria y optar por otro método de cálculo del daño, bien el beneficio obtenido por el infractor, bien la regalía hipotética, o conformarse con la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio. El perjudicado tiene que haber experimentado un daño conforme a la teoría de la diferencia y ese daño, consistente en el «no incremento del patrimonio» que según el curso normal de las cosas se hubiera producido, debe tener por causa la violación de la marca.

El beneficio no puede determinarse aplicando a las ventas efectuadas por el infractor de los productos ilícitamente marcados, el margen aplicado por el perjudicado a la comercialización de los productos genuinos. El infractor puede ser más eficiente o bien su exceso de capacidad de producción de otros productos, le permite producir productos infractores de buena calidad a unos costes menores que los del fabricante o

comerciante que marca lícitamente los productos. De hecho, con frecuencia resulta muy difícil distinguir el producto original y el marcado ilícitamente. Es lógico pensar que el infractor venderá más unidades que quien utiliza legítimamente la marca, dado que sus precios son inferiores y no existen diferencias de calidad. Pero ello plantea dos órdenes de cuestiones: a) cuantas unidades ha dejado de vender el titular de la marca por la conducta del infractor; b) que margen hubiera obtenido el titular de la marca si hubiera comercializado los productos que han sido vendidos por el infractor. Si el infractor ha vendido más unidades es porque sus precios eran más bajos, pero no necesariamente han sido inferiores sus márgenes o beneficios.

4.2.4. Relación de causalidad del beneficio perdido con la infracción

El deber del infractor de resarcir el daño al titular del registro marcario no surge del mero hecho de violación de la marca, sino de ser el daño consecuencia de la infracción⁴⁸⁹. Así se desprende del art. 42.1 LM que establece el deber del infractor de responder de los daños y perjuicios «causados». Por tanto, es necesaria la existencia de daño y la existencia de la relación de causalidad. Ahora bien, la relación de causalidad entre la infracción y daño no debe confundirse con la relación de

⁴⁸⁹ Vid. Cap. II- Epigraf. 3.2

causalidad que debe existir también entre el acto ilícito y la pretensión indemnizatoria que el perjudicado deduce en el juicio. En efecto, si no existe pérdida del beneficio esperado, no por esta razón no existe deber de resarcimiento, sino que como también hemos dicho, el perjudicado debe optar por otro método de cuantificación del daño.

Puede afirmarse que todo daño causado por la infracción de una marca tiene una norma que lo valora: Puede presumirse que cuando hay un daño y una infracción marcaria, existe una relación de causalidad, pero lo que no puede presumirse es que toda infracción es causa de la pérdida de un beneficio esperado⁴⁹⁰.

4.2.5. La cifra de negocio

Para calcular el beneficio dejado de obtener por el perjudicado, la primera operación es determinar cuántas unidades de productos habría vendido o bien cuantos servicios habría prestado si la violación de la marca no hubiera tenido lugar, así como el precio al que habrían sido vendidos aquellos productos o prestados los referidos servicios⁴⁹¹. La operación de

⁴⁹⁰ Sobre la doctrina *res ipsa loquitur*, Vid. Cap. II – Epigraf. 4.2

⁴⁹¹ El cálculo de beneficio obtenido por el acusado no puede confundirse con el precio de compra de los productos o bien con el valor de los productos, porque no se corresponde con ninguno de los métodos de cálculo del daño

cálculo es totalmente diferente al supuesto en el que el perjudicado hubiera optado por reclamar el beneficio obtenido por infractor, en cuyo caso el punto de partida habría sido el número de unidades efectivamente vendidas o de servicios efectivamente prestados por el infractor y el precio de unos y otros. No hay fundamento para pensar que existe una presunción de que las ventas efectuadas por el infractor son las que hubiera

previstos en la LM. En este sentido AAP (Penal) Barcelona 21 abril de 2005 (JUR\2005\122456): «no es posible identificar el perjuicio sufrido por las ganancias dejadas de obtener con los precios de venta industriales, o al público, de las prendas, como propone el recurrente. Básicamente porque no es posible identificar estos precios de venta con alguno de los criterios establecidos en la ley»; SAP (Penal) La Palmas 3 de julio de 2015 (JUR\2015\211436). Por el contrario, AAP (Penal) Barcelona 23 de marzo de 2012 (JUR\2012\217824) dice que «se reconoce al titular de la marca el derecho al resarcimiento del daño por el beneficio dejado de obtener por la aplicación del art. 43.2 a) de LM, y el criterio propuesto y señalado por la Juzgadora del precio de venta al mayorista, es decir, del precio de venta industrial de los productos intervenidos responde al primero de los tres criterios del precepto legal transcrito»; la SAP (Penal) Alicante 26 de octubre de 1999 (ARP\1999\4659) considera lucro cesante el precio de compra y el precio de venta: las facturas de adquisición de los adornos en cuestión. La SAP (Penal) Alicante 8 de abril de 2005 (JUR\2005\165162) liquida el perjuicio del titular de la marca mediante el precio de la mercancía (solo puede admitirse como prueba del perjuicio el número de mercancías servidas que figura en la factura obrante al folio 186 de las actuaciones y por el precio de venta de cada uno de esos productos, resultando así un perjuicio indemnizable de 52 400 pesetas. por los doce bolsos comercializados. Y SAP (Penal) Madrid 7 de noviembre de 2005 (JUR\2006\10386) tasa el daño por el valor de los productos, limitados a la cantidad 264, según se ha declarado probado, de modo que figurando en las facturas que el precio de cada una es de 130 pesetas, el lucro obtenido es de 34 320 pesetas; y por lo que se refiere a la acusada tal lucro se deriva de sumar el total de los zapatos vendidos, por los precios que se recogen en los Hechos Probados, cuyo importe total asciende a 443 275 pesetas, por tanto, corresponde que la mercantil Chanel, SA perciba por lucro cesante la cantidad de 34 320 pesetas, en cuanto se refiere a los beneficios del señor C. y 443 275 pesetas por los derivados de la mercantil Antonella, SL.

realizado el perjudicado de no haber mediado la violación. El perjudicado que opta por este método de cálculo del daño soporta la carga de la prueba de la cifra de negocio que hubiera realizado si no hubiera tenido lugar la infracción, por así resultar del art. 217.2 LEC⁴⁹², sin que pueda sustituir este cálculo el número de unidades o cantidad efectivamente vendida por el infractor⁴⁹³.

Cabe pensar que el infractor ha arrebatado los clientes al titular de la marca porque sus precios son sustancialmente inferiores a los precios de los productos legítimamente marcados. Si las ventas globales de los productos han sido 1000 unidades, de las cuales 700 han sido ventas de productos infractores, éstas últimas han podido tener lugar, en primera instancia, porque los precios son inferiores, o bien porque concurren otros factores en la comercialización del producto o por una combinación del factor precio y otros factores. Por tanto, el volumen de ventas realizado por el infractor y el precio al cual ha vendido los productos, no se corresponden necesariamente con el número de unidades que hubiera vendido el perjudicado ni los precios al que las hubiera vendido.

⁴⁹² SAP Madrid 11 de marzo de 2015 (AC\2015\808) llega a la conclusión mediante el «plausible» razonamiento de que las ventas efectuadas por el demandado hubieran sido realizadas por el perjudicado. Es este último, en este juicio y en grado de apelación, quien tuvo que demostrar que no todas las ventas, ya que el propio infractor también había realizado ventas con productos lícitamente marcados.

⁴⁹³ AAP (Penal) Madrid 21 de junio de 2006 (JUR\2007\18337).

La prueba de la cifra de negocio que el perjudicado ha dejado de realizar, no podrá descansar, al menos exclusivamente, en la cifra de negocio realizada por el infractor. Pueden concurrir demasiados factores que expliquen el éxito comercial del infractor en base a méritos propios y no en base a los méritos del titular de la marca. En consecuencia, la prueba de la cifra de negocio del perjudicado deberá consistir en la proyección de la cifra de negocio obtenida durante un periodo relevante anterior a la infracción, comparando dicha cifra de negocio con la resultante después de la infracción.

La cifra de negocio resulta de dos factores: número de unidades y precio. Si el perjudicado no ha experimentado una variación en la cifra de negocio como consecuencia de la infracción, así como tampoco una variación en los costes, no existirá lucro cesante. Si la cifra de negocio permanece constante a pesar de la infracción, ello puede ser debido a que el perjudicado ha bajado los precios y, en consecuencia, ha vendido más unidades. No quiere decir que no exista lucro cesante, pues todavía habrá que determinar si la fabricación de un mayor número de unidades le ha supuesto un incremento de los costes⁴⁹⁴, pues lo que tiene derecho a reclamar es el beneficio dejado de obtener y no la cifra de negocio no realizada.

⁴⁹⁴ Por ejemplo una campaña publicitaria para neutralizar los efectos de la comercialización de los productos infractores.

4.2.5.1. *El precio de los productos*

Las ventas de los productos infractores tienen normalmente, como determinante, el factor precio. En efecto, el infractor no ha realizado inversión alguna en prestigiar la marca, depositar sobre ella el *goodwill* y poder de venta, sino que se ha aprovechado de la inversión efectuada por el titular de la marca, sin necesidad por tanto de trasladar al precio estos costes.

El número de unidades que se demanda de un bien tiene un signo contrario al precio de dicho bien. Es decir, cuando mayor es su precio menor es el número de unidades que se demanda y viceversa. Bajo estas circunstancias cabe preguntarse si las ventas realizadas por el infractor hubieran sido efectuadas por el titular de la marca, cuyos precios son más altos.

Si los productos son de igual calidad, el precio ha sido determinante del volumen de ventas del infractor. Si antes de la infracción existía un punto de equilibrio (el titular de la marca lograba vender su producción a un determinado precio), el desequilibrio que produce la entrada de los productos falsificados es el lucro cesante o, mejor, cifra de negocio cesante: Menos unidades (respecto de las que vendía antes) y menor precio para poder mantener las ventas (respecto del que

aplicaba con anterioridad) que violan los derechos marcarios de los productos en cuestión.

Pero la cuestión cambia cuando además del precio concurren otros factores en las ventas, como es la calidad. Cuando los productos ilícitamente marcados son de inferior calidad respecto de los legítimos, puede pensarse que aquellos se comportan como bienes sustitutivos de estos últimos. Cuanto más alto sea el precio de los productos genuinos, mayor será el número de unidades infractoras vendidas. O lo que es lo mismo, cuanto más bajo sea el precio de las unidades ilícitamente marcadas, menor será el número de unidades genuinamente marcadas que se vendan⁴⁹⁵. ¿Quiere decir que este mayor número de ventas las hubiera realizado el titular de la marca? Probablemente no, pues el consumidor no está dispuesto a pagar el precio del producto genuino y podría prescindir de ese bien o buscar una alternativa en otro sustitutivo con marca distinta.

⁴⁹⁵ YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MÁIZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 123, ponen el siguiente ejemplo en materia de propiedad intelectual. El titular del derecho vende 100 copias de su obra al precio de 200 euros cada una, obteniendo un margen de 100 euros por cada copia, por lo que el beneficio puede cifrarse en 10 000 euros. El infractor ha vendido 300 copias pirata al precio de 100 euros cada una, siendo el margen de 90 euros por cada unidad, luego el beneficio puede cifrarse en 27 000 euros. De ello no se desprende que el titular del derecho habría vendido las 300 unidades vendidas por el infractor, ya que el factor precio ha sido decisivo en la venta.

4.2.5.2. *Otros factores determinantes de la demanda*

Aun siendo importante el factor precio y el factor calidad en la demanda de los productos, también existen otros factores que influyen de manera significativa en el número de unidades vendidas. Así ocurre con la acción promocional de la venta de los productos o prestación de los servicios. Los medios promocionales y la eficiencia de los mismos pueden incidir de modo decisivo en la demanda de los productos o servicios.

El sector del público al que van destinado los productos y su renta disponible son factores que influyen decisivamente en la demanda de un producto. De hecho se puede incrementar el número de ventas del producto de menor precio, pero puede ser a la inversa que a mayor nivel de renta disponible no se corresponda un incremento de cantidad de unidades «infractoras» vendidas, sino una disminución, produciendo un aumento del número de unidades auténticas con un precio mayor⁴⁹⁶.

⁴⁹⁶ Por ejemplo, en los coches de alta gama cuanto mayor es la renta disponible del público al que van destinados esos vehículos, menor será el número de unidades de repuestos y accesorios de productos ilícitamente marcados.

4.2.5.3. Conclusión

La cifra de negocio no lograda por el titular de la marca deberá desprenderse de las ventas de los productos o de las prestaciones de servicios realizadas durante un periodo de tiempo relevante anterior a la infracción, comparada con las ventas o prestaciones de servicios realizadas después de la infracción, siendo la cifra de negocio el resultado de multiplicar el número de operaciones por el precio de venta⁴⁹⁷. La cifra de negocio dejada de obtener por el perjudicado no tiene su correlativo en la cifra de negocio obtenida por el infractor. Esta ecuación teórica no existe en la realidad. La cifra de negocio del infractor puede haberse logrado vendiendo más unidades con un menor margen, sin que tales ventas hubieran sido realizadas por el titular de la marca. También pueden influir factores como la excelente comercialización del producto por el infractor o bien su calidad superior, los que han permitido alcanzar la cifra de negocio superior a la que habría alcanzado el perjudicado sin mediar la infracción.

⁴⁹⁷ VICENTE DOMINGO, E., *El lucro cesante*, op. cit., pág. 90, citando a ALPA: «el lucro cesante, apreciado con elasticidad, debe de resarcirse no solo en los casos de absoluta certeza, sino también cuando, sobre la base de la proyección de situaciones ya existentes, pueda deducirse que el daño se producirá en el futuro según una razonada y fundada previsión». YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MÁIZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 122, observan que «no se precisa establecer una certeza de obtención de los beneficios, pero tampoco basta una simple posibilidad de obtención: la fórmula no permite cobijar los “sueños de ganancia” de que hablaba Dernburg».

El perjudicado debe probar la cifra de negocio con referencia a su propia empresa, es decir, según la calidad de los productos, política comercial, mercado, organización de su red ventas (distribuidores, agentes, etc.), prescindiendo de la cifra de negocio obtenida por el infractor, la cual únicamente de forma indiciaria en determinados supuestos puede facilitar la prueba de la cifra de negocio dejada de obtener por el perjudicado.

El perjudicado soporta la carga de la prueba de la cifra de negocio dejada de obtener por causa de la infracción por aplicación de lo previsto en el art. 217.2 LEC, según el cual corresponde al actor la prueba de la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. En su caso, le corresponde al infractor probar que la menor cifra de negocio experimentada por el titular de la marca se debe a factores ajenos a la infracción, por aplicación de lo previsto en el art. 217.3 LEC.

4.2.6. Gastos imputables a la generación del beneficio esperado

El cálculo del beneficio dejado de obtener implica deducir de los ingresos esperados por el perjudicado, los costes

que hubiera tenido que soportar para generar tales ingresos y, en su consecuencia, determinar la ganancia frustrada⁴⁹⁸.

4.2.6.1. Distinción entre costes fijos y costes variables

La contabilidad del perjudicado no solo no ofrece información directa sobre los ingresos correspondientes a las hipotéticas ventas que no han tenido lugar por la violación de la marca, sino que tampoco figuran contabilizados aquellos costes variables, directos o indirectos, que hubieran sido necesarios para poder obtener los hipotéticos ingresos.

En el epígrafe relativo a los beneficios obtenidos por el infractor por causa de la infracción, entonces nos referiremos a la problemática de los costes directos e indirectos, particularmente porque plantean la cuestión de la imputación de los segundos a la obtención de los ingresos y, por ende, a la determinación del beneficio. Esta cuestión también afecta a la determinación del beneficio presumible del perjudicado, pero cobra mayor relevancia la distinción entre costes fijos y costes variables.

Los costes fijos y variables atienden al modo en que se comporta el coste, sea directo o indirecto. Un coste variable

⁴⁹⁸ STS (Civil) 11 de febrero de 2011 (RJ\2011\2349).

modifica su importe total en proporción a los cambios en el nivel de actividad o volumen. Un coste fijo permanece invariable en su importe total por un periodo de tiempo dado, con independencia de cambios en el nivel de actividad o de volumen. Los costes tienen la consideración de variables o fijos con relación a una actividad específica y un periodo de tiempo dado⁴⁹⁹. Por ejemplo, la remuneración de un agente comercial mediante una comisión puede ser un coste directo y variable con relación al producto cuya venta debe promocionar. Pero si ese mismo agente es retribuido para la promoción de los mismos productos mediante una cantidad fija periódica, estaremos también ante un coste directo, pero fijo por cuanto permanece invariable ante una modificación del volumen de ventas realizadas gracias a su actividad de promoción.

Los costes variables sean directos o indirectos serán deducibles para la determinación del beneficio, como expondremos en el siguiente epígrafe.

4.2.6.2. Dedución de costes

Los costes variables en función del volumen de ventas deben identificarse, valorarse y deducirse de la cifra de negocio

⁴⁹⁹ HOUNGREN, C. T., DATAR, S. M., FOSTER, G., RAJAN, M., e ITTNER, C., *Cost Accounting. A Managerial Emphasis*, Pearson Education, New Jersey, 2009, pág. 56.

previsible a fin de determinar el beneficio cesante⁵⁰⁰. Un ejemplo claro son los costes de adquisición de los productos destinados a la reventa y, en general, todos aquellos que son necesarios para la obtención de los ingresos. Es decir, si estamos calculando un beneficio esperado a partir de unos ingresos que no se han producido, habrá que deducir aquellos gastos que habrían sido necesarios para que se produjeran aquellos ingresos.

En definitiva se trata de los costes variables, cuya existencia está en función del número de unidades producidas o comercializadas. Normalmente serán los costes directos (directamente vinculados al proceso productivo o comercial), pero no deben quedar absolutamente excluidos los indirectos cuando pueden ser imputados en una determinada proporción y

⁵⁰⁰ STS (Civil) 11 de febrero de 2011 (RJ\2011\2349), «el cálculo de la ganancia o ingresos perdidos deberá también comprender la deducción de los gastos que el perjudicado no tuvo y habría soportado. Solo así se cumple la razón de la indemnización del lucro cesante que, como recuerdan las sentencias de 26 de septiembre de 2002 y 14 de julio de 2003, responde a la necesidad de reponer al perjudicado en la situación en que se hallaría si el suceso dañoso no se hubiera producido». Son escasas las sentencias en materia de propiedad industrial, pero cabe mencionar la SAP Madrid 11 de marzo de 2015 (AC\2015\808), que naturalmente deduce del ingreso esperado el coste de la adquisición previa del producto. En otros ámbitos puede verse la SAP de Valencia 16 de mayo de 2007 (JUR\2007\261042), en un caso del lucro cesante de un taxi, cuya indemnización debe ser atemperada «con los gastos que no se tienen durante el tiempo en que el vehículo-taxi está paralizado».

tengan el carácter de variables⁵⁰¹. Un caso particular son las amortizaciones del inmovilizado afecto a la fabricación de los productos, tales como maquinaria, útiles, etc. Las amortizaciones son gasto que minora el activo del empresario, por lo que para determinar el beneficio, deben deducirse de los ingresos obtenidos mediante la venta de los productos fabricados o comercializados. La amortización no se justifica únicamente en el uso, más o menos intensivo de un bien, sino también la obsolescencia. El criterio de amortización es una decisión del empresario (en este caso del perjudicado). En efecto, decidirá libremente, sin perjuicio del ajuste fiscal que proceda, si opta por una amortización acelerada, lineal u otro método. Por esta razón si, por ejemplo, una máquina no ha tenido apenas uso, no por ello deben de dejar de computarse las amortizaciones en la determinación del beneficio si el empresario las realiza empleando cualquier otro criterio⁵⁰².

⁵⁰¹ Los distintos componentes del coste variable pueden comportarse de forma distinta (costes variables proporcionales, progresivos, degresivos, regresivos, semivariantes) lo cual hace que los costes variables no respondan a un patrón regular. Vid. VEGAS ALONSO, L., y RIVAS YARZA, P., *El modelo coste-volumen-beneficio: teoría y práctica*, Universitat de les Illes Balears, Palma, 2001, pág.18. El beneficio (B), con arreglo al modelo CVB (Coste, Volumen, Beneficio), es igual a la cantidad vendida (Q) multiplicada por el precio (P), menos los costes fijos (CF) y menos los costes variables medios (CVMe) multiplicado por la cantidad vendida (Q). Su expresión es $B = (P \times Q) - CF - (CVMe \times Q)$.

⁵⁰² SAP Soria 13 de septiembre de 2004 (JUR/2004/278293), en un caso de daños materiales de un bien productivo, debe descontarse la amortización de un bien que no ha estado funcionando, constituyendo aquella «no amortización» un ahorro para el perjudicado.

4.3. Beneficio obtenido por el infractor

El art. 43.2 LM permite al titular de la marca reclamar del infractor el beneficio obtenido mediante su conducta⁵⁰³. Con este método no se trata de determinar el daño sufrido por el titular de la marca, sino de calcular el importe de una compensación adecuada por el daño causado⁵⁰⁴. La prueba del beneficio obtenido por el infractor entraña serias dificultades⁵⁰⁵, debido al rigor probatorio exigido por los Tribunales y al hecho de que el infractor, en ocasiones, no colabora exhibiendo su contabilidad y documentos pertinentes, o bien dicha documentación puede ser inexistente o no ser veraz⁵⁰⁶.

El cálculo del beneficio del infractor implica dos operaciones: fijar la cifra de negocios que tiene por causa la conducta infractora y deducir los gastos que ha tenido que realizar el infractor para la comercialización de los productos ilícitamente marcados operación. Sin embargo, consideramos

⁵⁰³ Con relación al Derecho de EEUU vid. Cap. II – Epigraf. 1.2.4.2.

⁵⁰⁴ Con relación a análoga norma, vid. en la doctrina alemana ASENDORF, F., *Die Aufteilung des Schadensersatzes...*, op. cit., pág. 66.

⁵⁰⁵ Así lo subraya REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 718: prueba que en no pocas ocasiones será prácticamente imposible, sobre todo cuando esa explotación se inscribe dentro de un proceso productivo o comercial en el que intervienen una pluralidad de factores (capital, trabajo, promoción de los productos, etc.).

⁵⁰⁶ LEMA DEVESA, C., «Las acciones procesales en la Ley de marcas», art. cit., pág. 61.

oportuno hacer previamente una referencia al concepto de beneficio.

4.3.1. Beneficio contable y beneficio consecuencia de la infracción

Cuando se utiliza el término «beneficio», se quiere expresar con toda probabilidad lo que la RAE considera que se entiende por tal, al menos en una de sus acepciones: «ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra actividad mercantil». Se trata de un concepto económico que como se ha dicho anteriormente expresa la diferencia positiva que resulta de la comparación de los fondos propios en el momento inicial y final de un periodo de tiempo. Ese beneficio es el resultado que persigue el empresario al realizar una actividad o, cuando se trata de una sociedad, el interés común de los socios al que se refiere el art. 116 Cco.

El término beneficio también puede tener otras acepciones distintas de la acepción puramente económica. El beneficio contable es el saldo positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias, que forma parte integrante de las cuentas anuales que todo empresario debe formular al cierre del ejercicio social

según dispone el art. 34 Cco⁵⁰⁷. La cuenta de pérdidas y ganancias y demás documentos que integran las cuentas anuales se confeccionan con arreglo al marco conceptual que estable los principios que rigen la determinación del resultado del ejercicio en interés de una pluralidad de intereses concurrentes: acreedores, trabajadores, socios, inversores, Hacienda Pública y otras Administraciones pública, etc.⁵⁰⁸. Sin embargo, los beneficios o pérdidas no resultan de una fórmula matemática, sino de la aplicación de los referidos principios y normas que deben ser aplicadas y valoradas por quienes tienen a su cargo la contabilidad⁵⁰⁹. En ocasiones la contabilidad de los hechos es objetiva, pero en otros supuestos la valoración es subjetiva, como por ejemplo, la provisión de obligaciones por el valor actual de «la mejor estimación del importe necesario» o simplemente estimación de los clientes cuyos créditos serán incobrables⁵¹⁰.

⁵⁰⁷ El punto de partida para la formulación del llamado balance fiscal es el balance contable, es decir, el determinado conforme al marco conceptual que rige la formulación de las cuentas anuales. Pero la ley fiscal, en particular la Ley del Impuesto sobre sociedades (Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades), establece ajustes extracontables y correcciones al resultado contable, dando lugar a lo que se conoce como el Balance fiscal sobre el cual deberá calcularse la cuota del tributo, que será contabilizada como un gasto del ejercicio.

⁵⁰⁸ RIVERO ROMERO, J., y RIVERO MENDEZ, J. A., *Contabilidad para juristas*, Trivium, Madrid 2001, pág. 26.

⁵⁰⁹ Art. 38 Cco.

⁵¹⁰ RIVERO ROMERO, J., y RIVERO MÉNDEZ, J. A., *Contabilidad para juristas*, op. cit., pág. 25.

Es importante señalar que la cuenta de pérdidas y ganancias se basa en los ingresos y gastos por naturaleza, figurando el importe cifra de negocios; consumos de existencias, gastos de personal, dotaciones a la amortización, correcciones valorativas, las variaciones de valor derivadas de la aplicación del criterio del valor razonable, los ingresos y gastos financieros, las pérdidas y ganancias originadas en la enajenación de activos fijos y el gasto por impuesto sobre beneficios⁵¹¹. También debe resaltarse el hecho de que el saldo de la cuenta pérdidas y ganancias está condicionado por la cuota del Impuesto de Sociedades, la cual se contabiliza como si se tratara de un gasto del ejercicio⁵¹².

El beneficio contable es también un concepto distinto al de beneficio de un negocio o empresa en el momento de su liquidación. Si el beneficio contable es el que se determina cada ejercicio económico conforme al marco conceptual de las cuentas anuales, entre cuyos principios se encuentra el de «empresa en funcionamiento» (art. 38 a) Cco), el beneficio de un negocio o empresa será el que resulte de confrontar el patrimonio existente en el momento de inicio de la actividad y el existente en el momento de su conclusión. Fuera de los supuestos de insolvencia, la liquidación tendrá como finalidad

⁵¹¹ Art. 36.2 Cco; Grupos 6 y 7 del Plan General de contabilidad.

⁵¹² Art. 35.2 Cco, cuenta 630 del Plan General de contabilidad.

extinguir el pasivo y repartir el remanente, beneficio, entre los socios o, en el caso de un empresario individual, atribución de ese remanente a este último. Se trata del balance de liquidación que se realiza en el momento en que una sociedad o, en general, un empresario concluye la empresa que en su momento inició (art. 221.1ª CCo). Pero este balance, que se rigen por principios propios, entre los que se encuentra la valoración de los activos al precio al que pueden ser realizados o bien, el producto de su realización, está referido a la finalización de la actividad y no a los resultados prósperos o adversos de la comercialización de un bien, sino del ejercicio de una actividad económica.

Como conclusión puede afirmarse que el beneficio al que se refiere el art. 43 LM no resulta de la cuenta de pérdidas y ganancias contable, fiscal o de liquidación. La cuenta de pérdidas y ganancias estará «afectada» por el resultado de la comercialización de los productos infractores o los servicios ofrecidos con marca ajena, pero el beneficio relevante para el art. 43 LM tiene una caracterización propia, que no coincide necesariamente con los principios contables que rigen la determinación del resultado del ejercicio social y, además, tampoco pueden deducirse de los estados contables, pues hemos visto que la cuenta de pérdidas y ganancias se formula en base a ingresos y gastos por naturaleza (salarios satisfechos, amortizaciones, etc.) y no por la función del ingreso o gasto. No

ofrecen, por tanto, información de utilidad para determinar el beneficio obtenido mediante una infracción. Será necesario una contabilidad analítica o de costes. Pero esta es una contabilidad interna o de gestión, que como regla general está amparada por el secreto establecido en el art. 32 Cco.

4.3.2. Beneficio del infractor

En la opción del perjudicado reclamando los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación, no se puede prescindir de las operaciones necesarias para calcular el beneficio (cifra de negocio y deducción de gastos), razón por la que no podría estimarse una demanda en la que se pidiera, por ejemplo, el precio de venta de los productos infractores sin solicitar el cálculo del beneficio⁵¹³. Cuestión bien diferente es si solicitándose en la demanda el beneficio, las partidas que procede deducir como gasto no puedan ser concretadas por culpa del infractor, en cuyo caso el juez valorará prudentemente

⁵¹³ STS (Civil) de 19 mayo 2004 (RJ\2004\2886), «La parte actora solicita la cantidad de 3 802 400 ptas., correspondiente, dice, a los 560 polos vendidos por el infractor con su marca falsamente, obtenida al multiplicar el precio a los que ella los vendía por la última cifra. No es admisible la petición porque del precio de venta ha de deducirse necesariamente el costo de la prenda. No se han probado ni este ni otros gastos deducibles. La diferencia es a lo que tiene derecho la actora, que se concretará en ejecución de sentencia, pues es obvia la realidad de costes de fabricación de un producto».

las consecuencias de tal conducta en su función de valoración de la prueba.

La información para determinar el beneficio al que se refiere el art. 43 LM solo puede ofrecerla una cuenta de resultados analítica o funcional, si bien únicamente como punto de partida para una ulterior depuración. Pero como ya se ha dicho esta información no es pública, sino que es interna de la empresa, ya que la ley únicamente obliga a formular y publicar la cuenta de resultados por naturaleza del ingreso y gasto. Puede decirse que se trata de una herramienta o instrumento del empresario para la toma de decisiones en su empresa, un instrumento de gestión, que difícilmente puede ser accesible a terceros, a pesar de lo previsto en el art. 32.3 Cco que permite el reconocimiento de libros y papeles del empresario, si bien limitadamente: «el reconocimiento se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación con la cuestión de que se trate». Sin perjuicio de las dificultades probatorias, la primera cuestión será depurar la cifra de negocio del infractor, separando la que corresponda a la comercialización de los productos o servicios infractores, a fin de deducir, posteriormente, los gastos imputables a la generación de los ingresos de la comercialización de aquellos productos o prestación de servicios.

4.3.2.1. *Carácter subjetivo del beneficio*

La opción de reclamar del infractor los beneficios obtenidos por causa de la infracción es, por una parte, un método abstracto del cálculo del daño por razón de que no es el daño que efectivamente ha sufrido el titular del registro marcario, sino que es una cantidad que tiene derecho a reclamar con abstracción de que se corresponda con un correlativo empobrecimiento del perjudicado. Este último no tiene que demostrar un lucro cesante, sino que le basta alegar y probar el beneficio del infractor y su relación de causalidad con la violación de su derecho. Pero, por otra parte, el beneficio del infractor es un concepto eminentemente relativo, pues lo que puede reclamar el perjudicado es «el beneficio del infractor», con independencia de si es un buen o mal gestor de su empresa. Se trata de «su beneficio» y no de «un beneficio» objetivo, como sucede con la regalía hipotética, cuyo importe no es el de una licencia efectiva, sino el precio de mercado con independencia de que el titular de la marca tuviera la política de conceder licencias o no.

Quien utiliza en el mercado una marca ajena no ha tenido que invertir previamente en crear valor sobre la misma a fin de que esta sea depositaria de un *goodwill*, prestigio y poder de venta de los productos o servicios que distingue. Por tanto los

costes que ha tenido que soportar el titular de la marca para lograr aquel prestigio no los toma en consideración el infractor para fijar el precio del producto o servicio en el mercado, pudiendo ofrecerlos a precios más bajos con relación a los ofrecidos por el titular de la marca. Si el infractor, por las razones apuntadas, vende los productos a un precio muy inferior al que los ofrece el perjudicado, es posible que este último no esté interesado en que el daño se liquide en función de los beneficios obtenidos por el infractor, ya que el beneficio de este último no le permitiría recuperar el daño con arreglo a los beneficios que le corresponderían si las ventas las hubiera realizado al precio de equilibrio del mercado⁵¹⁴.

4.3.2.2. Existencia de beneficio

El presupuesto para que pueda obtener el perjudicado una reparación del daño mediante este método, es que el

⁵¹⁴ Con relación a la propiedad intelectual, puede tomarse el siguiente ejemplo de YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MÁIZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 128: partiendo de una situación de equilibrio de un bien, es decir, el punto de corte de las curvas de oferta y demanda, cifrado en 5 euros, el infractor lo ofrece a un precio de 2 euros, dado que no soporta unos costes, por ejemplo, de 4 euros. Parece lógico que, en este ejemplo, aplicado a los derechos marcarios, al titular del registro no le interesa una regalía hipotética y posiblemente tampoco el beneficio del infractor, toda vez que en uno y otro caso las cantidades que percibiría serán inferiores a las que obtendría mediante una venta que le permitiera recuperar la inversión en prestigiar el signo distintivo. Una licencia hipotética, por ejemplo, del 10 % sobre el precio de 2 euros por unidad, así como un beneficio del 100 %, es decir, de los 2 euros de precio por unidad, no le permitirían cubrir los costes de la inversión.

infractor haya obtenido algún «beneficio mediante la infracción» y, además, que pueda ser probado en el proceso. Si no lo ha obtenido o el resultado ha sido pérdidas no percibirá ninguna indemnización por este concepto⁵¹⁵, teniendo que optar por otro de los métodos alternativos si así lo manifestó en la demanda. Sencillamente en tales circunstancias, este método de cálculo no sirve para reparar el daño, debiendo el perjudicado elegir, bien el beneficio dejado de obtener, bien la regalía hipotética o conformarse con la indemnización mínima legal del uno por ciento sobre la cifra de negocio⁵¹⁶.

4.3.2.3. Relación de causalidad

El método de cálculo del daño mediante la detracción del beneficio del infractor no es una excepción a la norma general de que el daño tiene que estar causalmente conectado con la conducta infractora⁵¹⁷. Pero la particularidad de este método abstracto de cálculo del daño, es que la relación de causalidad se establece entre conducta infractora y beneficio del infractor, con

⁵¹⁵ SAP Barcelona 25 de junio de 2013 (AC\2013\1518).

⁵¹⁶ SAP Valencia 25 de febrero de 2014 (AC\2014\680), «Por tanto, careciendo de más elementos para fijar (cuantificar) tal beneficio (indemnización obligatoria), de hecho, no está cuantificado ni en el escrito de conclusiones de la parte actora (vía permitida por el Juzgado sin queja de las partes) ni en el recurso de apelación, este Tribunal va aplicar la indemnización mínima imperativa consistente en el 1 % de la mentada facturación por ser la cifra de negocio que consta en los autos».

⁵¹⁷ SJ Mercantil Valencia 30 de septiembre de 2005 (AC\2006\402).

independencia de la entidad del daño concreto del perjudicado. El beneficio debe ser consecuencia inmediata del ilícito. Es posible que los beneficios obtenidos con los productos protegidos con la marca no solo tengan por causa la infracción del derecho, sino los méritos personales del infractor, como la calidad del producto marcado, y su actividad promocional en el mercado (campañas publicitarias, etc.). La cuestión por tanto es determinar qué influencia ha tenido la marca violada en la generación del beneficio, discriminando otros factores extraños a la marca que hayan contribuido a aquel resultado⁵¹⁸. El art. 43.2.a) LM concede al perjudicado la opción de exigir del infractor el beneficio obtenido «como consecuencia de la violación» y no «con ocasión» de la violación del derecho marcario ajeno. Por esa razón no procede entregar al perjudicado el beneficio obtenido por el infractor si, aun habiendo tenido lugar la violación de la marca, el «beneficio» no tiene por causa dicha violación, sino otras circunstancias. Así sucede, por ejemplo, cuando la decisión de adquirir un producto no se adopta confiando en el origen empresarial indicado por la marca, sino que su adquisición implica un proceso de reflexión e información sobre el empresario que lo ofrece, como puede ser

⁵¹⁸ GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 713. DÍAZ VALES, F., «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», art. cit., pág. 33, considera que en tales casos «la cifra de ventas inicialmente fijada habría de desglosarse con distribución entre el derecho de propiedad industrial infringido y esos otros factores».

el caso de una vivienda⁵¹⁹. Del mismo modo, cuando los actos infractores no han consistido en distinguir productos, sino en utilizar el signo como nombre comercial o rótulo de establecimiento, no serán suficientes tales hechos para demostrar la relación de causalidad con el beneficio obtenido por el infractor, de modo que si no concurren otras circunstancias, el perjudicado no puede optar por ese método de cálculo del daño⁵²⁰, debiendo el perjudicado optar por otro método, en particular la regalía hipotética o bien la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio, conforme a lo previsto en el art.43.5 LM.

⁵¹⁹ SJM Madrid 17 febrero 2005 (AC\2005\547), «no cabe la menor duda de que el riesgo efectivo de confusión generado por la demandada al emplear con el mismo objeto y en zona geográficamente próxima el distintivo Single Houses se habría traducido en una función de «reclamo», propiciando visitas de potenciales adquirentes que, de no asociar dicho distintivo al origen empresarial de Single Home, SA, acaso no se hubieran llegado a interesar por el producto ofrecido por Biur, SA. Ahora bien, a partir de ese nivel o categoría de «consumidor atento» que el tipo de cliente de que tratamos llega ordinariamente a adquirir, no parece en modo alguno razonable deducir que la decisión final de adquisición de la vivienda se encuentre —también en esa fase última— mediatizada por la confusión o asociación mental inicialmente propiciada, habiendo más bien base para suponer que durante el periodo —normalmente prolongado— en que tal decisión se gesta o prepara, la actividad indagatoria realizada por el adquirente habrá logrado verosímilmente desvelar dicho equívoco inicial. Ello no significa, naturalmente, que el aludido efecto «reclamo» no resulte indemnizable, ya que propicia un interés o curiosidad en el consumidor que en otro caso no se habría suscitado y, consecuentemente, contribuye causalmente, en alguna medida, a la consumación final de la operación de venta. Pero lo cierto es que, por lo que acaba de razonarse, esa operación final se lleva a cabo a pesar de disiparse presumiblemente en el adquirente su eventual error inicial, lo que nos indica que tal decisión viene primordialmente motivada por el atractivo del producto ofertado en sí mismo o por su relación calidad/precio y no por el primitivo equívoco sobre su origen empresarial».

⁵²⁰ En estos casos, la SAP Barcelona 28 de junio de 2007 (AC\2007\1689).

También puede ser problemática la concreción de la relación de causalidad en los supuestos en los que la infracción implique derechos protegidos por diversas modalidades de propiedad industrial pertenecientes a personas distintas. Por ejemplo, un producto que incorpora un diseño ajeno que se identifica con una marca de otra persona. O bien infringe un producto obtenido mediante una patente, que a su vez incorpora un diseño y es distinguido en el mercado mediante una marca, siendo las titularidades distintas. En estos casos el titular de la marca no puede reclamar todo el beneficio obtenido por el infractor, sino que tendrá que compartirlo con los demás titulares de derechos de propiedad intelectual o industrial, determinándose al propio tiempo en qué proporción cada uno de los derechos ha contribuido a la obtención del beneficio. Ello no es óbice, sin embargo, para que todos o alguno de los perjudicados renuncie a este método de cálculo del daño y opten, por ejemplo, por la regalía hipotética.

En cuanto a la prueba de que las ventas realizadas por el infractor tienen por causa la infracción de la marca y no factores ajenos a la utilización del signo, como pueden ser la exitosa actividad publicitaria, la mayor calidad de los productos infractores, o la eficiencia de la red de ventas del infractor, etc., la cuestión ofrece varios matices. El problema se planteó ante un

Juzgado de lo Mercantil⁵²¹, cuyo supuesto de hecho quedó concretado en los siguientes términos: los peritos determinaron la ganancia presumible de la infractora, pero nadie les pidió que indagaran la concreta fracción de esa ganancia que podía corresponder a factores ajenos a la infracción marcaria, como puede ser a la actividad comercial del infractor. Así planteada la cuestión, el problema reside en determinar la carga de la prueba de la eventual concurrencia de factores causales distintos al poder de llamada que ejerce la marca infractora en las ventas. El Juzgado hace referencia a la experiencia estadounidense, para concluir que «en nuestro Derecho no cabe asumir la tesis patrocinada por el Tribunal Supremo estadounidense en su sentencia de 4 de mayo de 1942 (caso «Mishawaka»)⁵²² al sostener que era el infractor demandado quien debía soportar la carga de acreditar cuales eran las concretas ganancias que no se derivaban de la utilización de la marca infractora, y, de hecho, ya la indicada resolución advertía de que ese punto de vista comportaba el peligro de proporcionar al titular de la marca una ganancia llovida del cielo». Pero en este distanciamiento del Derecho estadounidense olvida resaltar que la propia sentencia, a continuación de la indicada metáfora, también advertía que resolver la cuestión de otro modo proporcionaba al infractor una «ganancia llovida del cielo», con lo cual el problema debe

⁵²¹ SJ Mercantil Madrid 17 de febrero de 2005 (AC\2005\547).

⁵²² *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. vs S. S. Kresge Co.* 316 U.S. 203 (1942).

quedar centrado en la cuestión sobre quién debe recaer la prueba de que el beneficio del infractor tiene por causa exclusiva la infracción de la marca.

El perjudicado debe probar la infracción y el daño, así como la relación de causalidad que puede ser apreciada desde fuera de la organización empresarial del infractor y, en este sentido, debe quedar favorecido por la máxima *res ipsa loquitur*. Entendemos, que la pregunta a la que debe dar respuesta el perjudicado es si los productos o servicios comercializados por el infractor eran efectivamente distinguidos con la marca del demandante. No debe probar que las ventas que ha realizado el infractor se corresponden a menores ventas del perjudicado (a diferencia de lo que sucede con el lucro cesante concreto), pues el desvío de clientes no es un presupuesto para este método de cálculo, porque el uso de la marca ya es, en sí mismo, un ataque a la propiedad ajena y la ley pretende que el perjudicado no obtenga provecho alguno de la infracción⁵²³. Una vez acreditados tales hechos, corresponde al infractor alegar hechos y aportar pruebas sobre la concurrencia de factores ajenos a la

⁵²³ En el derecho estadounidense, en el caso *Maier Brewing* se concedió al demandante el beneficio del demandado que no estaba en competencia directa con el demandante y que por tanto no había experimentado un desvío de clientes derivado de la infracción. El demandado había actuado dolosamente, siendo el espíritu de la Sección 15 de la Ley Lanham evitar que la infracción sea beneficiosa. Vid. NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 293.

marca e inherentes a su organización empresarial que pueden limitar el alcance del daño indemnizable. De otro modo se pondría a cargo del perjudicado la carga de alegar hechos que desconoce, por afectar a la organización y actividad de la empresa del infractor, beneficiándose el infractor, de facto, de una exclusión de responsabilidad no prevista en la ley, mediante la ocultación de hechos y pruebas que se encuentran exclusivamente bajo su control.

Los medios de prueba de los que se valió el demandante en el caso al que nos venimos refiriendo tenían por objeto probar el beneficio del infractor, sin que este último hubiera solicitado que se diferenciara los beneficios que tenían una causa distinta a la infracción y que solo él puede conocer. Al no concretar el perito los beneficios atribuibles a la infracción (ninguna parte lo había pedido) el Juez considera que no es apropiado conceder al demandante el beneficio del infractor. En cambio, acepta concederle el uno por cien de la cifra de negocio al amparo del art. 43.5 LM, lo cual por coherencia con el razonamiento anterior tampoco podía haber concedido porque la cifra de negocio se acreditó por lo que resultaba de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Consideramos que si en el momento de dictar sentencia el juez tiene dudas sobre el alcance del daño, es decir, sobre que

parte del daño tenía por causa la infracción y que parte tenía una causa distinta, lo adecuado y a tenor de lo previsto en el art. 217.1 LEC es examinar las normas sobre la carga de la prueba, de las que resulta que si el demandante ha acreditado una infracción, así como que tal infracción ha causado un daño que debe ser liquidado conforme a las normas previstas en el art. 43 LM, le corresponde al infractor, que pretende hacer valer causas distintas de la infracción como causantes del daño, alegarlas y probarlas (art. 217.3 LEC). El infractor es la parte que tiene la disponibilidad y facilidad probatoria (art. 217.7 LEC).

4.3.3. La cifra de negocio

Con arreglo a lo previsto en el art. 35.2 Cco. «la cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión». Este concepto jurídico de cifra de negocio es perfectamente válido y aplicable a la determinación del beneficio obtenido por el infractor mediante su conducta ilícita. Pero hay que tener presente que la cifra de negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias que

integra las cuentas anuales (que son objeto de publicidad mediante su depósito en Registro Mercantil) no ofrecen información analítica, sino información de la naturaleza del ingreso, por lo que todos los ingresos que se generan mediante el giro o tráfico de la empresa se encuentran sumados. Será necesario el acceso a la contabilidad analítica para determinar los ingresos que corresponden a la comercialización de los productos o servicios que han sido distinguidos infringiendo los derechos del perjudicado⁵²⁴. Los ingresos serán los que hubieran tenido lugar durante el tiempo que duró la infracción. La prueba puede ser directa a partir de la documentación obrante en poder del infractor. En ausencia de contabilidad fiable; ventas no contabilizadas o fuera del marco legal tributario, etc., los ingresos podrán determinarse a partir del número de unidades de productos infractores comercializadas multiplicado por el precio o precios medios, o bien en cálculos hipotéticos llevados a cabo pericialmente⁵²⁵. También, cuando falte la colaboración del infractor, podrán aportarse al proceso pruebas indirectas u otras

⁵²⁴ Señala FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 519, que «al determinar la cifra de ventas de los productos distribuidos bajo la marca infractora cabe plantear la siguiente cuestión: si en tales ventas ha influido exclusivamente el factor constituido por la marca, o si, por el contrario, junto a este factor han ejercido una influencia decisiva otros factores. Esta cuestión es *prima facie* importante porque, si se lograra demostrar que las ventas del infractor han sido motivadas parcialmente por factores ajenos a la marca infringida, la cifra de ventas tendría que prorratearse entre la marca y los restantes factores».

⁵²⁵ En materia de patentes AAP Barcelona 26 de octubre de 2006 (JUR\2007\113958); SJ Mercantil Barcelona 19 de febrero de 2007 (AC\2007\329).

evidencias (declaraciones fiscales, facturas con conceptos no muy precisos, etc.) con el fin de que el juez mediante la regla de juicio del art. 217.1 LEC pueda aplicar la norma prevista en el número 7 del mencionado artículo, considerando probados hechos cuya carga de la prueba le correspondía al infractor por tener la disponibilidad y facilidad de la prueba.

También es oportuno recordar que, tratándose de la opción del perjudicado de exigir el beneficio del infractor, ninguna discusión puede haber en torno a si los ingresos podrían haber sido mayores a los que realmente ha obtenido el infractor. Así, los descuentos y *rappels* y otras ventajas a los clientes, minorarán la cifra de negocio del infractor⁵²⁶.

4.3.4. Gastos imputables

Igual que sucede con la cifra de negocio, el perjudicado no puede obtener directamente de las cuentas anuales del infractor información relativa a los costes imputables, por razón de que la cuenta de pérdidas y ganancias agrupa los gastos por su naturaleza y no por su función. Como punto de partida conviene tener en cuenta que el perjudicado no puede objetar o

⁵²⁶ SAP Alicante 27 de septiembre de 2012 (AC\2012\2321): la cifra de los *rappels* o descuentos especiales por el volumen de ventas debe mantenerse porque reduce el precio de la venta de los productos y resulta coherente y razonable el ratio empleado por el perito ante la dificultad de asignarlos en concreto a los productos ilícitos.

reprochar al infractor la mala gestión de su negocio, los excesivos gastos, su ineficiencia u otra circunstancia que le han impedido obtener beneficios o que éstos fueran mayores. El perjudicado únicamente tiene derecho a reclamar del infractor el beneficio, sin reprocharle la gestión de su empresa.

La cuestión de qué costes deben ser imputados a la generación de la cifra de negocio es sumamente complicada. A las dificultades probatorias derivadas del hecho de que las pruebas se encuentran bajo el control del infractor, se suma la cuestión del criterio que debe presidir la imputación de costes y, por tanto, que costes se deducirán de los ingresos para determinar el beneficio. En la literatura norteamericana se planea igualmente el problema de interpretación de la Sección 35 (a) de la Ley Lanham, según la cual el perjudicado únicamente tiene derecho a recibir del infractor los «beneficios». Para determinar que costes deben deducirse de los ingresos brutos existen varios criterios⁵²⁷: (1) Regla de coste diferencial (*differential cost rule*) o enfoque incremental (*incremental approach*). Únicamente se acepta la deducción de aquellos costes específicos en los cuales no se habría incurrido si no fuera por la producción de los bienes infractores. Gastos fijos, tales como el precio del alquiler de los locales donde se producen los bienes no son aceptados como costes deducibles. Únicamente

⁵²⁷ ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., págs. 4-30.

los costes variables, tales como las materias primas y salarios del personal efectivamente adscrito a la fabricación de los productos, pueden ser deducidos. Es la regla más favorable a los propietarios de las marcas. (2) Regla de la directa adscripción (*direct assitance rule*). Se diferencia de la regla anteriormente citada en el hecho de que los costes directamente vinculados a la producción de las mercancías infractoras son permitidos como deducción. Con arreglo a esta regla ciertos gastos generales y de administración pueden ser deducidos, aplicando el criterio de la adscripción. (3) Regla de la imputación completa del coste (*fully allocated cost rule*). Es muy favorable para los infractores. Todos los gastos son asignados conforme a los principios contables generalmente aceptados a la producción de los bienes infractores como deducciones. (4) Por último, cuando no se dispone de información fiable sobre los costes se puede recurrir al recurso de la proporción de ventas (*sales-ratio rule*). La proporción de los ingresos por ventas de los productos infractores con relación a las ventas totales del infractor, se aplica dicha proporción para la asignación de costes de la empresa a la producción de los bienes infractores. El coste diferencial es quizá el que mejor refleja el espíritu de la Sección 35 (a) de la Ley Lanham, permitiendo al perjudicado detraer del infractor todos los beneficios procedentes de un acto de infracción, pues no puede pasarse por alto que cuantos más costes se imputan a los ingresos brutos, el infractor se beneficia

de la infracción mediante la reducción de costes que tendría que soportar aun cuando no hubiera cometido infracción alguna⁵²⁸.

En la literatura jurídica española se suele afirmar que únicamente deben ser imputados los costes directos en el proceso de producción y distribución de los productos ilícitamente marcados. Entre ellos cabe mencionar el importe de las materias primas; los sueldos y seguridad social a cargo de la empresa del personal que tiene a su cargo la fabricación, adquisición o transformación de los productos ilícitamente marcados; los gastos de transporte; las retribuciones de agentes y otros promotores de las ventas; y los gastos de publicidad para promover la venta de los productos⁵²⁹. Respecto de los costes indirectos, es decir, aquellos que únicamente están relacionados de un modo indirecto con los procesos de fabricación y distribución no se pueden excluir conceptualmente, porque

⁵²⁸ *Ibíd.*, págs. 4-31.

⁵²⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 520. (SAP Madrid 10 de julio de 2006 (JUR\2006\258787): Los ingresos no equivalen a beneficio, resultando indispensable detraer del precio de venta «los costes de producción, como el de los materiales (materia prima), el de la mano de obra, más el de la distribución y publicidad del producto; e incluso existe polémica doctrinal a propósito de si debería o no detraerse además la proporción correspondiente a aquellos gastos generales del empresario (energía eléctrica, infraestructuras, etc.) que se demuestren que tengan relación con la fabricación y comercialización del producto infractor». Según esta sentencia, los llamados costes directos deben deducirse necesariamente, dejando abierta la cuestión relativa a los costes indirectos, pero no de cualquiera de ellos, sino de aquellos de los que se demuestre su relación con la fabricación o distribución de los productos infractores. Cabría añadir que no solo se demuestre su relación, sino que el criterio de imputación es coherente y sistemático en la empresa del infractor.

suponen coste para el infractor, sino que tomarlos en consideración plantea una problemática específica, derivada de la falta de certeza en la imputación de los mismos a los distintos procesos y actividades que realiza la empresa infractora. Como se ha señalado, «las dudas subsistentes con respecto al prorrateo de los gastos generales entre las actividades infractoras y las restantes actividades empresariales deberán resolverse, en última instancia, a favor del titular de la marca infringida»⁵³⁰, es decir, es la «duda» la que hace excluible la admisión del coste indirecto como gasto, pero si el infractor aporta certeza, dichos costes deben admitirse como gasto imputable a los ingresos obtenidos por el infractor.

4.3.4.1. Costes directos y costes indirectos

La distinción entre costes directos e indirectos resulta complicada y, en todo caso, llena de subjetividades. Los costes directos pertenecen al coste particular de un bien o actividad si su trazabilidad es factible en términos de rentabilidad económica. De este modo, el diseño de un nuevo producto, la materia prima para su fabricación o el precio de la adquisición de un componente de ese producto son costes directos de ese particular bien, porque su trazabilidad es posible en términos de rentabilidad económica. El coste indirecto genera valor en un

⁵³⁰ *Ibíd.* pág. 521.

proceso productivo, pero su trazabilidad no es factible en términos económicos (su escasa importancia la hace no factible) o bien requiere de un criterio de imputación en términos económicos entre varios productos o procesos. Por ejemplo, son costes indirectos con relación a un producto, los salarios de los empleados de la administración general de la empresa o el precio del arrendamiento de los inmuebles donde se desarrollan diversos procesos productivos o el consumo de energía del sistema de climatización del establecimiento fabril. Todos ellos están vinculados a la producción o a una actividad del proceso productivo, pero deben ser imputados a varios productos o procesos, lo cual implica un importante grado de subjetividad.

Por tanto, la asignación de los costes directos a los costes de un bien se lleva a cabo mediante su trazabilidad económica (por ejemplo el uso de códigos de barras o QR), en tanto que la asignación de los costes indirectos se realiza imputándolos mediante su distribución entre una pluralidad de objetos⁵³¹. La aceptación de estos últimos como coste a los efectos de determinar el beneficio obtenido por el infractor depende, como hemos dicho, del criterio de imputación de tales costes a los productos o procesos. La ciencia del análisis y contabilización de los costes ha dirigido su atención a los costes de las

⁵³¹ HOUNGREN, C. T., DATAR, S. M., FOSTER, G., RAJAN, M., e ITTNER, C., *Cost Accounting...*, op. cit., pág. 54.

actividades que generan valor en los procesos productivos, por lo que coste directo o indirecto viene referido a una actividad (planificar la producción, ensamblar componentes, empaquetar productos, facturar, etc.) y no al producto en sí mismo. Sin embargo, los costes de cada proceso deben concretarse en un momento posterior en costes de los productos o servicios. Es la propia organización de la empresa infractora y su gestión interna la que deberá, en su caso, permitir que un coste pueda o no ser imputado a un ingreso generado por la venta de un producto ilícitamente marcado.

Como conclusión, los costes directos deben ser deducidos de la cifra de negocios obtenida mediante la comercialización de los productos o servicios infractores, en tanto que los costes indirectos únicamente podrán deducirse si el infractor puede demostrar que el criterio de imputación entre los distintos productos fabricados o comercializados no deja lugar a dudas sobre la proporción de los costes que corresponde atribuir a los productos infractores, lo cual es ciertamente complicado toda vez que ello supone la existencia de una contabilidad analítica fiable y que el infractor esté dispuesto a exhibirla, pues en ella existe valiosa información comercial e industrial que pueden aprovechar sus competidores.

Por tanto, a priori, no puede ser negada la posibilidad de que un coste considerado inicialmente como indirecto, termine demostrándose por medio de su correcta, es decir, no arbitraria, imputación como un gasto deducible de los ingresos a los efectos del cálculo del beneficio. El prorrateo de los gastos de personal, publicidad, transporte de las ventas ha sido admitido por alguna sentencia, si bien siendo consciente el Tribunal que si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectos deducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre, aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita⁵³². Este razonamiento parece correcto, pero no debe olvidarse que no se trata de hacer un juicio de como gestiona el infractor su empresa, sino de detraer los beneficios realizados mediante la infracción. El problema por tanto no es de intencionalidades, sino de trazabilidad del coste e imputación al ingreso. El beneficio que le corresponde al perjudicado no es algo abstracto, sino que es el concreto «beneficio del infractor». Esta ha sido la opción del perjudicado, en vez de reclamar «su» beneficio o lucro cesante. No puede hacerse un juicio de la organización y estructura de costes del infractor. Sin embargo, el Tribunal

⁵³² SAP Alicante 27 de septiembre de 2012 (AC\2012\2321).

puede tomar en consideración las «circunstancias» que concurren en la infracción o en el mercado para evitar que el perjudicado financie sus gastos estructurales a costa del perjudicado, pues tras el cálculo del beneficio obtenido del infractor deben valorarse las circunstancias a las que se refiere el art. 43.3 LM a fin de concretar la indemnización que corresponde al perjudicado, quien debe quedar íntegramente resarcido del daño. Es decir, la buena intención de evitar que el beneficio obtenido con la actividad ilícita sirva para financiar esos costes estructurales⁵³³ no debe lograrse con una interpretación correctora de lo que es el beneficio del infractor, sino tomando en consideración las «circunstancias» que acompañan a la infracción, al daño o al mercado. El dolo, por ejemplo, es una circunstancia que permite ampliar el daño indemnizable o excluir costes del infractor que supongan obtener una ventaja de la infracción.

Lo que está cuestionado y justifica que determinados costes no sean considerados gasto para la generación del ingreso, no son exclusivamente las dificultades probatorias del coste, porque los costes de la empresa resultan de la cuenta de pérdidas y ganancias y se pueden conocer sin dificultad, dada la publicidad de las cuentas anuales, sino que los costes indirectos

⁵³³ SJM SJ Mercantil Alicante (TMUE) 13 de octubre de 2009 (AC\2010\199). Esta es, a nuestro juicio, la buena doctrina.

requieren de la prueba de un coherente criterio de imputación⁵³⁴, lo cual tiene como presupuesto ineludible una contabilidad analítica fiable, que el infractor debe poner a disposición del perjudicado o a requerimiento del Juez, si bien hay que ser conscientes que no es previsible esta colaboración del infractor cuando la juzgue perjudicial, a más de que el infractor también puede valorar si le conviene poner al descubierto secretos empresariales que supondrán para el futuro una desventaja competitiva.

4.3.4.2. *Impuesto sobre beneficios*

Los beneficios obtenidos por el infractor con la venta de los productos o la prestación de los servicios ilícitamente marcados se encuentran sujetos a tributación por el Impuesto de Sociedades⁵³⁵ o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas⁵³⁶, según el infractor sea una sociedad o bien un empresario individual. El problema es si el importe de la cuota

⁵³⁴ De los distintos criterios para la adopción de decisiones en la asignación de costes, se estiman como preferibles el criterio de «causa y efecto», mediante el cual se identifican las variables que causan el consumo de los recursos; y el criterio de «beneficio recibido», mediante el cual los costes se asignan en función del beneficio que reciben los objetos de coste. Vid. HOUNGREN, C. T., DATAR, S. M., FOSTER, G., RAJAN, M., e ITTNER, C., *Cost Accounting...*, op. cit., págs. 528 y sigs.

⁵³⁵ Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

⁵³⁶ Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

entregada a la Administración Tributaria debe ser deducido de los ingresos obtenidos mediante la infracción marcara.

A favor de su consideración como gasto que debe deducirse del ingreso generado por el infractor puede argumentarse que la cuota tributaria satisfecha por este último reduce su beneficio real. Si el infractor ha tenido que entregar a la Administración tributaria una parte de los beneficios obtenidos, no puede volver a entregar esa parte al perjudicado. Desde otro punto de vista, si la Administración Tributaria ya ha recaudado del infractor el importe del impuesto que grava el beneficio, existirá una doble tributación si dicho importe no se deduce de la suma que en concepto de beneficio debe entregar el infractor al perjudicado, quien deberá volver a tributar por el mismo concepto. Alguna sentencia, al plantearse esta cuestión, la resuelve en el sentido de aceptar la deducción de la cuota del impuesto de sociedades, precisamente con ese razonamiento: de que si se ha pagado el impuesto no se le puede entregar a quien reclama el beneficio»⁵³⁷.

Por nuestra parte discrepamos del razonamiento expuesto y, como consecuencia de ello, de la conclusión que se alcanza.

⁵³⁷ AAP Madrid 11 de noviembre de 2005 (JUR\2006\69746). En el mismo sentido la SAP A Coruña 18 de julio de 2011 (AC\2011\1556) que considera que la cuota del Impuesto de Sociedades es un gasto que debe deducirse del cálculo del beneficio obtenido por el infractor, asumiendo por tanto que se trata de un gasto que grava la cuenta de resultados de las sociedades.

Consideramos que no es un gasto necesario para la generación del ingreso procedente de la venta de los productos infractores. Ni tan siquiera es un gasto vinculado al ingreso. La cuota del impuesto de sociedades o de la renta de las personas físicas no es una parte del beneficio, sino que el beneficio configura el hecho imponible y junto con otros factores determinan la cuota que debe ingresar el sujeto pasivo en los periodos fijados por la ley. En todo caso no se encuentra en el poder de decisión de los particulares decidir quién tiene la consideración de sujeto pasivo y los elementos de la liquidación tributaria, sino que es la ley quien regula la relación del contribuyente con la Administración tributaria. Por esta razón no parece que sea adecuado discutir si existe o no doble imposición y quien debe soportar la carga tributaria en la relación entre el infractor y el perjudicado. Si como consecuencia de la entrega del beneficio al perjudicado, el infractor considera que debe recuperar de la Administración tributaria la devolución de un ingreso indebido, debe dirigir su reclamación a la Agencia tributaria o integrar el pago al perjudicado como un gasto fiscalmente deducible de su actividad. Si el perjudicado considera que su ingreso no debe tributar, porque existe doble imposición, deberá resolver esta cuestión, si ello procede, con arreglo a la legislación tributaria. En nuestra opinión el impuesto de sociedades y el de la renta de personas físicas no deben deducirse del beneficio que el infractor debe entregar al perjudicado, lo cual además plantea

problemas de imputación de la cuota tributaria resultante del «beneficio de la empresa» al «beneficio de la infracción», teniendo en cuenta la existencia de escalas de gravamen, así como la eventual compensación de crédito fiscal por bases negativas previas o cuota cero⁵³⁸. El beneficio que reclama el perjudicado se delimita, por un lado, por los actos o conducta infractora, es decir, que producto o servicios han sido comercializados mediante la infracción marcara y, por otro, por el periodo relevante, que es el comprendido entre la fecha en que se inicia la infracción y la fecha en que cesa. Ninguno de estos dos elementos delimitan el beneficio relevante para el cálculo del Impuesto de sociedades o del Impuesto sobre la renta, por lo que, a nuestro juicio, la cuestión debe remitirse al ámbito de las relaciones de los interesados con la Administración tributaria.

4.3.4.3. Amortizaciones

La amortización se corresponde con una pérdida de valor, irreversible, de un activo no ordinario, bien por su uso, bien por su obsolescencia. Según la norma de registro y

⁵³⁸ La SAP Alicante 27 de septiembre de 2012 (AC\2012\2321) no entra en esta cuestión porque la cuota tributaria había sido cero. Esto no resuelve la cuestión, pues la cuota cero es compatible con el hecho de que la actividad del infractor que genera beneficios es la comercialización de los productos infractores, resultando pérdidas respecto de la comercialización de otros productos.

valoración 2.1. del PGC «las amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos»⁵³⁹. La contabilidad refleja la pérdida de valor mediante las amortizaciones y pueden estar referidas al inmovilizado material, comprendiendo las inversiones inmobiliarias, así como al inmovilizado inmaterial. Las amortizaciones tienen la consideración de gasto del ejercicio en la contabilidad.

Cuando se plantea la cuestión de si las amortizaciones deben sumarse a los gastos computables para determinar el beneficio del infractor, existe un error inicial en el planteamiento, pues la amortización es «la naturaleza» de un gasto que nada dice sobre su afección a un proceso. La información sobre si es un gasto a aquellos efectos depende de una lectura analítica o funcional de los bienes objeto de amortización, que tiene su reflejo en una contabilidad de costes. La amortización es la naturaleza de un gasto, pero no indica la función de dicho bien, por lo que no puede afirmarse ni tampoco

⁵³⁹ Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

negarse categóricamente que deba comprenderse entre los gastos vinculados a la generación de determinados ingresos⁵⁴⁰.

El carácter deducible o no de las amortizaciones dependerá de la contabilidad analítica y de la acreditación de la correcta imputación del inmovilizado a la generación de los ingresos. Por ejemplo, la amortización de un bien afecto exclusivamente a la producción de los bienes ilícitamente marcados debe considerarse comprendida en los gastos para el cálculo del beneficio. Por el contrario, la amortización de un inmueble no afecto a la actividad ilícita del infractor, en modo alguno puede comprenderse en los gastos necesarios para la generación de los ingresos.

Llegados a este punto, en el que el carácter deducible de un gasto por amortización de un activo o de determinados activos depende de la correcta imputación efectuada por el infractor en su contabilidad analítica, es necesario incidir nuevamente en que el importe de la eventual amortización será el que haya determinado el infractor y no el que, a juicio del perjudicado, fuera considerado como más acertado u óptimo. Conviene recordar nuevamente en este lugar que el perjudicado

⁵⁴⁰ SAP Alicante 27 de septiembre de 2012 (AC\2012\2321), tampoco es posible deducir la partida de amortizaciones porque se trata de un coste estructural que tiene que soportar la empresa en todo caso.

no ha optado por exigir los beneficios dejados de obtener, sino los beneficios obtenidos por el infractor. Y estos son los que son y no como deberían serlo con arreglo a abstractos criterios de gestión y eficiencia.

Por tanto, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes fiscales a los efectos de determinación de la base imponible del Impuesto sobre Beneficios, el infractor puede haber optado por el sistema de amortización que considere más idóneo, de entre los que son usuales y apropiados en la actividad que desarrolla: por ejemplo, puede optar para determinados bienes por un sistema de amortización lineal y, respecto de otros elementos, por un sistema de amortización en función de la intensidad del uso del bien o la productividad esperada.

4.3.4.4. Gastos financieros.

Con frecuencia el infractor ha obtenido financiación para la adquisición o bien para la fabricación de los productos ilícitamente marcados, por lo cual soporta gastos financieros. En el caso indicado estaríamos antes un coste financiero sin el cual no hubiera podido obtener beneficio de su conducta infractora, por lo que debe restarse de los ingresos para determinar el beneficio. Sin embargo, la financiación ajena puede existir para financiar otros procesos productivos o la actividad de la

empresa, en general. En este supuesto, el coste de la financiación, tendrá que distribuirse entre los procesos y productos que realiza o produce la empresa y únicamente cuando el infractor pueda establecer sin dudas la proporción en la que dicha financiación ha contribuido a la obtención de los ingresos procedentes del ilícito marcario, procederá su consideración de gasto para la determinación del beneficio.⁵⁴¹

4.3.5. Los costes y su prueba en la experiencia judicial.

La regla general es la no colaboración del infractor en el cálculo del beneficio obtenido mediante la infracción, sabedor que le corresponde al perjudicado la carga de la prueba de aquellos hechos de los que deriva el efecto jurídico pretendido (art. 217 LEC). Sin embargo, el art. 217.7 LEC establece una norma especial que es pertinente en este caso, toda vez que cuando se trata de concretar los gastos que deben ser deducidos de los ingresos, únicamente el perjudicado dispone de la prueba, ya que no se trata de los gastos «usuales» del mercado, sino los gastos o costes del propio infractor.

⁵⁴¹ SAP Alicante 27 de septiembre de 2012 (AC\2012\2321), «2.-) Se deben excluir los gastos financieros así como los ingresos financieros porque no existe relación directa entre la importación y comercialización de los productos ilícitos con estas partidas, pues aquellos dependerán de la situación financiera de la empresa. A pesar de ello, esta misma sentencia termina por aceptar la imputación de una proporción de los gastos por los conceptos de «transportes» y «publicidad y propaganda».

Los costes que deben imputarse a la generación del beneficio es una cuestión que los Tribunales no resuelven con unidad de criterio. En general no es discutida la cuestión de que los costes directos deben ser deducidos de los ingresos para la determinación del beneficio. Algunas dudas se plantean respecto de los costes indirectos⁵⁴². Pero donde fundamentalmente surgen las discrepancias es en la cuestión de las consecuencias de la no colaboración del infractor, en particular en la imputación de los costes indirectos a la actividad infractora. En alguna sentencia transluce un excesivo rigor en la exigencia de la prueba que debe aportar el perjudicado al proceso, en los siguientes términos: las ponderaciones y aproximaciones, las deducciones y las suposiciones, son contrarias al dato cuantitativo que es de orden matemático y la información y operatividad del actor es demostrativa de que la cifra que alcanza se sustenta en datos

⁵⁴² Rechaza los costes indirectos la SAP Alicante 27 de septiembre de 2012 (AC\2012\2321), «Se trata de resolver si deben deducirse del margen comercial (ingresos-gastos directos) los llamados costes estructurales, es decir, los que debe soportar la empresa incluso si está inactiva o que se generan independientemente del volumen de la producción. Considera la Sala que los costes fijos de la empresa no pueden deducirse del margen comercial porque no tienen su origen en el proceso de fabricación y venta de los productos infractores y no puede destinarse el margen comercial obtenido por el infractor para financiar los costes estructurales también utilizados para la fabricación y venta de otros productos distintos, pues ello representaría privar al titular de los modelos infringidos de parte del beneficio a que tiene derecho según el artículo 55-2-a LPJDI». En cambio, la SAP Valencia 27 de junio de 2001 (JUR\2001\267301), aunque en materia de modelos de utilidad, entiende que el beneficio del infractor es el que resulta de restar a los ingresos no solo los gastos de producción, sino los gastos propios «que toda empresa acarrea». También la SAP Murcia 9 de marzo de 2007 (AC\2007\1097).

contradictorios o faltos de prueba o en meras ponderaciones⁵⁴³. No obstante, este rigor aparece matizado en otras muchas sentencias en las que los Tribunales se esfuerzan en sacar consecuencias a la conducta del infractor, que puede frustrar el derecho del perjudicado a optar por este método de cálculo del daño.

En alguna sentencia se llega a la conclusión de que, si el infractor no colabora en la prueba, debe soportar la consecuencia de que los costes indirectos queden excluidos de los gastos deducibles de los ingresos obtenidos mediante la infracción⁵⁴⁴. En otras sentencias la falta de colaboración del infractor se suple mediante una imputación de los costes totales de la empresa, según resulta de la contabilidad, a la totalidad de los ingresos generados, estableciéndose a continuación una proporción de gastos que se atribuye a la generación de los ingresos obtenidos mediante la infracción⁵⁴⁵. Este método, que parte de la contabilidad del deudor, es válido cuando la actividad del infractor es, exclusivamente, la actividad ilícita⁵⁴⁶ o bien cuando

⁵⁴³ SAP Alicante 19 de noviembre de 2009 (AC\2010\683).

⁵⁴⁴ SAP Madrid 7 de noviembre de 2006 (JUR\2007\69144).

⁵⁴⁵ AAP Madrid (Civil) 28 de octubre de 2997 (JUR\2008\21146), con relación al beneficio obtenido por el infractor «al no haber aportado las demandadas la composición de sus costes directos para todas las clases de bebidas que conforman las ventas reflejadas en su cuenta de explotación, ha tenido que utilizar como método alternativo el de considerar que todas las clases de bebidas colaboran en la misma proporción con sus ventas, costes directos e indirectos al beneficio anual».

⁵⁴⁶ SAP Alicante 4 de diciembre de 2014 (AC\2015\589).

la conducta infractora ha consistido en distinguir una actividad con una marca ajena, pues el ilícito no consiste en distinguir los productos, sino la actividad comercial del propio empresario infractor⁵⁴⁷. Sin embargo, este sistema de cálculo no es adecuado en el supuesto de que la actividad infractora no agota la actividad de la empresa infractora, pues no es posible saber si los costes imputados de forma igualitaria o proporcional al volumen de ventas beneficia o perjudica al titular del registro marcario violado⁵⁴⁸. Por último, cabe registrar las sentencias que realizan un cálculo de los costes indirectos a partir de datos del mercado, es decir, de los costes de empresas que realizan una actividad en el mismo sector⁵⁴⁹ o bien de estimaciones⁵⁵⁰.

⁵⁴⁷ SAP Guipúzcoa 10 de junio de 2014 (AC\2014\1742).

⁵⁴⁸ No compartimos, por tanto, el criterio de la AAP Madrid 11 de noviembre de 2005 (JUR\2006\69746), en la que se acepta como método alternativo considerar que todas las clases productos (en este caso bebidas) colaboran en la misma proporción con sus ventas, costes directos e indirectos al beneficio anual.

⁵⁴⁹ SAP Madrid 7 de noviembre de 2006 (JUR\2007\69144), aunque en materia de patentes, hace referencia al informe pericial que llega a su conclusión a partir de «los beneficios industriales en las empresas de su sector».

⁵⁵⁰ SAP Valencia 27 de junio de 2001 (JUR\2001\267301), aunque en materia de modelos de utilidad, entiende que el beneficio del infractor es el que resulta de restar a los ingresos no solo los gastos de producción, sino los gastos propios «que toda empresa acarrea», con lo cual apunta a un método deductivo que parte de los ingresos totales de la empresa con deducción de todos los gastos, obteniendo así un margen que se distribuye en la proporción en que los productos infractores han contribuido a la obtención del margen. En definitiva, la sentencia hace una imputación «estimada» de los costes indirectos, pero sin diferenciación de como inciden tales costes en la producción y comercialización de los productos infractores y los que no lo son. Ahora bien, nos preguntamos si este sistema supone una ventaja para el

A nuestro juicio es más ajustado a la ley, no admitir como deducibles los costes indirectos que el infractor no prueba su imputación a la generación a los ingresos que el buscar la solución en el mercado o en estimaciones, pues lo que el juez debe estimar es el beneficio obtenido por el infractor y no el hipotético o teórico del mercado o estimado. Como alternativa, son aceptables métodos de cálculo que hagan derivar los costes y, por ende, el beneficio a partir de información analítica de la empresa deudora, como puede ser extrapolando los costes de fabricación y comercialización acreditados en una fracción del tiempo, a todo el tiempo que duró la conducta infractora, restando la suma así obtenida del precio de venta de los productos⁵⁵¹, porque de este modo no se prescinde de la subjetividad del beneficio, es decir, el beneficio del infractor. O bien induciendo el beneficio, del cálculo de consumos o adquisiciones, del cálculo del precio unitario de venta, del cálculo del beneficio unitario (-precio venta- consumo-cargas-) y el número de productos vendidos o aceptando como beneficio el margen obtenido en la reventa de los productos⁵⁵².

infractor, dado que no se utiliza ningún criterio de imputación sino un reparto sin criterio.

⁵⁵¹ STS (Civil) 5 de febrero de 2013 (RJ\2013\1999).

⁵⁵² SAP Alicante 18 de abril de 2013 (AC\2013\1739). Precio de venta descontando el de compra.

4.3.6. El beneficio del infractor en el Derecho estadounidense

En el Derecho estadounidense, bajo la Sección 35 (a) de la Ley Lanham, el demandante puede reclamar los beneficios del infractor y cualquier daño que hubiera experimentado el demandante. Este último comprende no solo el daño emergente, al que nos hemos referido anteriormente, sino también el lucro cesante. Sin embargo conviene recordar que el Tribunal únicamente concederá al demandante la cantidad que considere justa conforme a la equidad y no necesariamente el daño reclamado y probado. Además de ello, obsérvese que la Sección 35 (a) menciona tres conceptos indemnizatorios enlazados por la conjunción copulativa «y», por lo que al menos teóricamente tienen carácter cumulativo⁵⁵³.

La doctrina justifica el derecho del demandante a reclamar el beneficio obtenido por el infractor en tres razones⁵⁵⁴. En primer lugar, la concesión de esta indemnización constituye una forma subsidiaria de medir el beneficio perdido por el titular de la marca. En segundo lugar, la concesión al perjudicado del beneficio obtenido por el infractor priva al infractor de un

⁵⁵³ § 35 (15 U.S.C. § 1117). Recovery of profits, damages, and costs. «...the plaintiff shall be entitled... subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action».

⁵⁵⁴ ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., págs. 4-26. NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 293. *W. E. Bassett Company vs Revlon, Inc.* (435 F.2d 656).

enriquecimiento injusto. Y, en tercer lugar, el reconocimiento legal de ese derecho del perjudicado para reclamar el beneficio del infractor, disuade a los infractores retirándoles los beneficios.

Esta variada justificación del derecho a reclamar el beneficio obtenido por el infractor se traduce en diversidad de criterios en la concesión de este concepto indemnizatorio. Por un lado, se plantea la cuestión relativa a si la existencia de un desvío de clientes desde los productos del demandante hacia los del infractor es un presupuesto para que pueda reconocerse el derecho a reclamar los beneficios. Por otro lado, se plantea la cuestión de su acumulación a la reclamación del daño concreto.

Respecto a si la existencia de un desvío de clientes es un presupuesto para que el perjudicado pueda reclamar los beneficios del infractor, resulta convincente la opinión doctrinal según la cual no es necesaria la concurrencia de tal requisito⁵⁵⁵, en base al argumento de que la ley ha pretendido hacer inaprovechable para el infractor su conducta ilícita y, por otro lado, ello es coherente con la consideración del derecho sobre la marca como un derecho de propiedad⁵⁵⁶. Para que el perjudicado

⁵⁵⁵ NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 293.

⁵⁵⁶ En el caso Maier Brewing se concedió al demandante el beneficio del demandante que no estaba en competencia directa con el demandado y que

pueda reclamar del infractor la entrega de los beneficios obtenidos mediante la infracción, es necesario que concurra algún grado de intencionalidad del infractor en la infracción. Sin este elemento subjetivo no se reconoce el derecho a reclamar la entrega de los beneficios del infractor⁵⁵⁷.

Con relación al carácter cumulativo de la reclamación del daño actual (en concreto el lucro cesante) y del beneficio obtenido por el infractor, en principio puede reclamar ambos conceptos⁵⁵⁸, pero existe una importante excepción. El perjudicado no puede recuperar a la vez el daño actual y el beneficio del infractor si este último procede de la misma pérdida de ventas reclamada por el titular de la marca como un daño actual. Como pone de relieve la doctrina, aun cuando la Ley Lanham no establece una prohibición expresa sobre esta doble pretensión, se trata de un principio bien asentado en el

por tanto no había experimentado un desvío de clientes derivado de la infracción. El demandado había actuado dolosamente, siendo el espíritu de la Sección 15 de la Ley Lanham evitar que la infracción sea beneficiosa. Vid. *Ibíd.*, pág. 293.

⁵⁵⁷ A pesar de que algunos Tribunales han manifestado que también pueden reclamarse de un infractor los beneficios aunque no haya cometido deliberadamente la infracción, lo cierto es que todavía no se han producido pronunciamientos en este sentido. ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., págs. 4-27.

⁵⁵⁸ La Sección 35 de la Ley Lanham dice expresamente que el demandante puede reclamar el beneficio del infractor, cualquier daño sufrido por el titular de la marca, así como los costes de la acción (*plaintiff shall be entitled ... to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action*).

common law y se aplica a la infracción de las marcas⁵⁵⁹. Para evitar la duplicidad, se propone la solución de deducir del total, el importe que se solapa, es decir, deducir la pérdida de beneficios debida a las ventas desviadas.

4.4. Regalía hipotética

La marca, con frecuencia, es objeto de licencia de uso, resultando el licenciataria obligado a satisfacer al licenciante una suma alzada periódica, una suma por unidad vendida, una combinación de ambos sistemas de retribución, así como también en otras formas o variables como consecuencia de la libre configuración del contrato de licencia. La licencia, además, con frecuencia se encuentra integrada en un contrato de franquicia, mucho más rico en prestaciones.

El canon o regalía por una licencia puede ser considerado un ingreso del licenciante y, en su consecuencia, como un elemento para el cálculo del lucro cesante concreto. Este será el caso del titular de la marca que no produce ni vende los productos distinguidos con la marca, sino que concede licencias. La infracción de la marca en este caso causará un daño, tanto al licenciante como al licenciataria. Este último podrá reclamar

⁵⁵⁹ ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., págs. 4-27; NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 299.

como lucro cesante el importe del canon que estuviera en función del número de unidades vendidas u otro parámetro. También podrá reclamar el licenciante como beneficio dejado de obtener, el *royalty* que debía de haber pagado el infractor que continúa comercializando los productos después de finalizado el contrato de licencia, salvo que el licenciante opte por otro método de cálculo del daño.

Pero para que el titular de la marca pueda reclamar del infractor los *royalties* como beneficio dejado de obtener, tendrá que probar que efectivamente esos *royalties* eran esperados y no llegaron. Es decir, que el infractor se encontraba en idénticas condiciones en las que se encuentran los demás licenciarios, lo cual puede ser difícil de probar por la diversidad de circunstancias⁵⁶⁰. Por esta razón, en vez de acogerse al método del art. 43.2 a) LM, será preferible acogerse al método del art. 43.2 b) LM y «simular» una negociación en términos abstractos de mercado.

⁵⁶⁰ SAP (Penal) Madrid 18 de junio de 2004 (ARP\2004\647): La reclamación del aquí recurrente, que no es fabricante sino que concede licencias, debe determinarse, tal y como reclama, en base a los llamados *royalties*, ahora bien, el contrato de licencia aportado y la estimación en tanto alzado de 6000 euros, estimamos que no es suficiente para cuantificar el lucro cesante, pues desconocemos el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación, necesario, tal y como afirma la doctrina, puesto que en un mayor número de licencias concedidas disminuirá el canon que se deba pagar, y a la inversa.

Si el licenciante perjudicado reclama el beneficio dejado de obtener⁵⁶¹, el canon tendrá la consideración de un ingreso de una regalía real dejada de obtener, pero el ingreso no es el beneficio, por lo que en su caso deberá deducir aquellos gastos (al menos administrativos) en los que habría incurrido en caso de que se hubiera producido el ingreso, a fin de determinar el beneficio dejado de obtener⁵⁶². La regalía se comporta como un «ingreso» al que hay que deducir el «coste» para llegar al lucro cesante, lo cual no sucede si se aplica el método de la regalía hipotética. Por las mismas razones no es una indemnización ajustada a la LM la condena al infractor a pagar al licenciario de una marca una parte proporcional del *royalty* que este último debía pagar al titular de la marca⁵⁶³, porque no obedece a

⁵⁶¹ Art. 43.2 a) LM

⁵⁶² En Estados Unidos, un buen número de Tribunales consideran que el cálculo del perjuicio sufrido por el titular de la marca puede efectuarse tomando en consideración los cánones o *royalties* que debería haber pagado el infractor para efectuar un uso legítimo de la marca. Se citan dos supuestos en los que es indicado este método de cálculo. En NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The Law of Intellectual Property*, op. cit., pág. 301: cuando el titular de la marca concede usualmente licencias a franquiciados y cuando el infractor ha rechazado previamente a la infracción una licencia del titular de la marca (Boston Professional Hockey Association, Inc. vs Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc. (5th Circuit 1979, 597 F.2d 71). En el primer caso, se advierte que hay que tener en cuenta que el canon de una franquicia se corresponde con prestaciones más amplias que el simple uso de la marca, por lo que debe tenerse en cuenta este dato para que la indemnización no supere el daño causado. ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., págs. 4-25, con referencia al caso Bandag Inc. vs Al Bolser's Tire Stores Inc. (750 F.2d 903).

⁵⁶³ Criterio aplicado en la SAP (Penal) Barcelona 28 de febrero de 2006 (ARP\2006\516), la cual obliga a esta al pago en concepto de *royalties* de un importe mínimo garantizado de 100 millones de pesetas por la licencia de uso en exclusiva desde el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1992 en los

ninguno de los criterios del art. 43.2 LM. Ni siquiera puede calificarse la condena a satisfacer dicho importe como la consecuencia natural de una acción de enriquecimiento. Entre otras razones, porque concurren los presupuestos para la acción indemnizatoria (cabe recordar el carácter subsidiario de la acción recuperatoria) y, además, porque la configuración de la acción de enriquecimiento exige confrontar el enriquecimiento con el correlativo empobrecimiento, como operación necesaria para determina el alcance de la restitución.

Pero el art. 43.2 letra b) LM se refieren al canon o *royalty* de una licencia que nunca existió⁵⁶⁴. Ni siquiera querida por el titular de la marca o esperada como un negocio frustrado. Como dice el Tribunal Supremo se trata de « construir la hipótesis de cuál sería el precio que el infractor pagaría al titular de la marca por la concesión de la licencia atendiendo las

productos tales como: camisetas, polos, sudaderas, pijamas, chándales, etc., alcanzando su dictamen a fijar el perjuicio sufrido por Textil Massana, SA en el 25 % del canon establecido en el contrato como «Royalty mínimo garantizado», es decir, en 25 millones de pesetas.

⁵⁶⁴ En el derecho estadounidense, el *royalty* de una licencia hipotética se toma en consideración de modo subsidiario cuando no es posible determinar el importe del canon en consideración a licencias concedidas o rechazadas previamente por el infractor. Se trata de una regalía que resulta de una hipotética negociación entre un titular de la marca interesado y un licenciado interesado en llegar a un acuerdo, pudiendo el Tribunal fijar el precio en forma de un porcentaje sobre los ingresos brutos del infractor, aun cuando no hubiera obtenido un beneficio. Vid. ROSS, T. P., *Intellectual Property Law...*, op. cit., págs. 4-25.

concretas circunstancias del caso»⁵⁶⁵. Conforme a la mencionada norma, el perjudicado puede optar por «la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho», como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios. La indemnización calculada por el precio de una licencia será la opción de quienes descartan calcular el daño mediante los beneficios dejados de obtener o mediante la retirada del beneficio obtenido por el infractor, bien por preservar secretos industriales, bien por dificultades probatorias, o por razón de ausencia de beneficio. El inconveniente de calcular el daño mediante el importe de una regalía es que se trata de un riesgo que puede asumir perfectamente el infractor, teniendo en cuenta las probabilidades de que la infracción sea descubierta; que el importe del precio o regalía por la licencia sería el máximo al que podría ser condenado a pagar por este concepto, así como el hecho de que en todo caso ahorra los costes transaccionales de obtención de una licencia⁵⁶⁶. Cuando el perjudicado ejercita esta opción, ello no supone conceder una licencia, regularizar una situación del pasado, ni presumir que se ha concedido. La infracción permanece y, por decirlo así, no queda «sanada» con el pago de

⁵⁶⁵ STS (Civil) de 19 de febrero de 2016 (RJ/2016/542).

⁵⁶⁶ Con referencia a la LPI, vid. YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MÁIZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, op. cit., págs. 136-139.

un precio, pues en ningún momento existió consentimiento por el titular de la marca. Por tanto, el precio de la licencia es un resarcimiento del daño, pero no es el precio de la licencia, porque esta última nunca existió.

Se ha observado que condenar al infractor a pagar el precio de una licencia supone, de algún modo, situarle en una posición de ventaja respecto de quienes obtienen lícitamente una licencia del titular de la marca. En efecto, por un lado, el único riesgo que corre es el que, tras un proceso judicial, tenga que pagar el precio y, por otro, puede marcar los productos o servicios sin ningún control por parte del titular de la marca, en detrimento tal vez del prestigio de esta última. Este resultado puede corregirse mediante la adecuada aplicación de las circunstancias concurrentes que, de acuerdo con el art. 43.3 LM, deberán tomarse en consideración para fijar la indemnización, no siendo objetable la equiparación en los casos de infracción con ausencia de culpa⁵⁶⁷.

El titular de la marca puede optar por este método sin que la ley exija para ello que haya concedido licencias o que esté dispuesto a concederlas. Si el titular del registro utiliza la marca y no tiene una política de concesión de licencias, ello no

⁵⁶⁷ GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 715-717.

le impide optar por este método de cálculo del daño⁵⁶⁸. Esta circunstancia puede tomarse en consideración para incrementar el importe de la indemnización al perjudicado.

La ley parte del presupuesto de que el titular del registro marcario únicamente permitiría el uso de la marca por otra persona mediante una licencia retribuida, que es lo normal. Partiendo de ese presupuesto, la ley presume que toda infracción causa, como mínimo, el daño consistente en la pérdida de la retribución que hubiera devengado el titular del registro mediante la concesión de una licencia que hubiera permitido al infractor utilizar la marca legalmente. «Se trata, al fin, de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción - *manifestata non egeat probatione*»⁵⁶⁹. Pero a pesar de que es «un perjuicio evidente» derivado de la infracción, en la

⁵⁶⁸ STS (Civil) 11 de abril de 2007 (RJ\2007\2429) y SAP Barcelona 31 de mayo de 2007 (JUR\ 2007\294389), si bien en materia de modelos de utilidad, admiten ya claramente que el perjudicado puede optar por este método de cálculo del daño aun cuando su política sea de no conceder licencias. En concreto, esta última dice que «el hecho que la demandante no haya licenciado no impide establecer un criterio razonable para calcular la regalía hipotética». En contra STS (Civil) 31 de mayo de 2002 (RJ\2002\6753).

⁵⁶⁹ STS (Civil) 2 de marzo de 2009 (RJ\2009\2789). SAP Madrid 30 de septiembre de 2013 (AC\2013\2073), «probada la presencia de ese entorno favorable a la aplicación de la referida máxima, el Art. 43.2 de la Ley de Marcas (que tiene su correlato en las leyes reguladoras de las demás modalidades de propiedad industrial) confiera al agraviado la facultad de optar por distintos mecanismos de cuantificación que no necesariamente han de conducir con exactitud —especialmente cuando se opta por la regalía hipotética del apartado b) — a la determinación de la envergadura del daño realmente padecido».

jurisprudencia y sentencias de las Audiencias y Juzgados es recurrente la vinculación de la regalía hipotética al enriquecimiento⁵⁷⁰, hasta el punto de que no es infrecuente que se introduzca el argumento del «empobrecimiento» del perjudicado como correlativo al «enriquecimiento» de quien ha llevado a cabo la intromisión⁵⁷¹, lo cual es totalmente ajeno a la acción resarcitoria, en la que lo relevante es el daño y su reparación, sin consideración a si ese daño se corresponde con enriquecimiento alguno.

4.4.1. El precio de una licencia

No dice la ley como se determinará el precio de la hipotética licencia. El precio de la licencia es el punto de partida para el cálculo de la indemnización, la cual deberá tomar en consideración las circunstancias, previstas o no previstas, del art.

⁵⁷⁰ SJ de lo Mercantil de Alicante (TMUE) 17 de junio de 2011 (AC\2011\1481). Sin embargo, a pesar de introducir el fundamento de que la regalía hipotética se funda en la idea de enriquecimiento injusto y parece excesivo considerar que el empobrecimiento de la actora por no percibir una regalía por la comercialización de unos bolsos..., termina por utilizar un argumento, a nuestro juicio acertado, de modelación de la indemnización en atención a las «circunstancias» concurrentes en la infracción. Sin embargo no valora el juez que quizá el punto de partida es equivocado. El precio de la licencia no necesariamente es el que ha aplicado en alguna ocasión el titular de la marca, sino el usual de mercado. Ese precio es el mínimo que la sentencia debe reconocer al perjudicado, pudiendo ser mayor a la vista de las circunstancias concurrentes.

⁵⁷¹ SJ Mercantil Alicante (TMUE), núm.1, de 17 junio de 2011 (AC\2011\1481), con cita SSTS 5 de febrero de 2008 (RJ\2008\4029), de 9 de marzo de 2009 (RJ\2009\2795).

43.3 LM, sin que la indemnización pueda ser inferior al precio que el infractor debiera de haber pagado para un uso de la marca conforme a derecho⁵⁷². Nada hay que objetar cuando el Juez opta por fijar un precio alzado de la licencia. Sin embargo, no parece que se atienda a lo previsto la ley cuando el precio alzado es el resultado de una ponderación de las circunstancias, tales como «tratarse de marca notoria», «no constar haberse concedido licencias», o «el escaso beneficio obtenido por la demandada»⁵⁷³, pues con ello se está cuantificando el daño prescindiendo del método previsto en el art. 43.2b) y 43.3 LM, que exige la determinación del precio de la licencia, que es mínimo, y, seguidamente, ponderación de las circunstancias para fijar la indemnización.

Por tanto, resulta importante determinar el precio de una licencia, porque este será el mínimo que el juez deberá reconocer al perjudicado como indemnización. Ello implica una doble operación. En primer lugar, concretar el modo en que usualmente es retribuida una licencia en el sector económico pertinente. En segundo lugar, calcular su importe. Si el canon consistiera en un pago fijo periódico, la cuestión quedaría

⁵⁷² Con relación a las patentes, el art. 74 LP 24/2015, de 24 de julio, en su artículo 74 prescinde del término «precio» para introducir la expresión «un tanto alzado» que como mínimo comprenda lo que el infractor debía de haber pagado al titular de la patente para poder llevar a cabo una explotación de la invención conforme a derecho.

⁵⁷³ SAP Barcelona 28 de mayo de 2014 (AC\2014\1032).

reducida al cómputo del tiempo durante el cual tuvo lugar la conducta infractora. Sin embargo, lo frecuente es que el canon esté en función de valores de venta o número de unidades comercializadas, o bien de forma mixta, una cantidad alzada, inicial o periódica, más una cantidad variable⁵⁷⁴.

Si el supuesto regulado en la ley es el uso de la marca sin licencia, el precio será el usual o normal en el mercado⁵⁷⁵. Si el titular de la marca ha concedido en el pasado licencias, el precio podrá ser un indicador del precio de mercado, pero no necesariamente, pues entre otras cosas el contenido (derechos y obligaciones) de una licencia varía de un contrato a otro. El precio refleja o comprende el contenido obligacional del contrato, siendo el contrapeso a los derechos y cargas que se imponen al licenciatarario, razón por la cual no puede aplicarse,

⁵⁷⁴ Sobre la variedad de sistemas de fijación del precio de la licencia, vid. ORTUÑO BAEZA, M. T., *La licencia de marca*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2000, págs. 452 y sigs.

⁵⁷⁵ Aunque en materia de propiedad intelectual, AAP (Penal) Lleida 26 de marzo de 2012 (JUR\2012\155335), «La parte perjudicada ha optado por el criterio, que goza de respaldo legal en el art. 140 del TRLPI, de que se le compense con el pago de la cantidad que hubiera percibido como remuneración de haber autorizado la explotación de su derecho sobre el programa Edaphos, la denominada regalía hipotética que supone, mediante una ficción legal, el derecho a percibir del infractor, en concepto de ganancia dejada de obtener, el precio que este hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a cabo la regular utilización, de modo lícito, del derecho ajeno. Conforme a este criterio el perjudicado no ha de probar el daño padecido, sino el valor de su derecho en el mercado. En lugar de probar el concreto daño sufrido se acude a un criterio abstracto de valoración: es daño lo que el usurpador habría pagado al titular por explotar su derecho, pues al usurparla se le ha privado de esa remuneración».

por ejemplo, el precio de una franquicia o una licencia que comprende varias modalidades de propiedad industrial, debiendo en tales casos procederse a una depuración de conceptos que permita concretar la hipótesis de cuál sería el precio de una licencia de uso de la marca violada⁵⁷⁶. Dado el amplio juego que se concede a la autonomía de la voluntad, pueden observarse gran variedad de licencias en atención a los derechos y obligaciones que contienen. En general puede decirse que es un contrato mediante el cual el titular de la marca concede a otra persona el derecho a utilizar el signo en que consiste la marca contra el pago de una contraprestación⁵⁷⁷. La licencia puede ser exclusiva para un territorio, en cuyo caso únicamente el licenciataria puede ser activo en dicho territorio para la comercialización de los productos o la prestación de los servicios identificados con la marca, estando prohibida la actividad comercial del licenciante y de cualquier otra persona dentro del territorio de exclusiva⁵⁷⁸. Si por el contrario, el licenciante puede también comercializar los productos con la marca en el territorio del licenciataria, entonces se trata de una

⁵⁷⁶ SAP Alicante 13 de mayo de 2014 (AC\2014\1224).

⁵⁷⁷ También cabe comprender en el concepto de licencia los contratos en los que el titular de una marca autoriza a otra persona para distinguir con ella productos diferentes a aquellos para los que la marca está registrada. Fenómeno conocido como *merchandising*, propio de las marcas renombradas. MARTÍN ARESTI, P., «Cesión y licencia de patente y marca», en *Contratos mercantiles*, (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y CALZADA CONDE, M. A.), vol. 2, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, pág. 1534.

⁵⁷⁸ Art. 48.5 LM, a contrario.

licencia única, pero no exclusiva. La licencia simple es la que concede el titular de la marca, reservándose la facultad de conceder otras licencias. Por lo demás, del art. 48.1 LM se desprende otro criterio de clasificación, que permite distinguir licencia total o parcial, según comprenda todos los productos o servicios para los que se encuentra registrada o bien todo el territorio para el que está protegida, o únicamente comprenda alguno de los productos o servicios o una parte del territorio.

Se trata de determinar el precio de una licencia «hipotética» por el uso de la marca, con precio razonable de mercado, para lo cual deben introducirse las circunstancias concurrentes en el uso ilícito de la marca: ámbito espacial donde se han producido los efectos de la infracción; ámbito temporal; existencia de licenciarios o presencia de la actividad del propio titular de la marca en el mismo mercado donde se ha producido la infracción; sector económico; si la infracción se ha realizado respecto de un solo producto o bien respecto de todos los productos o servicios para los que está registrada la marca, etc. En conclusión, se trata de alcanzar un precio justo⁵⁷⁹ o que sea adecuado⁵⁸⁰, en términos de que podría ser aceptado por las partes en una hipotética negociación.

⁵⁷⁹ SAP Valencia 17 de junio de 2016 (AC 2016\1452).

⁵⁸⁰ SAP Madrid de 20 de mayo de 2016 (JUR 2016\169545).

Normalmente el juez se servirá de dictámenes periciales aportados al proceso por las partes⁵⁸¹. En ocasiones también se ha servido de estudios sectoriales efectuados por asociaciones privadas⁵⁸², pero sin que fuera suficiente el mero traslado de informaciones extraídas de publicaciones⁵⁸³. En otras ocasiones el Juez ha fijado prudentemente el importe del canon en un tanto alzado, deduciéndolo de la retribución prevista en contratos comprensivos de más de una modalidad de propiedad industrial, como el contrato de franquicia⁵⁸⁴.

En este punto consideramos pertinente y de interés la experiencia judicial en los Estados Unidos aplicando la regla de

⁵⁸¹ SAP Madrid 3 de noviembre de 2010 (AC\2011\67): «2.- El porcentaje sobre ventas en que haya de consistir la regalía constituye una variable para cuya determinación se precisan conocimientos especializados que no se encuentran ordinariamente al alcance del Tribunal. Por tal motivo, habremos de aceptar como correcto el del 5 % que propone el perito, especialmente cuando no obra en autos pericia alguna que, propuesta por la parte contraria, nos ofrezca razonadamente una magnitud alternativa». SAP Alicante 2 de marzo de 2010 (AC\2010\936).

⁵⁸² SAP Madrid 9 de marzo de 2012 (AC\2012\410): «La resolución recurrida aplica el porcentaje del 8 % sobre la base de la certificación de ANDEMA, que señala que el porcentaje que suele aplicarse sobre la cifra de facturación para la concesión de una licencia oscila entre el 5 % y el 8 %, tanto en el sector farmacéutico como en el de la cosmética y perfumería». Vid. también SAP Alicante (TMUE) 16 de noviembre de 2011 (AC\2012\126).

⁵⁸³ SAP Madrid 8 de julio de 2011 (AC\2011\1515), «lo que no es de recibo es que ni siquiera se fijara el porcentaje de la regalía, limitándose a señalar que según la información contenida en la página “x” del libro “y”, cuya copia se aporta, “el *royalty* aplicable habitualmente para la explotación de una marca perteneciente a la categoría de productos de confección-moda, está en torno al 10-15 %”, sin concretar, en atención a las circunstancias del caso, el porcentaje solicitado».

⁵⁸⁴ SAP Alicante 13 de mayo de 2014 (AC\2014\1224) y SAP Alicante (TMUE) de 8 de julio de 2016 (JUR 2016\212994).

un vendedor y un comprador interesados (*willing seller and willing buyer rule*) y según la cual se trata de determinar no solo el precio al que el titular del derecho hubiera concedido una licencia, sino del precio que un hipotético licenciataria estaría dispuesto a pagar, considerando todos los factores. La hipotética negociación sobre un *royalty* no tiene lugar en un vacío de pura lógica. Esa negociación implica un lugar del mercado de confrontación de las partes, confrontación en el mercado, el resultado del cual dependerá de factores tales como su fuerza o capacidad negociadora; el importe del beneficio anticipado que el potencial licenciante considera razonablemente que el perderá como consecuencia del licenciamiento comparado con el anticipado ingreso del *royalty*; el importe anticipado de beneficios netos que el potencial licenciataria razonablemente piensa que obtendrá; la representación del pasado comercial en términos de aceptación pública y beneficios; mercado en que va a ser aprovechado; y otros factores económicos que un prudente hombre de negocios normalmente tomaría consideración en las negociación de una licencia hipoteca, en similares circunstancias. La regla del vendedor interesado no contempla una confrontación entre negociadores adversarios y el uso de sus slogans como evidencia. Contempla una ordenación de todos los hechos pertinentes los cuales, como cartas repartidas al descubierto, pueden verlas todo el mundo. El *royalty* debe

permitir al licenciatarario fabricar y vender con un razonable beneficio⁵⁸⁵.

Con frecuencia, el precio de la licencia de uso de la marca tiene un doble componente. Una suma fija inicial o periódica, que supone una contribución del licenciatarario a la considerable inversión realizada por el propietario de la marca para posicionarla en el mercado y mantener constantemente dicho posicionamiento y una cantidad variable en función de los productos comercializados. Ambos conceptos son indemnizables si se acredita que son normales en el tráfico, especialmente en el caso de las marcas notorias o renombradas, e integran una sola pretensión y no una acumulación de pretensiones. Las Audiencias Provinciales han considerado que estamos ante el precio de la licencia, tanto si se trata de un canon de entrada⁵⁸⁶, como si se trata de un canon fijo periódico añadido al canon variable⁵⁸⁷, si bien debe entenderse que ello

⁵⁸⁵ Georgia-Pacific Corporation vs U. S. Plywood-Champion Papers Inc. (446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), en un caso de patentes.

⁵⁸⁶ SAP Alicante (TMUE) 14 de septiembre de 2012 (AC\2012\2313); SAP Alicante (TMUE) 17 de junio de 2013 (AC\2013\1509) y SAP Alicante (TMUE) 24 de julio de 2013 (2013AC\2013\1752).

⁵⁸⁷ SAP Alicante 2 de marzo de 2010 (AC\2010\936): Por lo demás, resulta aceptable, a la vista del informe pericial, que se configure la licencia sobre la base de un canon fijo y otro variable sobre ventas. Y también le parece al Tribunal aceptable el porcentaje propuesto por el perito del 12 % respecto de las ventas por embellecedores y del 3 % respecto de las ventas por deflectores, en especial cuando el único criterio de que disponemos es el aportado por la labor pericial propuesta por la actora. La SAP Madrid 3 de noviembre de 2010 (AC\2011\67) no deniega propiamente el derecho a

debe ser así por ser precio usual del tráfico y no por ser lo habitual en el titular de la marca⁵⁸⁸. En su consecuencia, cuando el perjudicado pretende que se comprenda en la indemnización el canon fijo periódico deberá acreditar que es un precio usual en el mercado, en el sector pertinente, sin ser suficiente su historial de concesión de licencias⁵⁸⁹. Del mismo modo, el canon por un volumen mínimo de comercialización de los productos o servicios, no puede reconocerse como precio de la licencia únicamente en base a los antecedentes del perjudicado en la concesión de licencias⁵⁹⁰. Valoramos de forma positiva el esfuerzo de la Audiencia Provincial de Alicante en aceptar unos parámetros para la determinación del precio de una licencia, si bien entre los referidos parámetros no se toma en consideración

percibir el canon o los cánones fijos, pues aun cuando reconoce que son habituales, el perito a quien se confió la tarea de determinar el precio optó por prescindir de esos dos cánones fijos.

⁵⁸⁸ La SAP Madrid 3 de noviembre de 2010 (AC\2011\67) no acepta comprender en el precio de la licencia los cánones fijos, pero en realidad lo hace porque el perito los ha excluido. Debe observarse que la función del perito es establecer el precio de mercado de la licencia y no el que le gustaría percibir al licenciante.

⁵⁸⁹ SAP Barcelona 25 de julio de 2012 (AC\2013\299): deniega el derecho, si bien parece que no se había buscado el precio de mercado, sino que el perjudicado pretendió trasladar, sin más, el precio de sus licencias.

⁵⁹⁰ SJ Mercantil Alicante (TMUE) 17 de junio de 2011 (AC\2011\1481), «lo que no lo parece tanto es pretender que cualquier infractor de productos CH deba abonar un importe mínimo garantizado superior a 180 000 euros. Y ello porque la clase y número de licencias es un criterio a valorar, no el único, que debe ponderarse atendido el volumen de ventas del infractor, máxime cuando dicha licencia tomada como módulo parte de un régimen de exclusividad que no es trasladable, sin más, al caso presente».

que margen de beneficio debería obtener el licenciatarario para aceptar una licencia que le permitiera obtener un beneficio⁵⁹¹.

4.4.2. El cálculo de la indemnización en los cánones variables

Si el precio de la licencia ha sido concretado como un tanto alzado periódico, atendiendo el mercado donde ha tenido lugar la infracción, no deben plantearse más problemas que la determinación del tiempo de duración de la infracción. Lo mismo sucederá si la contraprestación de un hipotético licenciatarario tiene un componente fijo o alzado periódico.

Distinto del supuesto anterior es la contraprestación variable en función de la cifra de negocio. Lógicamente el

⁵⁹¹ SAP Alicante (TMUE) de 15 de julio de 2016 (JUR 2016\212996), «En primer lugar, fijaremos cuáles eran los parámetros o criterios contenidos en el informe pericial de la actora: i) canon fijo con el que se intenta retribuir al licenciante por las cantidades invertidas en la creación del fondo de comercio de su marca y su cuantificación se concreta en la suma de 92.500.- € equivalente al 4% sobre la media del gasto anual de publicidad desde el año 2008 hasta el año 2012; ii) canon anual con el que se pretende retribuir al licenciante de los esfuerzos que, debiendo ser comunes a licenciante y licenciatarario, solo han sido desarrollados por el primero en el período de duración de la licencia que se cuantificaría en 3.808.- € al año, equivalente al 4% sobre el canon de inicio; iii) canon variable o *royalty* que vendría a ser el pago periódico como contrapartida de los beneficios que obtiene el licenciatarario por la utilización continuada de la marca del licenciante y cuya cuantificación deja indicada el perito a razón de 48,5.- € (precio neto de cada unidad de la actora) que se multiplicará por el número de unidades vendidas por el demandado (cifra que no se conoce) para obtener la cifra de ventas netas y al producto resultante se aplica un *royalty* del 5%».

porcentaje que ha sido obtenido en una negociación hipotética, debe aplicarse sobre la cifra de negocio que efectivamente ha obtenido el infractor del hipotético licenciatarario. El objetivo directo y principal de este cálculo es que el infractor soporte el coste de la regalía que le hubiera permitido utilizar la marca del perjudicado. La aplicación del porcentaje de una regalía «hipotética» a un hecho real y concreto «la cifra de negocio del infractor» no deberían plantearse especiales problemas más allá de la prueba de la cifra de negocio, de la cual no forma el Impuesto sobre el Valor Añadido, porque tal tributo grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios, y se repercute íntegramente sobre quien los adquiere para ingresarlo en el Tesoro Público posteriormente⁵⁹².

La cuestión relativa a la prueba de la cifra de negocio es común todos los métodos de cálculo abstracto del daño. Cuando el infractor no colabora hay que acudir a métodos indirectos, como es proyectar los datos ciertos de un periodo a periodos sucesivos⁵⁹³ o bien partir de la cifra de negocio total de la empresa infractora, salvo que la colaboración del infractor

⁵⁹² Art. 1 y 88 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

⁵⁹³ SAP Alicante 24 de febrero de 2011(AC\2011\952).

permita discriminar la cifra de negocio correspondiente a los productos infractores⁵⁹⁴.

En ocasiones resulta discutible la complicada combinación de criterios de prudencia y carga de la prueba en algún asunto en que reconociéndose el carácter usual en el mercado del pago de un canon de entrada y otro fijo periódico, se prescinde de tales conceptos⁵⁹⁵, sin tener en cuenta que precisamente la parte fija del canon es la que más facilita la determinación de la cuantía indemnizatoria por estar en función del tiempo y no de la cifra de negocio⁵⁹⁶. Consideramos erróneo calcular el importe del precio de la regalía sobre la base de los beneficios del infractor o sobre el margen de explotación de los productos infractores (deduciendo intereses e impuestos), pues estas operaciones son propias del cálculo del beneficio del infractor, pero no del cálculo de la regalía⁵⁹⁷. A pesar de ello,

⁵⁹⁴ SAP Alicante (TMUE) 14 de septiembre de 2012 (AC\2012\2313), «En primer lugar, el canon variable del 6 % se aplicará sobre el total de la cifra de ventas (91 334,92 euros) porque hemos calificado de antijurídica toda la comercialización realizada por PERFUMESA, S.L., siendo 5480,10 euros la cantidad resultante».

⁵⁹⁵ La SAP Alicante 2 de marzo de 2010 (AC\2010\936) acepta el equilibrado parecer del Juez *a quo* a la hora de limitar, sobre la valoración ponderada del informe pericial no contradicho por prueba pericial de la recurrente, el importe del canon fijo, que reduce al 50 % del propuesto por el perito en el caso de los embellecedores de ruedas y 2000 euros en el caso de los deflectores.

⁵⁹⁶ SAP Madrid 3 de noviembre de 2010 (AC\2011\67), criterio del perito, asumido por el Tribunal.

⁵⁹⁷ DÍAZ VALES, F., «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», art. cit., pág. 40.

alguna sentencia utiliza como base el margen de explotación⁵⁹⁸. Pero por este método no se indemniza íntegramente el daño e, incluso, se incentiva la infracción. Supongamos que una empresa sufre fuertes pérdidas como consecuencia de una estructura de costes que la hace inviable. Para incrementar las ventas puede emprender una conducta infractora de uso de una marca ajena, la cual le permitirá nuevos ingresos que reducirán sus pérdidas e incluso le generarán un beneficio. Si el titular de la marca, tras un largo proceso, únicamente puede obtener un porcentaje del importe de las ventas, al que se le han restado los costes de la empresa, lógicamente este último no ha sido resarcido del daño y el primero se ha enriquecido ilícitamente.

4.4.3. Cuantificación de la indemnización

Una vez hecho el cálculo de la regalía, el Juez debe valorar las «circunstancias» que concurren (art. 43.3. LM) de entre las que alegue el perjudicado, por lo que el canon o regalía puede experimentar un incremento en atención a tales circunstancias⁵⁹⁹, pero no una disminución⁶⁰⁰. No estamos de

⁵⁹⁸ SAP Barcelona 17 de febrero de 2010 (JUR\2010\167978), en materia de patentes.

⁵⁹⁹ SAP Alicante 24 de septiembre de 2010 (AC\2010\1541), en la Sentencia de instancia se había acogido el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética y aplica el porcentaje del 4,5 % a la cifra de negocio obtenida por la demandada. El porcentaje del 4,5 % se obtenía del canon del 3 % que la actora fijó en la licencia ya otorgada (documento número 90 de la demanda), aumentado en el 1,5 % en aplicación de los criterios previstos en el artículo

acuerdo con el hecho de que partiendo de la determinación pericial del precio de la licencia en forma porcentual, se reduzca el porcentaje tomando en consideración circunstancias como «que no se considera que la razón social de la demandada infrinja normativa alguna» o «el hecho de que la marca la actora no tenga la condición de notoria»⁶⁰¹. Y no estamos de acuerdo por dos razones: la primera porque el precio de la licencia no debe ser modificado si es de mercado, pues constituye un mínimo al que tiene derecho el infractor; la segunda, consecuencia de la anterior, que el hecho de que la marca no fuera notoria no es una circunstancia prevista en la ley para

43.3 de la Ley de Marcas (notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación). Sin embargo, con razonamiento equivocado a nuestro juicio, tomando en consideración «circunstancias» para minorar el importe de la regalía. vid. SAP La Rioja 4 de octubre de 2010 (AC\2010\2019), aplica la resolución combatida como módulo de cálculo de realización el tipo de *royalty* aplicando sector de la alimentación y bebidas entre un 1 y 5 %, optando el juzgador por el tipo máximo del 5 % aplicable a las ventas de aquellos productos que han infringido la marca de la actora. «Esta Sala comparte a la vista de la documentación obrante los autos la base sobre la que les se ha aplicado el porcentaje para el cálculo de la indemnización que la demandada debe satisfacer a la actora, pero estima que el porcentaje que debe aplicarse es de un 3 %, habida cuenta de que no se considera que la razón social de la demandada infrinja normativa alguna y el hecho de que la marca de la actora no tenga la condición de notoria».

⁶⁰⁰ DÍAZ VALES, F., «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», art. cit., pág. 38, señala como la SAP Madrid 17 de mayo de 2007 utiliza el criterio del prestigio de la marca de forma inversa, curiosamente, reduciendo la cuantía de la regalía «con base en que el precio de venta de los productos imitadores, su calidad, el volumen de ventas y el sector del mercado al que van dirigidos son sensiblemente inferiores a los de la marca infringida».

⁶⁰¹ SAP La Rioja 4 de octubre de 2010 (AC\2010\2019), en un caso de incorporación de marca ajena a la denominación social.

minorar el precio de la licencia, sino tal vez para no aumentar el importe de la indemnización. Por las mismas razones, consideramos que no es una interpretación correcta de la ley cuando, en ocasiones las «circunstancias» a las que se refiere el art. 45.3 LM se toman en consideración para aumentar el importe del precio de la licencia⁶⁰², cuando en realidad las «circunstancias» operan después de fijado el precio, con el objeto de determinar el importe de la indemnización, la cual comprende el precio de la licencia.

Aun cuando el art. 43.3 LM mencionada diversas circunstancias que pueden tomarse en consideración para la fijación de los daños y perjuicios, en cualquiera de las modalidades de cálculo, en lo referente al precio de una licencia serían pertinentes diversas concreciones. Con carácter general, debe tenerse en cuenta que el titular de la marca debe alegar y probar las circunstancias que deben tomarse en consideración para la fijación de la indemnización. Pero el método para el cálculo invocado por el titular del registro o bien empleado en la prueba pericial «para la liquidación del daño no vincula al Juez, el cual puede indicar un método distinto para la valoración -ponderación- cuantitativa de los daños y perjuicios, dentro del criterio legal seleccionado por la parte (regalía hipotética), no supone incongruencia *extra petita* porque no se da cosa distinta,

⁶⁰² SAP Madrid 9 de marzo de 2012 (AC\2012\410), entre otras.

ni resulta alterada la *causa petendi* en sus perspectivas fáctica y jurídica. Cuando la ley no establece las pautas para cuantificar el daño, el Tribunal no está sujeto a las que señalen las partes, y puede tomar en cuenta todas las que se acomoden a la justa determinación del mismo, en relación con el caso y la naturaleza de las cosas, sin que puedan considerarse sorpresivas dado que forman parte del raciocinio humano»⁶⁰³.

Cuando el titular de la marca no concede licencias, obviamente no concurre una de las circunstancias que cita el art. 43.3 LM («número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación»), si bien ello no quiere decir que no pueda optar por este método de cálculo de la indemnización, tal como ya hemos dicho anteriormente. La indemnización, en su caso, será el precio de mercado de una licencia, más el importe que determine el juez a la vista de la valoración de otras circunstancias, si es que concurren, como la notoriedad, el renombre, el prestigio, el número y clase de licencias usuales en el comercio de productos similares, etc.

Entre las «circunstancias» no mencionadas por la ley se encuentra el provecho obtenido por el infractor mediante la infracción. El beneficio del infractor es en sí mismo un método de cálculo del daño (art. 43.2 a) LM), pero también puede ser

⁶⁰³ STS (Civil) 16 de enero de 2012 (RJ\2012\1785).

una «circunstancia» para ponderar la indemnización a partir de la opción del precio de una licencia, toda vez que no estamos ante una acción recuperatoria por enriquecimiento, sino resarcitoria. Se trata de ponderar circunstancias que concurren en la infracción para fijar una «indemnización»⁶⁰⁴. El grado de provecho obtenido por el infractor es circunstancia tomada en consideración por alguna sentencia para minorar el precio de la licencia que aplicaba el titular de la marca a sus licenciarios⁶⁰⁵. Las ventajas competitivas obtenidas por el infractor al no trasladar el coste de la licencia al precio, es otra circunstancia susceptible de incrementar el importe de la regalía; también el hecho de que no se concedan licencias en el sector o el perjuicio que ha supuesto para el titular de la marca. Puede extrañar que

⁶⁰⁴ YZQUIERDO TOLSADA M., ARIAS MÁIZ, V, *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, op. cit., págs. 136-139. En materia de propiedad intelectual, los autores ponen el ejemplo siguiente: si Publio desea usar para su radiodifusión televisiva la obra literaria de Escipión ya editada y divulgada, «habrá conseguido un lucro no equivalente al precio de licencia de 100 que se ha ahorrado (habiéndose ahorrado Publio, en realidad, también las 10 unidades monetarias en que se pueden trasladar los costes transaccionales de conseguir dicha licencia lícitamente), si no la cantidad, mayor, que resulta de seguir produciendo el programa por televisión por causa de la audiencia conseguida en la emisión del episodio del mismo en que se incluye dicha obra (imaginemos que se trata de 300). En este caso, es evidente que si el riesgo de infringir es, en caso de materializarse, el mismo, el de incurrir en un coste de 100 (con lo que, si las posibilidades de ser condenado son de un 75 %, podríamos, aplicando la más sencilla de las técnicas actuariales, cifrarlo en un coste de 75) y el beneficio que se puede obtener es de 300, la infracción resulta provechosa».

⁶⁰⁵ SJ Mercantil Alicante (TMUE), núm.1, de 17 junio de 2011 (AC\2011\1481), aun cuando la sentencia invoca, innecesariamente a nuestro juicio, los enriquecimientos injustificados, si lo que se trata es de liquidar el daño por el precio que resulte de una licencia hipotética (de mercado, en definitiva).

se tome en consideración esta última circunstancia, porque el cálculo de la regalía ya se ha hecho tomando en consideración el perjuicio, pero hay que tener en cuenta que no estamos ante una acción de enriquecimiento, sino resarcitoria de un daño y que el método de cálculo de la regalía puede ir acompañado de indemnizaciones complementarias, de modo que pueda cumplirse una función preventiva o disuasoria de conductas infractoras.

5. EL DAÑO NORMATIVO DEL ART. 43.5 LM

El art. 43.5 LM dispone que «el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho 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 o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá 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».

Esta norma es una novedad que introduce la Ley de Marcas de 2001. Figuraba en el proyecto de ley que el Gobierno envió a las Cortes, sin que experimentara modificación alguna

durante su tramitación. La norma parte del hecho de que toda infracción causa un daño que se manifiesta por el hecho de que el infractor ha puesto los productos en el mercado ilícitamente marcados y ha generado una cifra de negocio. Este daño no puede quedar sin resarcir⁶⁰⁶ y, se justifica, según autorizada doctrina, por las dificultades probatorias de otros métodos de cálculo del daño, que han sido la causa del fracaso de la acción resarcitoria del daño⁶⁰⁷. Sin embargo, cabe observar que la prueba de la cifra de negocio ofrece tantas dificultades en este caso, como cuando se trata de detraer del infractor los beneficios. En ambos casos, el demandante soporta la carga de la prueba de la cifra de negocio. La diferencia entre ambas pretensiones no se encuentra por tanto en la cifra de negocio, sino en el hecho de que cuando se pretende la indemnización mediante los beneficios obtenidos por el infractor, hay que

⁶⁰⁶ OTERO LASTRES, J. M., «La reforma de la Ley de marcas de 1988», *ADI*, núm. 20, 1999, pág. 305; YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MÁIZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, op. cit., pág.158: supone que cualquier invasión en la propiedad causa un perjuicio notable derivado de la pérdida de la relación de dominio que dicho derecho de propiedad supone entre el titular del derecho y el bien objeto del mismo».

⁶⁰⁷ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 515. En igual sentido REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. III, pág. 746: «se trata de un claro caso de presunción *iuris et de iure* de daños y perjuicios (o, si se quiere, de una *factio iuris*), que viene a mitigar la rígida doctrina jurisprudencial sobre la prueba del daño». LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001*, de Marcas», op. cit., pág. 697. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., «Propiedad industrial. Marcas. Ejercicio de acción de infracción de marca, de cesación e indemnización», *Revista Critica de Derecho Inmobiliario*, 2004, núm. 862, pág. 1076.

probar los costes o gastos vinculados a la obtención de los ingresos, en tanto que cuando se solicita la indemnización legal mínima del uno por ciento, simplemente hay que aplicar dicho porcentaje a la cifra de negocio. ¿Será este método de cálculo un premio a los infractores, en abstracto, que les permite optar entre colaborar en la prueba de los costes o gastos vinculados a la obtención del ingreso (tienen la disponibilidad de la prueba) o negarse a ello, dejando constreñido al perjudicado a conformarse con el 1 por cien de la cifra de negocio? Los Tribunales tienen en sus manos privar al infractor de ese derecho de opción, extrayendo las debidas consecuencias de la falta de colaboración del infractor en probar los gastos o costes vinculados a la obtención del beneficio. Pero, en cambio, si se observa el número de sentencias que conceden el uno por cien ante la falta de prueba del beneficio obtenido por el infractor, no parece que los Tribunales estén por la labor de privarle de aquel privilegio.

Se trata de una forma de resarcimiento abstracta, como lo es el método de cálculo mediante la detracción del beneficio obtenido por el infractor o la regalía hipotética y quizá por criterios de prudencia en su configuración no pueda cumplir la función disuasoria que normalmente cumple el resarcimiento del daño⁶⁰⁸. En ocasiones se califica este concepto indemnizatorio

⁶⁰⁸ GARCÍA MARRERO, J., «Luces y sombras de la indemnización del 1 % como mínimo legal, en las acciones por violación de marcas y diseños», art. cit., pág. 77, se trata de una indemnización de mínimos: «la finalidad de este

como una indemnización objetiva porque se anuda a la previa declaración de violación de la marca, a diferencia de la indemnización de daños y perjuicios concretos e individualizados⁶⁰⁹.

5.1. Carácter no cumulativo de la indemnización

La interpretación del art. 43.5 LM suscita algunas dudas interpretativas, que dimanen de la locución adverbial «en todo caso» para referirse a la indemnización del uno por cien de la cifra de negocio y el adverbio «además» para referirse a otros daños y perjuicios mayores que puedan probarse, lo cual apunta hacia un carácter acumulativo, de forma que vendría a sumarse a los daños y perjuicios calculados por alguno de los otros modos previstos en el mismo artículo.

Algunos autores consideran que se trata de indemnización mínima a la cual puede «sumarse» una

criterio no es compeler al infractor para que cese en la vulneración del derecho de propiedad industrial, sino que es evitar por las dificultades prueba, que quede indemne cuando comete una infracción».

⁶⁰⁹ SJ de lo Mercantil Madrid 22 de diciembre de 2011 (AC\2012\441): «Como bien es sabido y tal como resulta del art. 43 de la LM, debemos distinguir entre la indemnización que con carácter objetivo se anuda a la previa declaración de violación de la marca, correspondiente al 1 % de la actividad infractora, de la indemnización de daños y perjuicios concretos e individualizados comprensivos, bien de las consecuencias económicas negativas, o bien de la regalía hipotética, cuya elección y acreditación corresponde al perjudicado».

indemnización ulterior de los daños y perjuicios realmente experimentados por su titular de la marca infringida⁶¹⁰. Consideramos, sin embargo, que la indemnización del uno por cien sobre la cifra de negocio es, en sí misma, una indemnización que con el carácter de mínimo devenga el titular del registro marcario por el hecho de la violación de su derecho. Por tanto, no se suma a otros métodos de cálculo del daño, en cuyo caso adquiriría una función punitiva, sino que tiene un carácter subsidiario para el supuesto que el perjudicado no invoque, o no pueda probar, daños y perjuicios mayores⁶¹¹. En efecto, el perjudicado puede sumar otros conceptos como el daño al prestigio de la marca o los gastos de investigación (daño

⁶¹⁰ No obstante, FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 510, considera que a la indemnización mínima legal del 1 % «podrá sumarse una indemnización ulterior de los daños y perjuicios realmente experimentados por su titular de la marca infringida». En el mismo sentido ARROYO MARTÍNEZ, I., «Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas», *RDM*, núm. 243, enero-marzo 2002, pág. 31, quien dice de la indemnización que es «compatible con una indemnización mayor, si se prueban los daños y perjuicios superiores».

⁶¹¹ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. III, pág. 747; GONZÁLEZ-BUENO, C., «Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, (ed. GONZÁLEZ-BUENO, L. F.), Thomson-Civitas, Madrid, 2003, pág. 440: «cualquier daño que exceda del porcentaje indicado solo será indemnizable si se acredita mediante alguno de los medios de prueba admitidos en derecho su existencia e importe». En la STS (Civil) de 19 de febrero de 2016 (RJ2016\542), a pesar de que la demandante había solicitado que se le reconociera la indemnización mínima del 1 por 100 de la cifra de negocio junto a un cálculo conforme al art. 43.2. b), ya desde la primera instancia no se aceptó tal pretensión. En este mismo sentido, SAP Valencia 17 de junio de 2016 (AC 2016\1452).

emergente) pero no puede optar por acumular perjuicios calculados con arreglo a alguno de los métodos previstos en el art. 43.2 LM. Puede pedir que se tomen en consideración las circunstancias concurrentes (art. 43.3 LM), configurando la pretensión del art. 43.5 LM como subsidiaria o alternativa a las mencionadas⁶¹². Igualmente, a nuestro juicio, no deducir una pretensión concreta, sino simplemente la declaración de violación de su derecho y la condena a indemnizar los daños y perjuicios, en cuyo caso la norma del art. 43.5 LM tendría un cierto carácter subsidiario que también se aplicaría en este caso (comprendido en todo caso). Pero la indemnización del uno por cien es autónoma. Permite al perjudicado optar por dicha indemnización si no desea hacerlo por otro método de cálculo o bien ejercitar la opción en el momento en que debe liquidarse la indemnización a la vista de la prueba practicada⁶¹³. Sin

⁶¹² SAP Madrid 8 de julio de 2011 (AC\2011\1515), solicitada la indemnización de daños y perjuicios, «el hecho de que esta no pueda fijarse conforme al criterio de la regalía hipotética no impide que entre en juego la previsión contenida en el apartado 5 del artículo 43 de la Ley de Marcas». SAP Alicante (TMUE) de 14 de septiembre de 2015 (AC\2015\1603), indemnización en concepto de beneficio obtenido por el infractor o, subsidiariamente, el 1 % de la cifra de negocio, se concreta «en la línea de negocio de perfumería de equivalencia desarrollada» por la demandada. Con relación a esta sentencia vid. SUÑOL, A. «Artículo 43.5 de la Ley de Marcas: indemnización y regalía hipotética», *Almacén de derecho*, 2015. Disponible en: <http://almacendederecho.org/articulo-43-5-de-la-ley-de-marcas-indemnizacion-y-regalia-hipotetica/>

⁶¹³ SAP Alicante 24 de febrero de 2011 (AC\2011\952), «Pues bien, en el caso, siendo manifiesta la infracción de la marca comunitaria y no discutido el volumen de ventas obtenido con dicha actuación, la prueba practicada acredita suficientemente, al entender del Tribunal, el importe (superior al 1 % con que se conforma la apelante) del daño sufrido por la titular de aquella,

embargo, pensamos que no tiene el carácter de «cantidad a cuenta» de otro método de cálculo del daño⁶¹⁴, ni tampoco suple el «déficit» indemnizatorio obtenido por otro método de cálculo. Se trata de un cálculo del daño autónomo y con sus propios presupuestos⁶¹⁵.

5.2.Presupuestos para su aplicación

Los presupuestos son la responsabilidad civil del infractor; la existencia de daño⁶¹⁶, que resulta presumido por el hecho de haber obtenido ingresos el infractor mediante la violación de la marca ajena; y que exista una declaración judicial declarando la infracción.

5.2.1. Responsabilidad del infractor

que se identifica, en lo que ahora nos interesa, con el precio que la parte demandada hubiera debido satisfacer para poder utilizar la marca conforme a derecho».

⁶¹⁴ GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 718, entiende que si el titular prueba que, como consecuencia de la infracción de la marca, se han producido daños y perjuicios superiores, podrá reclamar también el exceso.

⁶¹⁵ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág.748, considera que si el titular del derecho violado opta por alguna de las opciones del art. 43.2 LM, y obtiene una indemnización determinada, habrá de presumirse que tal indemnización se corresponde con los daños efectivamente sufridos por aquel de acuerdo con la prueba practicada. En tal caso, no se ven las razones por las que pueda pedir el exceso hasta el 1 %.

⁶¹⁶ Sobre esta cuestión vid. Capt. II- Epigraf. 3.1.1.2 y 4.2.

El art. 43.5 LM obliga al infractor a indemnizar «en todo caso», cuya expresión permite comprender varios supuestos, como la necesidad o no de deducir expresamente esta pretensión en la demanda, pero también ha suscitado algunas dudas, tal como hemos visto anteriormente. Uno de los supuestos comprendidos en la mencionada expresión afecta al criterio de imputación de la responsabilidad. En todo caso, significa que el deber de indemnizar se anuda tanto en el supuesto de responsabilidad subjetiva, como en la a la responsabilidad objetiva⁶¹⁷, por cuya razón hemos de remitirlos a lo expuesto en otro lugar de este trabajo. La norma en cuestión no regula responsabilidad del infractor, sino que presupone su existencia y declaración como presupuesto para el devengo de la indemnización⁶¹⁸.

⁶¹⁷ GARCÍA MARRERO, J., «Luces y sombras de la indemnización del 1 % como mínimo legal, en las acciones por violación de marcas y diseños», art. cit., pág. 74: «en todo caso» se refiere a la responsabilidad (subjetiva u objetiva), pero no a la existencia de los daños.

⁶¹⁸ SAP Madrid 18 de marzo de 2011 (AC\2011\1042), «toda la disciplina contenida en el Art. 43 parte del presupuesto de que ha existido un uso infractor. Si ello ocurre en general con cualquiera de las fórmulas indemnizatorias previstas en el referido Art. 43, en el caso del criterio residual (1 % de la cifra de negocios) previsto en el apartado 5, es el propio precepto quien condiciona su operatividad a que haya sido «declarada judicialmente la violación de la marca».

5.2.2. La cifra de negocio

Se trata de un concepto jurídico definido en el art. 35.2 Cco, según el cual la cifra de negocios comprende «los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión». La cifra de negocios es un concepto bien diferenciado del margen que obtiene el empresario con la venta de los productos o la prestación de los servicios. En la experiencia judicial se acoge el referido concepto de cifra de negocios⁶¹⁹, con algún desconcertante razonamiento⁶²⁰.

No toda la cifra de negocio que figura en la cuenta de resultados del infractor cumple los requisitos para ser la base de

⁶¹⁹ SAP Alicante 26 de septiembre de 2012 (AC\2013\779), no procede descontar los gastos de producción/distribución, pues con ello se confunde el concepto de cifra de negocio con el de beneficio o margen de producción. SAP Álava 27 de enero de 2015 (AC\2015\596). SAP Burgos 21 de abril de 2010 (AC\2010\475)

⁶²⁰ SAP La Rioja 2 de mayo de 2013 (AC\2013\1235), en materia de diseño dice: «Lo que ocurre es que a falta de prueba sobre cuáles pueden ser esos beneficios, o el concreto volumen de negocios, la ley establece que hay que indemnizar *ex lege* en un determinado porcentaje de esa cifra de negocios, que es el 1 %. La indemnización mínima por tanto no es complementaria a la que pueda concederse conforme a los números anteriores del artículo 43, es solo sustitutiva».

cálculo de la indemnización del uno por cien. Es necesaria una delimitación temporal y causal, para llegar a la cifra de negocio relevante para aquel fin.

5.2.2.1. Delimitación temporal

La infracción, normalmente, no consistirá en un acto aislado, sino en una actividad ilícita, con independencia del número de singulares actos ilícitos. Estos últimos carecen de relevancia. La cifra de negocio relevante para el cálculo de la indemnización es la que ha generado el infractor durante todo el tiempo en que se ha desarrollado la actividad ilícita⁶²¹. Si la infracción consistió en utilizar la marca como nombre de dominio de internet, el periodo de tiempo relevante será el comprendido entre el alta del dominio y la supresión del mismo⁶²².

⁶²¹ SAP Barcelona 1 de octubre de 2014 (AC\2014\1710). No debe computarse el tiempo en que el negocio estuvo cerrado, por lo que no cabe proyectar la facturación de un año a otros en que no hubo actividad.

⁶²² STS (Civil) 25 de octubre de 2012 (RJ\2012\10130). SAP Vizcaya 25 de noviembre de 2009 (AC\2010\1674). El tiempo de duración del uso de la marca se extenderá desde el alta del dominio infractor hasta que se quedó inoperativo dicho dominio, sin que sea dable que la condena se refiera única y exclusivamente al periodo de re-direccionamiento del negocio, y ello atendiendo al art. 34.3e) de la Ley de Marcas. SAP Barcelona 1 de octubre de 2014 (AC\2014\1710), en la identificación de un negocio.

5.2.2.2. *Delimitación causal*

El art. 43.5 LM se refiere a la cifra de negocio «realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados». Cuando una marca se incorpora a la denominación social y se utiliza en el tráfico como nombre comercial, o bien a un dominio de internet y no a un producto o servicio, la conclusión no puede ser que ningún negocio se ha llevado con la marca, sino que debe considerarse que los productos comercializados lo han sido gracias a la infracción de los derechos marcarios, pues lógicamente si careciera de relevancia el uso del mismo no hubiera tenido lugar la infracción. No podemos compartir la conclusión de que ante la violación de los derechos del titular de la marca mediante la incorporación en la denominación social (en función de nombre comercial) y en el dominio de internet, se deniega la indemnización por el hecho de que no se prueba la cifra correspondiente a las operaciones llevadas a cabo con productos que violan aquellos derechos⁶²³. Consideramos que la cifra de negocio relevante a los efectos del Art. 43.5 LM es la obtenida mediante la infracción de los derechos marcarios, ya sea diferenciando directamente los productos o servicios, bien sea diferenciando la actividad de

⁶²³ Se argumenta que si la marca ajena se utiliza en folletos o bien como dominio de internet, no entra en el ámbito de aplicación del art. 43.5 LM. SSAP A Coruña 5 de diciembre de 2014 (AC\2014\2202); 9 de marzo de 2012 (AC\2012\751); 27 de abril de 2011 (AC\2011\1088); y 3 de marzo de 2011 (AC\2011\1884).y SAP Vizcaya 21 de febrero de 2013 (AC\2014\735).

comercialización de productos o servicios para los cuales está registrada la marca en cuestión, por medio de un nombre comercial o nombre de dominio que viole el derecho del titular de la marca en los términos previstos en el art. 34 LM⁶²⁴.

Sin embargo, es cierto que cuando se hace un uso de la marca para distinguir ilícitamente una actividad comercial, la cifra de negocio pertinente será la que corresponda a los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, salvo que se trate de una marca renombrada o notoria⁶²⁵.

5.2.3. Declaración de la infracción y condena

El perjudicado puede solicitar la indemnización mínima del uno por cien con carácter alternativo o subsidiario a los demás métodos de cálculo previstos en el art. 43.2 LM. Pero

⁶²⁴ SAP Vizcaya 25 de noviembre de 2009 (AC\2010\1674). El infractor alegó en su recurso de apelación que no se había utilizado la marca para distinguir productos, sino que el hecho infractor fue el uso de la marca ajena como nombre de dominio. La sentencia desestima la alegación. El volumen de negocio sobre el que ha de aplicarse el mencionado porcentaje debe aplicarse a toda la facturación de la indicada Sociedad demandada. Con el mismo fundamento SAP Burgos 14 de febrero de 2011 (AC\2011\401): la identificación de los productos o servicios marcados no es necesaria cuando se trata de una marca de servicios, y cuando el signo se usa para identificar todos los servicios que presta la entidad infractora, como sucede en este caso, por lo que en tal caso lo lógico es que se tenga en cuenta el volumen total de negocios.

⁶²⁵ SAP Alicante 30 de marzo de 2012 (AC\2012\1786), la cifra de negocios realizada por el infractor con los servicios y productos ilícitamente marcados debe ceñirse a la actividad concurrente y no a las absolutamente distintas, como serían las restantes.

dados los términos en los que se expresa la norma contenida en el art 43.5, en todo caso, entendemos que el juez debe atender el resarcimiento del daño conforme a dicho mínimo, aun cuando no lo pida expresamente el perjudicado. Basta que se solicite la declaración de la violación del derecho y la condena a la indemnización de los daños y perjuicios para que el juez pueda y deba otorgar la indemnización prevista en el art. 43.5 LM, sin que por ello se infrinjan los principios de rogación y congruencia (arts. 216 y 218 LEC)⁶²⁶.

⁶²⁶ Aunque con notable falta de claridad sobre si se presume el daño, la relación de causalidad del daño con la infracción o la valoración del daño, vid. STS (Civil) 9 de diciembre de 2010 (RJ\2011\1414): «se trata de una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 % en relación con la cifra de negocios». SAP Barcelona 1 de octubre de 2014 (AC\2014\1710); SAP La Rioja 2 de mayo de 2013 (AC 2013\1235), «El legislador del 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir «en todo caso» la existencia de un daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (art. 43.5LM). Se trata de un canon mínimo que rige *ope legis*, y se impone al infractor “en todo caso y sin necesidad de prueba alguna”. La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina *in re ipsa*». SAP La Rioja 2 de mayo de 2013 (AC\2013\1235), «Se podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición».

5.3. LA CARGA DE LA PRUEBA

Al demandante le corresponde la carga de la prueba de la cifra de negocios obtenida por el infractor mediante la violación de la marca ajena, durante el tiempo que duró ésta, por aplicación del art. 217.2 LEC. Sin embargo, también es cierto que el demandante aun cuando pueda conocer la cifra de negocio del infractor, no tiene acceso a la información necesaria para concretar la cifra de negocio relevante para el cálculo de la indemnización del uno por cien. Puede aportar pruebas indirectas o indicios a partir de las cuentas anuales que el demandado deposita en el Registro Mercantil o de otras fuentes, pero no concretar la cifra de negocio relevante. El perjudicado debe desplegar una conducta diligente en orden a aportar al proceso la prueba de la cifra de negocio, solicitando que lo haga el infractor demandado o bien que se le ponga de manifiesto a un perito para que este determine la cifra de negocio⁶²⁷, pero de modo particular debe instar la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para la cuantificación del daño conforme a lo previsto en el art. 43.4 LM⁶²⁸. Ante la eventual falta de colaboración del infractor en la aportación de la prueba, o ante la falta de veracidad de la aportada, el Juez deberá asignar las consecuencias a partir de indicios que facilite el demandante

⁶²⁷ SAP Granada 20 de julio de 2012 (AC\2013\772).

⁶²⁸ SAP Alicante 4 de diciembre de 2014 (AC\2015\589).

y la carga de la prueba de quien dispone de la misma (art. 217.7 LEC, por ejemplo, proyectando los datos de una fracción de tiempo a todo el tiempo que duró la conducta infractora⁶²⁹; una estimación pericial por la comercialización y publicidad de la marcas⁶³⁰; presumiendo que la cifra de negocio del infractor ha sido obtenida en su integridad mediante la violación de la marca, etc.

No parece que pueda aceptarse el razonamiento de negar la indemnización al titular del registro marcario por el hecho de que no pueda probar el demandante que los productos ofertados y publicitados por el infractor mediante anuncios y dominio web, q eran distintos a aquellos para los que estaba registrada la marca⁶³¹. En primer lugar, si violó la marca ajena, hay que presumir que era para aprovecharse de la reputación ajena e incrementar el volumen de ventas de los productos que ofertaba el infractor. En segundo lugar, si existían productos distintos a aquellos para los que se encuentra registrada la marca, incumbe al demandado su prueba, destruyendo la presunción de que el uso ilegítimo de la marca se llevó a cabo para vender productos que el titular del registro identifica con dicho signo.

⁶²⁹ SAP Las Palmas 17 de octubre de 2013 (AC\2013\1923).

⁶³⁰ STS (Civil) 23 de julio de 2012 (RJ\2012\9002).

⁶³¹ SAP A Coruña 3 de marzo de 2011 (AC\2011\1884).

6. EL DAÑO MORAL

El perjudicado puede optar entre el daño patrimonial o el daño moral, así como acumular ambas pretensiones indemnizatorias. Pero el juez no podrá conceder daño moral si únicamente se ha pedido daño patrimonial⁶³² y, por el contrario, no podrá conceder un daño patrimonial si solo se ha solicitado daño moral⁶³³. Cuando se piden acumuladamente ambas pretensiones la sentencia tendrá que resolver sobre las dos.

El daño moral impropio o indirecto es el daño patrimonial que se causa como consecuencia de la lesión de un derecho de la personalidad. El demérito que sufre la marca como consecuencia del desprestigio, es un daño patrimonial, que debe ser alegado, probado como los demás daños patrimoniales, y resarcido⁶³⁴. Se

⁶³² SAP Madrid 3 de noviembre de 2010 (AC\2011\67).

⁶³³ CLEMENTE MEORO, M., en *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 814: «ni hace falta probar daño patrimonial para reclamar daño moral ni la prueba del daño patrimonial implica daño moral. Por el contrario, la vulneración de un derecho moral permite presumir la existencia de un daño moral. De hecho, la jurisprudencia —y buena parte de la doctrina— considera que solo hay daño moral por lesión de un derecho moral del art. 14 TRLPI (cfr. SSAP Barcelona 28 de enero de 2000 [AC\2000\134], Tarragona 3 marzo 2003 [JUR 2003\238234], Santa Cruz de Tenerife 9 junio 2003 [AC\2003\2345] y Barcelona 10 octubre 2003 [AC\2003\1895]). Y que la infracción de un derecho moral acarrea la producción de un daño moral sin necesidad de prueba efectiva de este (SSAP Barcelona 10 septiembre 2003 (AC\2003\1894) y SAP Las Palmas 13 octubre 2004 (JUR\2004\303499)).

⁶³⁴ SAP Burgos 9 de marzo de 1998 (AC\1998\4725), «No obstante, tal infracción carece de relevancia en el presente supuesto, pues la prueba practicada a instancia del ejecutante resulta también intrascendente, dado que se ha dirigido fundamentalmente a acreditar el actual prestigio del autor, su trayectoria en el mundo del arte y la valoración económica de algunas de

trata de un daño emergente. Sin embargo, la dificultad de probar el daño por desprestigio ha producido el efecto de ensanchar el ámbito del daño moral, que no requiere de prueba, sino que lo valora el juez a la vista de las circunstancias concurrentes⁶³⁵.

El daño moral propio, que es al que nos referimos en este lugar, es el que afecta a la propia estima del titular de la marca fruto de su mérito, se trate de una persona física o jurídica⁶³⁶. Un

sus obras, circunstancias estas que tendrían importancia si se tratase de valorar unos perjuicios patrimoniales, pero que resultan por sí solas insuficientes para valorar el perjuicio moral sufrido por la pérdida de una obra en concreto. A este respecto, es necesario tener en consideración que el daño moral no puede ser valorado desde una perspectiva subjetiva, pues se dejaría en manos del propio perjudicado la cuantificación económica del daño, en atención a su propia autoestima como artista y a su vínculo afectivo con la obra de que se trate; por contra, el daño moral debe ser cuantificado en atención a circunstancias objetivas, no necesariamente económicas, pero relacionadas directamente con la obra desaparecida y no tanto con su autor, pues no se olvide que la intensidad del daño dependerá de la consideración que en los círculos relacionados con la parcela artística en la que se mueve el autor tenga o pudiera tener la obra desaparecida, entendiéndose por “consideración”, no el valor económico de la obra, sino su valoración artística, dado que una obra tendrá valor artístico en la medida en que se lo reconozca, no su autor, sino el consenso de las personas que disfruten de ella, y de los medios especializados de la crítica». En este sentido vid. también SAP Madrid de 5 de febrero de 2016 (AC 2016\268) y SAP Alicante (TMUE) 25 de julio de 2016 (AC\2016\1473).

⁶³⁵ CLEMENTE MEORO, M., en *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 810: son relativamente frecuentes las sentencias que conceden indemnización sin distinguir en qué parte se resarce el daño patrimonial y en qué parte el daño moral (SAP Madrid 25 febrero de 2002 [JUR\2003\40774]: alteración de la portada de un disco sin contar con el autor).

⁶³⁶ SAP La Rioja 7 de septiembre de 2012 (AC\2013\307), «el daño causado al Consejo Regulador del espárrago, por quien utiliza una marca que induce a confusión con la denominación de origen, siendo así que el producto ni se acoge al sistema de control con sus garantías, y su procedencia, lejos de ser la amparada por la Denominación, es China o Perú. Se produce un perjuicio

uso ilegítimo de una marca que, mediante su desprestigio menoscabe la fama del titular de la marca o atente contra su propia estima⁶³⁷ es una lesión del honor (art. 7.7. LO 1/1982), que es un derecho fundamental (art. 18.1 CE) cuya titularidad también corresponde a las personas jurídicas (art. 18.1 CE)⁶³⁸.

6.1. Valoración del daño moral

La dificultad de valorar el daño moral es subrayada por la doctrina y la jurisprudencia. Se dice que no supone una auténtica indemnidad (en el sentido de dejar a la víctima como estaba) y ni siquiera hay certeza de cuál es la función de la indemnización⁶³⁹. Por ejemplo, resulta obvia la dificultad de valorar el daño sufrido por una injuria.

directo al prestigio de la Denominación de Origen que se debe encuadrar en el daño moral».

⁶³⁷ SAP Barcelona 25 de julio de 2012 (AC\2013\299), «Y en relación al daño moral en el derecho marcario, la STS de 18 de febrero de 1994 SIC, señala que: “Los daños morales proceden cuando se da causación voluntaria y el restablecimiento económico no resulta suficientemente cumplido con la indemnización de los materiales, al afectar a parcelas íntimas del ser humano, como son sus sentimientos y propia estima, afectados por el sufrimiento, desasosiego e intranquilidad derivados de la situación creada y que se le impone”».

⁶³⁸ STC 26 de septiembre de 1995 (RTC\1995\139), de particular importancia en cuanto a la protección del derecho al honor de las personas jurídicas, así como la inclusión dentro del ámbito de las intromisiones en el honor, el descrédito o menosprecio, los atentados a la buena reputación, en particular la fama.

⁶³⁹ NAVARRO MENDIZÁBAL, I., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág.174.

La existencia del daño moral y la valoración del mismo es una cuestión que no depende de la prueba aportada por el perjudicado al proceso, sino de la valoración de las circunstancias que realiza el juez. Es decir, la existencia del daño moral no requiere de prueba (art. 43.2. LM), así como tampoco su valoración, la cual realiza el juez a la vista de las «circunstancias» concurrentes. Precisamente la dificultad de valoración del daño moral, junto al hecho de que no es posible establecer unas reglas o pautas que permitan conocer en abstracto una valoración del daño, es la causa de que en el ámbito del daño a las personas por accidentes de circulación, y en interés de los aseguradores, exista un baremo⁶⁴⁰ de valoración del daño, comprendiendo el daño moral. El sistema, sin embargo, no está exento de críticas, pues se ha dicho que es preferible un sistema «con» baremo a un sistema «de» baremo, explicándose la diferencia con el ejemplo de que no es lo mismo un sistema de examen que un sistema con examen. En el primero, que es el más objetivo, solo se tiene en cuenta el examen, mientras que en un sistema con exámenes, se realizan exámenes, pero al final la decisión incorpora otros factores que permiten tomar la mejor decisión⁶⁴¹.

⁶⁴⁰ Por ejemplo, el baremo «Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación». Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

⁶⁴¹ NAVARRO MENDIZÁBAL, I., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 180.

En materia de propiedad intelectual, las circunstancias para la valoración del daño moral están específicamente mencionadas en el art. 140 LPI (para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra)⁶⁴², en tanto que para los signos distintivos, las «circunstancias» las establece el art. 43.3.LM para la valoración de todo daño indemnizable, comprendiendo el moral. Sin embargo, el daño moral se producirá normalmente mediante conductas que al propio tiempo causan un daño al prestigio de la marca, el cual es un daño patrimonial. Las «circunstancias» previstas en el art. 43.3. LM para la valoración del daño al prestigio (circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado) coinciden con las previstas en el art. 140 LPI y también, en el art. 9.3 Ley Orgánica 1/1982⁶⁴³.

En ambos casos no se trata de un número cerrado de circunstancias, sino que el juez puede apreciar otras no expresamente mencionadas⁶⁴⁴. Del examen de las mencionadas

⁶⁴² SAP Guadalajara 13 de octubre de 2003 (AC\2004\369), valoración en función del prestigio del artista, importancia de la obra desaparecida y publicidad del atentado.

⁶⁴³ Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, modificada por la Disposición Final segunda de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

⁶⁴⁴ En materia de competencia desleal, el juzgado atiende de modo particular a la circunstancias concurrentes en la comisión del acto, el dolo: SAP Málaga

circunstancias se desprende que aun cuando el perjudicado no reclame la indemnización de un daño patrimonial, lo cual no es normal, la valoración del daño moral debe efectuarse cuando se conoce el alcance del daño por haber cesado la conducta. Se supone que el daño moral permanecerá más allá del momento en que la conducta infractora haya cesado⁶⁴⁵. En definitiva la existencia del daño moral y su valoración es función del juez, pero alegar y acreditar las «circunstancias» compete al perjudicado⁶⁴⁶.

10 de abril de 1999 (AC\1999\4377), en un asunto de competencia desleal, toma en consideración las circunstancias de la diversa modalidad, intensidad y singularidad de las prácticas, cuyo daño se incardina por su relevancia antes al ámbito del daño moral que material, donde la trascendencia de la actuación fementida y aleve a la confianza que les fue depositada por la empresa resulta indiscutible. «La Sala, procediendo a tenor de este criterio y en uso del libre arbitrio valorativo, concluye por tanto que la utilización y aprovechamiento realizado por los cinco codemandados exempleados de las instalaciones, elementos y horario laborales pertenecientes a las entidades actoras, irrogó a estas un daño moral».

⁶⁴⁵ En el ámbito de los daños corporales es pacífica la regla de que la valoración del daño moral debe efectuarse una vez se tiene conocimiento del alcance del daño. Vid. NAVARRO MENDIZÁBAL, I., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, op. cit., pág. 179.

⁶⁴⁶ SAP Barcelona 25 de julio de 2012 (AC\2013\299), considera la sentencia que la actora no ha realizado ningún esfuerzo probatorio ni argumentativo del daño moral ni de las circunstancias alegadas para acreditar su concurrencia, por lo que debe rechazarse que la conducta infractora haya generado daños morales a la actora.

6.2. Acumulación pretensión resarcitoria y satisfactoria del daño moral

La indemnización del daño moral se encuentra prevista en el art. 43.2. letra a) LM, en el marco de la regulación del cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios mediante el lucro cesante o la ganancia obtenida por el infractor, por lo que deja planteada la cuestión de si también es indemnizable este daño cuando el perjudicado ha optado por el cálculo del daño con arreglo a lo previsto en la letra b) del art. 43.2. LM o la indemnización mínima legal del uno por cien de la cifra de negocio prevista en el art. 43.5. LM⁶⁴⁷.

El art. 140 LPI reconoce el derecho a reclamar el daño moral del autor en semejantes términos al art. 43 LM. La doctrina entendía que, efectivamente, a pesar de la ubicación formal de la norma relativa a la satisfacción del daño moral, el perjudicado podía acumular esta pretensión cuando pedía que el cálculo del daño patrimonial se efectuara mediante el precio de una licencia (regalía hipotética)⁶⁴⁸. El Tribunal de Justicia de la

⁶⁴⁷ SAP Madrid 9 de marzo de 2012 (AC\2012\410) consideró que si el perjudicado había optado por el método de cálculo del daño mediante la regalía hipotética, no podía pretender una indemnización de daño moral.

⁶⁴⁸ Con relación al art. 140 LPI, CLEMENTE MEORO, M., en *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, op. cit., pág. 816: «creo que debe rechazarse la interpretación según la cual el perjudicado que opte por reclamar la remuneración que habría percibido si el infractor le hubiera pedido autorización no puede reclamar, además, el daño emergente y el daño

Unión Europea ha confirmado esta tesis, interpretando el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, y ha sentado la doctrina de la compatibilidad de reclamación de un daño patrimonial, calculado mediante el método de la regalía hipotética, y el daño moral⁶⁴⁹. No hay razón para pensar que no

moral. A mi juicio, el apartado 2.b) del art. 140 no puede ser una excepción a la regla general formulada en el apartado 1, según la cual, la indemnización por daños y perjuicios comprenderá no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también la ganancia dejada de obtener. Y en este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley 19/2006 afirma que el perjudicado puede reclamar en cualquier caso los gastos realizados por el titular del derecho lesionado en la obtención de pruebas razonables de la comisión de la infracción. Y tampoco puede ser una excepción de lo previsto en el art. 1107.2 CC si hubo además dolo del usurpador. La alternativa de los apartados a) y b) del art. 140.2 no ha de darse entre el daño real y la remuneración dejada de percibir, sino entre el lucro cesante real y el que representa la remuneración dejada de percibir. En consecuencia, el perjudicado que opte por reclamar tal remuneración también podrá exigir el daño emergente y el daño moral que, en su caso, se le haya causado».

⁶⁴⁹ STJUE de 17 de marzo 2016, C-99/15, *Christian Liffers vs Producciones Mandarina, S.L., y Mediaset España Comunicación, S.A.*, ECLI:EU:C:2016:173, «El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada, con arreglo al párrafo segundo, letra b), del apartado 1 de este artículo, sobre la base del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor le hubiese solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate, reclamar además la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo». En cambio, cuando el titular de la marca registrada reclama una indemnización por el daño causado por el infractor durante el tiempo comprendido entre la solicitud del registro y la concesión del mismo, dicha indemnización no comprende el daño moral, por tratarse de una protección más restringida que la dispensada a la infracción de la marca registrada (STJUE de 22 de junio de 2016, C-280/15, *Irina Nikolajeva v. Multi Protect OÜ*, ECLI:EU:C:2016:467).

sucede los mismo cuando el perjudicado es resarcido mediante la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio (art. 43.5 LM), ya que mediante este método únicamente se resarce el daño patrimonial.

7. CRITERIOS COMPLEMENTARIOS PARA FIJAR LA INDEMNIZACIÓN

El art. 43.3 LM establece que «para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado». La norma se inspira en el art. 66.2 LP 1986, que incorporó al Derecho de patentes, estas circunstancias como pauta de valoración del daño, que la doctrina calificó de meramente aproximativas o criterios auxiliares para la fijación de los daños y perjuicios⁶⁵⁰. Acoge la vigente ley un sistema abierto de circunstancias que puede el juez tomar en consideración para la fijación de la indemnización, tal como postulaba la doctrina al referirse al

⁶⁵⁰ BOTANA AGRA, M., « Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes », *ADI*, núm. 11, 1985-86, págs. 122 y 123.

sistema cerrado de la derogada LM 1988⁶⁵¹. Además se incorporan nuevas circunstancias vinculadas a la conducta del infractor y al mercado, que no se encontraban en la derogada ley⁶⁵².

La estructura de la norma permite distinguir entre unas circunstancias generales, aplicables por tanto a toda clase de daño, y unas circunstancias específicas aplicables al daño al prestigio de la marca. Pero esta distinción debe relativizarse. Para la valoración del daño deben tomarse en consideración todas las circunstancias pertinentes, se encuentren previstas en el art. 43.3 LM o no, por lo que hay que entender que las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado, también son circunstancias que pueden tomarse en consideración para la determinación del quantum indemnizatorio del daño en general⁶⁵³, sea un daño patrimonial, sea un daño moral. Por otro lado, las circunstancias generales son también aplicables a los daños al prestigio de la marca,

⁶⁵¹ El art. 38.3 establecía que «para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación». Se postulaba por la doctrina la conveniencia de incorporar un sistema abierto de circunstancias, vid. LEMA DEVESA, C., «Las acciones procesales en la Ley de marcas», art. cit., pág. 61.

⁶⁵² Con relación a la concesión de unos daños y perjuicios incrementados en el Derecho estadounidense vid. Cap. II- Epigraf. 1.2.4.3.

⁶⁵³ GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 715.

porque las circunstancias específicas son «además» y no «en vez de» otras circunstancias⁶⁵⁴.

La razón por la que el art. 43.3. LM menciona unas circunstancias específicas para el supuesto de daño al prestigio se encuentra, como se ha señalado⁶⁵⁵, en la preocupación del legislador por proteger el prestigio de las marcas. El daño se manifestará con mayor o menor intensidad según la gravedad de la infracción (por ejemplo, haber marcado el infractor productos de pésima calidad) o el grado de difusión de los productos infractores.

Las circunstancias mencionadas en el Art. 43.3 LM se toman en consideración para modificar la indemnización que resulte de la aplicación de alguno de los métodos previstos en la ley. Pero también en otros supuestos, como la concreción de la indemnización coercitiva prevista en el art. 44 LM, para lo cual se valorará igualmente su adecuación para producir el efecto

⁶⁵⁴ SJ Mercantil Alicante (TMUE), núm.1, de 17 junio de 2011 (AC\2011\1481), «Hay, pues, unos criterios específicos aplicables en caso de daños al prestigio y otros genéricos que también entran en juego en este caso, como lo pone de relieve la expresión «además» y la ubicación sistemática del precepto». En cambio, la SAP A Coruña 18 de julio de 2011 (AC\2011\1556) considera que en el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado. De ahí que estas últimas circunstancias solo puedan entrar en juego una vez acreditada la lesión al prestigio.

⁶⁵⁵ GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 716.

disuasorio que persigue la norma. Igualmente se tendrán en cuentas las circunstancias para la determinación del importe de la indemnización del daño moral, la cual fija el juez discrecionalmente sin sujetarse a un método de cálculo, aunque corresponde al perjudicado alegar y probar las circunstancias que debe tomar en consideración el juez⁶⁵⁶.

El juez no puede invocar como circunstancias la «prudencia», porque esta es una virtud de quien juzga y no una «circunstancia» de la conducta ilícita o del daño. Debe decir qué circunstancias concurren y toma en consideración, porque solo así podrá ser revisada la sentencia por medio de los correspondientes recursos⁶⁵⁷.

⁶⁵⁶ SJ Mercantil Alicante (TMUE), núm. 1, de 17 junio de 2011 (AC\2011\1481), «El problema es el importe indemnizatorio que en la petición formulada obvia el relativo impacto que (al menos según lo probado) consta que haya tenido la infracción. Por ello, y ante la ausencia siquiera de la cifra de negocios, la pretensión indemnizatoria se establece en 1000 euros; cifra que se reconoce tal vez simbólica, pero no puede la parte solicitante olvidar que no ha aportado parámetros que justifiquen una mayor suma».

⁶⁵⁷ SAP Valencia 26 de febrero de 2014 (AC\2014\528), «Si bien en cuanto a su cuantificación, el Juez se limita a decir que estima prudente la cantidad peticionada, razonamiento que la Sala entiende no válido, y revisado el contenido de los autos, debe rebajar la cuantía concedida en atención tanto a los gastos otorgados (muy inferiores a los afirmados) y al beneficio obtenido por la demandada fijado como volumen de negocios notoriamente inferior a tal cuantía, por lo que este Tribunal en la labor revisora, propia de la naturaleza de este recurso ordinario, fija en 1500 euros».

7.1.El carácter complementario del resarcimiento del daño

Si se interpreta el párrafo 3 del art. 43 LM como una relación de elementos o circunstancias que el perjudicado puede alegar y probar, pero sin necesidad de valorar, podría pensarse que estamos ante una razón de equidad. Es decir, el daño liquidado conforme a alguno de los métodos previstos en el art. 43 LM podría experimentar una modificación por razón de equidad, que el juez apreciaría y valoraría discrecionalmente, sin más requisito que dejar constancia de la circunstancia que ha tomado en consideración y su prudente valoración. Podría corregir el importe del daño al alza y a la baja, puesto que la norma no dice que las circunstancias concurrentes únicamente puedan ser invocadas por el perjudicado. Podría, por ejemplo, el infractor invocar, la escasa gravedad de la infracción para pedir una reducción de la indemnización calculada con arreglo a alguno de los métodos previstos en el art. 43 LM. Sin embargo, consideramos que el juez no puede fijar daños y perjuicios con fundamento en la equidad, sino que debe fundar la indemnización en el daño, que es la única fuente del deber de indemnizar. El art. 43 LM no hace referencia a la equidad. Aun cuando las circunstancias mencionadas en dicho artículo no forman una relación cerrada, debe entenderse que a la vista del

art. 3.2 CC no cabe invocar la equidad como fundamento de la valoración del daño⁶⁵⁸.

En cambio, si se considera que los elementos o circunstancias previstas en el párrafo 3 del art. 43 LM tienen como razón de ser, ampliar el ámbito de los supuestos de daño indemnizable, únicamente el perjudicado podría invocar las referidas circunstancias para aumentar la valoración del daño indemnizable. Es decir, las «circunstancias» permitirían que la indemnización alcance a resarcir valores que no pueden considerarse comprendidos en los métodos de cálculo del daño previstos en el mencionado artículo, porque concurren con diversa intensidad en cada caso concreto. Sería algo así como ajustar la indemnización al caso concreto. Con referencia al número de licencias, si únicamente se ha concedido una licencia y esta es exclusiva debe incrementarse la indemnización porque, por ejemplo, «la infracción de la marca puede desestabilizar muy sensiblemente las relaciones entre el titular de la marca infringida y su licenciatario exclusivo»⁶⁵⁹; el *goodwill* depositado en la marca, especialmente cuando ésta es notoria o renombrada; la gravedad de la infracción, etc. Por tanto, si esta

⁶⁵⁸ El art. 28 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, de Contrato de Agencia al regular la “compensación” por clientela, que la ley califica de indemnización, si menciona la equidad como uno de los cuatro requisitos para que el agente devengue una compensación por clientela

⁶⁵⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 523.

circunstancia relativa a la licencia permite valorar el daño consistente en la desestabilización de las relaciones contractuales entre el licenciante y licenciataria, la razón es que las circunstancias, en general, cumplen esa función de valoración de situaciones concretas. Pero corresponderá al perjudicado alegar y probar las circunstancias que concurren en el caso concreto y el daño irrogado. Se trata, por tanto, de circunstancias que únicamente puede invocar el perjudicado y su consecuencia es incrementar el importe de la indemnización calculada.

7.2. Circunstancias generales

La estructura de la norma contenida en el art. 43.3 LM permite diferenciar las circunstancias generales o comunes a toda infracción que ha causado un daño y las circunstancias particulares o especiales del daño al prestigio de la marca. En cualquier caso debe recordarse que, como se ha dicho, las circunstancias mencionadas en esta norma no constituyen un catálogo cerrado. Las circunstancias generales, por otro lado, no se aplican cualquiera que sea el método de cálculo del daño, sino únicamente cuando el método aplicado para el cálculo del daño haya sido abstracto (beneficio obtenido por el infractor, precio de una regalía hipotética o el uno por cien de la cifra de negocio realizada por el infractor). Ello es así, porque si el

perjudicado ha optado por el daño concreto, es decir, por el beneficio dejado de obtener, ningún sentido tiene aplicar circunstancias correctoras cuando ha existido un “resarcimiento íntegro” del daño. Cuestión distinta es la relativa a la aplicación de las circunstancias generales a la cuantificación del daño emergente, para lo cual si cabe tomar en consideración todas las circunstancias concurrentes.

7.2.1. La notoriedad o renombre de la marca

El art. 43.3 LM ha separado la notoriedad o renombre de la marca del prestigio, puesto que este último no es exclusivo de las marcas notorias o renombradas, sino que puede concurrir en cualquier otra que carezca de tal condición. La LM ha diferenciado la notoriedad y el renombre (art. 8 LM) para referirse a supuestos en los que el titular de la marca puede prohibir que otras personas usen como marca un signo idéntico o similar para distinguir productos o servicios distintos de aquellos para los que se encuentra registrada a aquella marca. La protección otorgada a la marca notoria alcanza más o menos productos o actividades, según el grado de notoriedad. Cuanto más conocida sea la marca en el sector del público pertinente o en otros sectores relacionados, mayor será el número de productos o actividades de distinta naturaleza que abarcará dicho signo. La protección de la marca renombrada por ser

conocida por el público en general, alcanza a cualquier género de productos, servicios o actividades. Ambos supuestos pueden, a nuestros efectos, englobarse en el único de marcas notoriamente conocidas.

La marca notoriamente conocida ha adquirido un fuerte carácter distintivo que la hace distinta a las demás marcas. Indica con singular fuerza el origen empresarial de los productos o servicios, al tiempo que sobre la misma se ha depositado una fama y se ha convertido en vehículo de traslación de mensajes al público en general. Como instrumento de comunicación es, en sí mismo, un valor económico: la calidad, el lujo, el sistema de distribución, la juventud, estilo, etc. son comunicados al público por medio de la marca. «La marca atesora e irradia» un determinado mensaje o imagen al consumidor⁶⁶⁰. En ello descansa el fundamento o razón por lo que el carácter de notoriamente conocida de la marca deba tomarse en consideración en la cuantificación del daño causado mediante la infracción. El infractor pretende aprovecharse de la reputación y esfuerzo ajeno, pero su conducta supone para la marca un riesgo de dilución⁶⁶¹, bien por debilitamiento, opacidad o aguamiento,

⁶⁶⁰ LEMA DEVESA, C., «La dilución de la marca», en *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, (coord. TOBÍO RIVAS, A. M.), Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2013, pág. 689.

⁶⁶¹ *Ibíd.*, pág. 688: «perjuicio consistente en un debilitamiento del carácter distintivo o en la degradación del renombre que experimenta (o puede

bien por empañamiento o degradación del renombre de la marca.

7.2.2. El prestigio de la marca

El prestigio puede concurrir en mayor o menor grado en cualquier marca, por lo que puede apreciarse tal circunstancia aun cuando la marca no sea notoria o renombrada⁶⁶². El prestigio es una circunstancia que puede invocarse y tomarse en consideración cualquiera que sea el daño. Sin embargo, a nuestro juicio hay dos particularidades. La primera es que cuando el perjudicado ha pedido la indemnización del daño al prestigio como daño patrimonial emergente, no es posible tomar en consideración la circunstancia del prestigio, puesto que este es precisamente el daño que ha sido objeto de valoración. Por tanto, únicamente podrán tomarse en consideración las circunstancias que el art. 43.3 LM menciona como específicas del daño al prestigio, o cualquier otra que sea pertinente. La segunda peculiaridad es el caso del daño moral en sentido estricto, el cual puede concurrir con el daño patrimonial, por atender contra la fama y buen crédito del titular de la marca, el

experimentar) una marca renombrada y que tiene su causa en el uso por un tercero, en el tráfico económico, de un signo idéntico o similar, para designar productos o servicios similares o no similares a los productos o servicios para los que está registrada aquella marca».

⁶⁶² GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 716.

cual valora el juez discrecionalmente. El daño moral es una circunstancia que puede tomar en consideración el juez (no para incrementar el importe de la indemnización, puesto que esta no se calcula) sino para valorar la satisfacción que debe recibir el titular de la marca por tal concepto.

7.2.3. El número y clase de licencias

El número de licencias plantea la cuestión de qué sucede cuando no existen licencias, lo cual puede ocurrir por dos razones: ausencia de demanda o bien que el titular de la marca sigue una política de no concesión de licencias. En este último caso la cuestión se centra en determinar si la indemnización debe experimentar un incremento. Puede pensarse que si se concedieran licencias éstas tendrían un precio alto en el mercado. Pero también puede suceder que la política de no concesión de licencias obedece a la ausencia de interés en ellas, es decir, que no existe demanda, por lo que la indemnización no debe quedar influida por una circunstancia que no existe. A nuestro entender esta última es la solución correcta⁶⁶³. Y ello sin perjuicio de que el titular de la marca objeto de infracción hubiera optado por el cálculo del daño mediante la regalía hipotética, en cuyo caso el precio de la licencia, sería el precio

⁶⁶³ *Ibíd.*, pág. 716: considera que en el caso de que el perjudicado no conceda licencias podría valerse de una regalía hipotética.

de mercado. Pero la inexistencia de licencias no puede modificar la indemnización que resulte de aplicar los otros métodos de cálculo del daño.

En cuanto a las clases de licencias la doctrina suele remitirse a la clasificación que se desprende del art. 48 LM⁶⁶⁴, pero queda la duda de si esta remisión es la correcta o si en realidad la clase de licencia será la que resulte de los contratos de licencia, de los cuales puede resultar una clasificación más amplia, ya que el contrato de licencia tiene, en definitiva, el contenido que las partes quieren darle, pudiendo en tal caso hablarse de muy variadas clases (piénsese por ejemplo en la variedad de fórmulas de retribución al licenciante o las licencias inmersas en un contrato de franquicia). Consideramos que la clase de licencia es la que resulte del contenido de los contratos que aporte el licenciante, sin referencia a una clasificación apriorística, más o menos prevista en la ley.

7.2.4. Otras circunstancias: el dolo

El deber de reparar el daño pesa sobre quien lo ha causado mediante una conducta culpable o negligente, sin

⁶⁶⁴ Licencia exclusiva (con o sin autorización del licenciante para concurrir con el licenciatario) o no exclusiva; con asignación de una parte del territorio o no; para todos los productos o servicios o una parte de ellos. Las clases pueden multiplicarse si se combinan las enunciadas.

distinciones. Ahora bien, como hemos visto, el artículo 1107 CC dispone que «los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación». Según la doctrina más autorizada esta norma es de aplicación también a la responsabilidad extracontractual, pues existe identidad de razón⁶⁶⁵. Queda pues planteada la cuestión relativa a si quien ha causado el daño responde de este último, sea cual sea el grado de culpabilidad, o si quien ha actuado dolosamente soporta un plus de responsabilidad, consistente en ser mayores los supuestos en los que debe responder. Tras un análisis de las interpretaciones de esta norma, concluye la doctrina que el dolo afecta a la relación de causalidad, de modo que el autor de la conducta responde de «más consecuencias» que si únicamente hubiera actuado de modo negligente. Pero establecidas las consecuencias, es decir, los daños que se anudan a la conducta dolosa, el daño debe indemnizarse de forma íntegra, sin que quepa la graduación en atención a la gravedad de la conducta⁶⁶⁶.

⁶⁶⁵Vid. YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., págs. 285- 286.

⁶⁶⁶ÁNGEL YAGÜEZ, R. de, *La Responsabilidad civil*, op. cit., págs. 262-267.

Bajo esta circunstancia puede tener acogida la indemnización de ciertos daños indirectos⁶⁶⁷.

7.3. Circunstancias específicas del daño al prestigio

Hemos dicho que las circunstancias específicas del daño al prestigio pueden ser invocadas en otro tipo de daños que tienen por causa la infracción de la marca ajena al amparo de la expresión «entre otras circunstancias» con la que comienza el art 43.3 LM. Del mismo modo el daño al prestigio puede invocar las demás circunstancias previstas en la mencionada norma, porque las previstas con carácter específicos son «además». Sin embargo las circunstancias específicamente previstas para el caso de daño al prestigio son, por lo general, las que pueden ser más útiles para fijar el importe de la indemnización, cuya prueba es sumamente difícil. El daño al prestigio de la marca es un daño emergente, es demérito, yactura, menoscabo y puede afectar bien a su imagen, así como reduciendo su nivel de exclusividad y posicionamiento⁶⁶⁸.

⁶⁶⁷ Sobre la relevancia de la intencionalidad en el alcance del resarcimiento en el Derecho estadounidense vid. Cap. II- Epigraf. 1.2.1.

⁶⁶⁸ SJ de lo Mercantil de Alicante (TMUE), 17 de junio de 2011 (AC\2011\1481) señala como uno de los principales problemas el de la prueba. «Se trata de resarcir el menoscabo a la reputación de la marca en el mercado, bien por afectar negativamente a su imagen (dilución por empañamiento o de valoración) o por reducción del nivel de exclusividad, y posicionamiento (dilución por tipicidad o aguamiento). Si bien no se prueba que con el uso del signo infractor que emplea la demandada se haya producido una modificación del comportamiento

El juez fijará el importe de la indemnización a la vista de las circunstancias invocadas y probadas. El quantum indemnizatorio es de muy difícil prueba, por lo que el juez tendrá que valerse de las pruebas que se aporte directamente para el cálculo del daño, o bien indirectamente a partir de la indemnización resultante de la aplicación de alguno de los métodos previstos en la ley. En este sentido, alguna sentencia ya ha calculado el daño al prestigio duplicando la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio, invocando la concurrencia de las tres circunstancias previstas específicamente para el daño al prestigio de la marca⁶⁶⁹.

económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca renombrada o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro (STJUE de 27 de noviembre de 2008 citada), sí es cierto que se produce una “degradación” (en terminología del TJUE) por merma del poder de atracción de las marcas de la actora, al destinarse el signo de la demandada para marcar productos que se reconocen de inferior calidad y cuya comercialización no se ajusta a los parámetros de los de la actora, con menoscabo de la positividad alcanzada por las marcas de las actoras».

⁶⁶⁹ SAP Alicante 24 de septiembre de 2010 (AC\2010\1541), se descartó la existencia de lucro cesante «por cuanto la mercantil demandante no realiza explotación de su negocio en España. No se ha acreditado que como consecuencia de la actividad de los demandados se haya producido disminución de facturación en sus establecimientos. No tiene relevancia el hecho de que se hayan realizado algunas actividades publicitarias en España», y condenó al pago de una indemnización equivalente al 2 % de la cifra de negocio donde se incluía el 1 % correspondiente a la indemnización mínima al que se añadió otro 1 % en aplicación del criterio corrector del daño al prestigio de la marca, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

7.3.1. Circunstancias de la infracción

Lógicamente, estas circunstancias vinculadas a la conducta infractora pueden ser muy variadas, pudiendo tener unas mayor relevancia que otras. En este sentido, la imitación exacta reviste mucha más gravedad que el signo que induce a confusión. También son circunstancias de la infracción la persistencia del infractor en su conducta a pesar de haber sido requerido para cesar en ella; haber cometido los actos infractores mediante la cobertura de un registro obtenido de mala fe que es declarado nulo, reviste especial gravedad; y la utilización de la marca por empresarios con dificultades económicas o de mala reputación⁶⁷⁰.

7.3.2. Gravedad de la lesión

La lesión es la consecuencia de la infracción y puede manifestarse de múltiples formas. Puede consistir en una desviación de ventas, pero puede también consistir en la degradación de la marca (dilución por empañamiento), al destruir la fama y el prestigio asociados a la marca. La infracción que genere asociaciones negativas a la marca, por la mala calidad de los productos o servicios ilícitamente marcados,

⁶⁷⁰ GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 717.

son igualmente circunstancias que deben agravar la responsabilidad del infractor, incrementándose la indemnización⁶⁷¹.

Así como las circunstancias de la infracción son las que concurren en un momento dado y con anterioridad o simultaneidad a la lesión, la gravedad de la lesión tal vez no se manifiesta al mismo tiempo, sino con posterioridad. La gravedad de la lesión es el daño que conocidamente tiene como causa la infracción. Ahora bien, si el perjudicado ha reclamado una indemnización por el desprestigio (daño emergente), la gravedad de la lesión no puede tomarse en consideración (quizá la gravedad de la conducta) porque el daño ha sido valorado en toda su dimensión. En cambio, cuando el perjudicado no ha alegado y probado el daño emergente y simplemente ha optado por una indemnización calculada mediante alguno de los métodos previstos en el art. 43.2. LM, en tal caso la gravedad de la lesión si puede ser tomada en consideración para la fijación del quantum indemnizatorio.

7.3.3. Grado de difusión en el mercado

La lesión consistente en el daño al prestigio de la marca afecta al *goodwill* y a la capacidad de la marca de atraer a los

⁶⁷¹ *Ibíd.*, pág. 717.

consumidores. La valoración del desprestigio puede abarcar diversos ámbitos según lo que hubiera durado la infracción y el ámbito geográfico en el que se ha producido el daño. Existe por tanto una circunstancia diferencial si la infracción se ha llevado a cabo por los medios propios de la sociedad de la información o simplemente la infracción ha consistido en el uso del signo para la venta de productos en un establecimiento local sin realizar una promoción de ventas mediante anuncio en periódicos o revistas. En el primer caso la indemnización debe aumentarse hasta cubrir ese desvalor de la marca que continuará incrementándose a lo largo del tiempo.

8. INDEMNIZACIÓN COERCITIVA

Dispone el art. 44 LM 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»⁶⁷².

⁶⁷² Texto coincidente con el art. 55.6. LPJDI.

El art. 17.2 LOPJ establece el principio general de acatamiento de las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes. El deber de acatamiento alcanza a todos los pronunciamientos de la sentencia y, por tanto, al deber de «no hacer» impuesto en la sentencia que ordena el cese de una conducta infractora. Sin embargo, el cumplimiento de los pronunciamientos de las sentencias ha de ajustarse, por regla general, a lo previsto en el LEC. En su art. 699 prevé, en primer lugar, el requerimiento al ejecutado para que, dentro del plazo que el tribunal estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo. En el requerimiento, el tribunal podrá apercibir al ejecutado con el empleo de apremios personales o multas pecuniarias. Sin embargo, no se han previsto medidas eficaces para obligar al ejecutado que no haga aquello que se le ha prohibido hacer más allá de los embargos y la eventual acción penal por desobediencia, ya que las multa por día de retraso en las acciones de cesación únicamente se han previsto para las acciones ejercitadas en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios (art. 711.2 LEC). Este marco legal es manifiestamente inadecuado para la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, pues permitir que el infractor pueda continuar con su conducta infractora, al margen de la legalidad y a pesar de la sentencia condenatoria de cesación, causa un daño

que puede ser irreparable, lo que equivale a vaciar una parte del contenido del derecho de propiedad.

El art. 44 LM ha previsto un régimen específico para la infracción de la marca, que se caracteriza por las siguientes notas: a) la autonomía de la acción; y b) tener como presupuesto el pronunciamiento de cesación de la conducta infractora; y c) fijación de una indemnización mínima. Este sistema difiere actualmente del que ha previsto la nueva Ley de patentes. En efecto, el art. 74.4 LP (Ley 24/2015) regula la indemnización coercitiva, pero con significadas diferencias respecto de la regulación de la LM. En primer lugar, no se fija un importe mínimo de la indemnización, sino que se dice que el importe debe ser «adecuado» a las circunstancias. En segundo lugar, es un pronunciamiento provisional de la sentencia en la que se declara la cesación, sin que sea necesaria la previa solicitud del demandante. En tercer lugar, queda diferido para la ejecución de sentencia la fijación exacta de la indemnización coercitiva. Y, por último, se declara expresamente la compatibilidad de la indemnización coercitiva con la indemnización de los daños y perjuicios calculados con forme a los métodos previstos en el número 2 del propio art.74.2 LP.

8.1. Naturaleza jurídica

El art. 44 LM lleva por título «Indemnización coercitiva». El término «indemnización» sustituyó al de «multa» que figuraba en el Proyecto de ley. Las indemnizaciones coercitivas previstas en el art. 44 LM no son multas o sanciones que impone y recauda el Estado como consecuencia de un hecho ilícito en protección de intereses generales como, por ejemplo, el funcionamiento del mercado. No se trata de un ingreso de Derecho público, sino una suma que percibe el perjudicado. En general, la doctrina se manifiesta contraria a la admisibilidad de los daños punitivos (*punitive damages*) en nuestro ordenamiento jurídico⁶⁷³. A pesar de ello también se señala cierta incoherencia en negar la indemnización punitiva y el acogimiento en el marco del Derecho civil de la acción negatoria, reconociéndose al mismo tiempo la existencia de zonas en el Derecho de daños que podrían comprender algunas de las funciones de los «daños punitivos»⁶⁷⁴.

⁶⁷³ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., y VEIGA COPO, A. B. *Derecho de daños*, op. cit., pág. 27; SALVADOR CODERCH, P., y CASTIÑEIRA PALOU, M. T., *Prevenir y castigar*, op. cit., pág. 163.

⁶⁷⁴ *Ibíd.*, pág. 173: señala que no hay ninguna buena razón para afirmar, a un tiempo, que la acción negatoria es una acción civil y que las indemnizaciones sancionatorias no pueden imponerse en un proceso civil: desde el momento en que hacer cesar una actividad dañina puede ser mucho más gravoso para el agente de daños que imponerle una multa, un canon, o una indemnización por el doble o el triple de los daños que su actividad causa, las razones que excluyen las indemnizaciones punitivas del Derecho civil deberían excluir también de su ámbito muchos supuestos de ejercicio de acción negatoria.

La ley configura las indemnizaciones coercitivas como «indemnizaciones», lo que quiere decir que tienen una función resarcitoria de un daño y, como tales, no las recauda el Estado para sí, sino que el destino de las mismas es el patrimonio del titular de la marca cuyos derechos han sido infringidos⁶⁷⁵. Sin embargo, hay que reconocer que la función primaria de la indemnización coercitiva es la de coaccionar, situando al infractor en una posición tan desventajosa que le haga perder interés en mantenerse en la situación de incumplimiento⁶⁷⁶. Es decir, resarce un daño sin consideración a la valoración efectiva del daño, por cuya razón la doctrina afirma su naturaleza mixta, resaltando que se trata de una sanción económica de naturaleza punitivo-disuasoria que tiene por causa una conducta intolerable, al persistir en la conducta infractora a pesar de la condena a cesar en ella⁶⁷⁷.

⁶⁷⁵ YZQUIERDO TOLSADA, M., y ARIAS MÁIZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*, op. cit., págs. 158-159: «La diferencia evidente con las multas es que la indemnización coercitiva corresponde, como su propio nombre indica, al demandante, que es en realidad quien sufre el perjuicio por el retraso, y no al Estado, como en el caso de las multas coercitivas.

⁶⁷⁶ GARCÍA MARTÍN, I., «Indemnizaciones coercitivas», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 726.

⁶⁷⁷ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 750.

8.2. Cálculo del importe de la indemnización

El art. 44 LM no fija una cantidad, sino un impone mínimo de 600 euros diarios de indemnización, por lo que le corresponde al juez determinar el importe exacto: «el importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia». La LP (Ley 24/2015), en su art. 74.4 no establece una cantidad mínima, sino simplemente que el importe será «adecuado» a las circunstancias. A estos efectos hay que tener en cuenta que se trata del resarcimiento de un daño continuado que únicamente el infractor puede evitar que continúe produciéndose. Por esta razón, los factores que debe tomar en consideración el juez para fijar el importe exacto son, por un lado, los que hubiera tomado para fijar la indemnización de los daños y perjuicios (art. 43.3 LM). Y por otro lado, como la indemnización no cumple exclusivamente una función resarcitoria, sino su función primaria es disuasoria, el importe de la indemnización debe ser adecuado para persuadir al infractor que debe desistir de su conducta, por cuya razón habrá que tomar en consideración la capacidad económica del deudor para persistir en su conducta a pesar de la indemnización coercitiva acordada⁶⁷⁸, pues no se puede perder de vista que quien persiste en la conducta es

⁶⁷⁸ GARCÍA MARTÍN, I., «Indemnizaciones coercitivas», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 727.

porque piensa que los beneficios que obtiene son superiores a los daños indemnizables que le puedan ser exigidos⁶⁷⁹.

La indemnización coercitiva es compatible con la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera sido condenado el infractor en el mismo proceso, toda vez que la ley parte de que son nuevos daños que no han podido ser resarcidos mediante los métodos de cálculo previstos en el art. 43 LM. En este sentido la LP (Ley 24/2015), en su art. 74.4 dispone que esta indemnización se «acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2», puntualización oportuna desde el momento en que formalmente se regula esta indemnización en el mismo artículo que regula el cálculo de las indemnizaciones y no, como sucede en la LM, en artículo separado.

8.3.Fijación de la indemnización

El art. 44 LM se limita a decir que cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización cuyo importe y momento a partir del cual deberá satisfacerse, «se fijará en ejecución de sentencia». Por tanto, parece que la concreción del importe y la fecha de

⁶⁷⁹ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 752.

inicio de la obligación de pago queda diferida al momento de ejecución de sentencia, lo cual ofrece graves inconvenientes, dado el tiempo que puede transcurrir entre el pronunciamiento de la sentencia y el auto dictado en ejecución de sentencia fijando la cuantía. Estas dificultades no han pasado desapercibidas al legislador en la LP (Ley 24/2015) que en su art. 74.4 ha previsto dos momentos procesales. El primero es la sentencia en la que se condena al infractor a cesar en su conducta, en la cual se fijará una indemnización coercitiva hasta que cese la conducta. En su consecuencia, el perjudicado ya dispone un título ejecutivo, la sentencia (art. 517.2.1º LEC) y aun cuando no sea firme, obtener la ejecución provisional de la condena (art. 526 LEC). El segundo momento procesal es la ejecución de sentencia, donde se fijará definitivamente la cuantía de la indemnización y el día a partir del cual se devenga en favor del perjudicado.

Consideramos que es preferible la solución de la LP. Sin embargo, dicha solución no se puede extender a las infracciones marcarias porque se encuentra regulada en la configuración de la acción y no en las normas procesales de la LP⁶⁸⁰ cuya aplicación se extiende a los procedimientos en materia de marcas.

⁶⁸⁰ Título XII «Jurisdicción y normas procesales» de LP

9. PUBLICACIÓN SENTENCIA

Las sentencias son públicas, por lo que el demandante puede comunicar su contenido por cualquier medio a quien considere que puede interesar⁶⁸¹, salvo lo previsto en la LPDCP⁶⁸² o lo que acuerde el Tribunal en la propia sentencia. En este sentido el art. 186 LOPJ dispone la celebración de audiencia pública para la dar publicidad a las sentencias dictadas. Tratándose de órganos colegiados, corresponde al ponente la publicación de la sentencia en audiencia pública (art. 205.6 LOPJ). En cualquier caso, como regla general, las sentencias se depositan en la Oficina Judicial y se permite a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas (art. 266 LOPJ)⁶⁸³.

Pero el art. 41.1 f) LM prevé una publicidad distinta, material y no formal, posibilitando que el titular de una marca que ha sido infringida, pueda reclamar, entre otras pretensiones, «la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas»⁶⁸⁴. La

⁶⁸¹ Art. 212 LEC.

⁶⁸² Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

⁶⁸³ La publicidad de las sentencias se canaliza a través del Centro de Documentación Judicial, conforme a lo previsto en el art. 7 del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento núm. 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.

⁶⁸⁴ El art. 41.1 e) de la Ley de Marcas, en el momento de su promulgación, satisfacía ya las exigencias que años después se encuentran en el art. 15 de la

publicidad de la sentencia plantea el problema de su naturaleza jurídica. La solución a tal cuestión condiciona el lugar en que sistemáticamente debe ser tratada la acción que permite al perjudicado solicitar del juzgado la publicación de la sentencia en los términos previstos en el art. 41.1. f) LM. Si la acción tiene por objeto resarcir al perjudicado de un daño y, en concreto, del desprestigio o el menoscabo de los valores depositados por el propietario sobre la marca, el encuadramiento sistemático de la acción debe ser en el marco de las acciones resarcitorias. Si por el contrario, la acción que permite pedir del juzgado la publicación de la sentencia es independiente (autónoma) de la reparación del daño⁶⁸⁵, en tal caso su tratamiento debe realizarse fuera de la acción indemnizatoria, debiendo determinarse cuál es la naturaleza de la acción. Pero ante la disyuntiva de «dentro o fuera» del Derecho de daños, también puede haber una interpretación que atribuya a la acción un carácter ambivalente o, al menos, que con su ejercicio se produzcan varios efectos, entre los cuales se encontraría la compensación de un daño. El tratamiento sistemático autónomo fuera de la acción indemnizatoria parece más que justificado a la vista del art. 41.1 LM. Sin embargo a pesar de ello consideramos que la materia

Directiva 2004/48/CE. La misma norma se encuentra en el art. 63.1 f) LP 1986; art. 71.1 f) LP 2015, que le atribuye carácter excepcional; y 53.1 f) LPJDI.

⁶⁸⁵ A diferencia de la Ley de competencia desleal, que en su art. 32.2 configura la publicidad como una medida complementaria que puede decidir el juez en determinados casos.

también puede ser tratada con ocasión de la acción indemnizatoria, en atención a que tiene efectos en el ámbito del resarcimiento.

9.1. Acción de remoción y compensatoria

El art. 41 LM configura la publicación de la sentencia como una pretensión autónoma respecto de las demás acciones reconocidas en el art. 41 LM. Desde luego, no tiene carácter sancionador, pues como observa la doctrina la norma no permite al Juez graduar la intensidad de la publicidad en atención al grado de culpa del infractor, sino que la publicidad únicamente toma en consideración el círculo o segmento del mercado que ha quedado afectado por la infracción, con independencia del dolo, negligencia o simplemente de una responsabilidad objetiva del infractor⁶⁸⁶. Tampoco parece que deba aceptarse una caracterización de la publicidad de la sentencia como una forma de satisfacción al perjudicado, compensatoria de la disminución de «valor experimentado en su esfera extrapatrimonial», es decir, «de los perjuicios morales infligidos por la infracción»⁶⁸⁷. Esta caracterización de la acción como compensatoria del daño moral supondría, por un lado, que este quedaría indemnizado y sería incompatible con la acción indemnizatoria, la cual

⁶⁸⁶ GARCÍA LUENGO, R. B., «Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 677.

⁶⁸⁷ *Ibíd.*, pág. 678.

comprende el resarcimiento del daño moral⁶⁸⁸ y, por otro lado, supondría negar legitimación a los titulares de la marca que no tengan la condición de «perjudicados». En efecto, la razón de la autonomía de la acción se encuentra en el hecho de que tiene una naturaleza jurídica diferenciada respecto de las demás acciones que la LM pone a disposición del titular de la marca. Tanto en la acción indemnizatoria como en la acción de publicidad de la sentencia, el demandante es el titular de la marca. Pero mientras que para el ejercicio de la primera de dichas acciones es necesaria la condición de «perjudicado», para el ejercicio de la segunda simplemente titular de la marca. Sin embargo, ello no conduce necesariamente a afirmar que no produce un efecto compensatorio de un daño, sino a afirmar que este efecto únicamente se producirá cuando quien ejercita la acción haya sufrido un daño susceptible de ser compensado mediante la publicación de la sentencia, con lo cual la cuestión queda ahora remitida a determinar que concreto daño queda resarcido y sea compatible con la acción indemnizatoria de daños y perjuicios. En la búsqueda de la concreción de la naturaleza de la acción debe excluirse el carácter sancionador por las razones antes mencionadas.

Del texto del art. 41.1 f) LM cabe destacar tres elementos que pueden ser de gran ayuda para determinar la naturaleza de la

⁶⁸⁸ Art. 43.2 LM.

acción. Estos elementos son: la sentencia, como objeto de la publicación; los anuncios o notificaciones, que constituyen el medio de comunicación; y las personas interesadas, que son las destinatarias de la publicidad.

La norma toma en consideración a los «interesados», de lo que cabe deducir que son terceros que no han sido parte en el proceso, a quienes la infracción les ha afectado. Naturalmente, entre los interesados no está el titular de la marca. De ello se desprende que la publicidad de la sentencia tiene como presupuesto la infracción por actos de engaño o confusión en el mercado sobre el origen empresarial de los productos o servicios. La conducta del infractor ha impedido que la genuina información de la marca, indicando el origen empresarial de los productos y sus cualidades lleguen a los consumidores. Por tanto no procede la publicación de la sentencia en los casos de infracción consistente en la dilución de la marca. Este daño emergente debe ser resarcido de otro modo. Es necesaria una publicidad persuasiva que poco tiene que ver con la publicidad informativa que se lleva a cabo mediante la publicación de la sentencia. Si nos preguntamos por cual es el mensaje que la publicidad de la sentencia puede transmitir a los interesados, en nuestra opinión es el siguiente: «ustedes han sido engañados o confundidos con productos que no tenían el origen empresarial que ustedes pensaban ni las cualidades que esperaban, pero a

partir de ahora pueden volver a confiar en su marca»⁶⁸⁹. Consideramos que la acción en examen tiene como interés protegido el mercado, es decir, restablecer el dialogo entre el fabricante y el consumidor a través de la información que transmite la marca⁶⁹⁰. En este sentido puede decirse que la publicidad viene a paliar los efectos que en el mercado haya podido producir la infracción⁶⁹¹, participando de la naturaleza de la acción de remoción de esos efectos⁶⁹². Pero con ocasión de ese efecto directo y primordial, la publicidad produce un efecto de compensación de un daño (si es que lo ha habido, como sucederá en la mayoría de los casos). Se trata de un daño patrimonial⁶⁹³ y, en concreto de un daño emergente que toma en consideración la pérdida de la capacidad de la marca de transmitir al consumidor el *goodwill* depositado sobre ella. Esa interrupción de la transmisión de informaciones a quienes adquieren los bienes o servicios distinguidos mediante la marca se ha producido por razón de que los productos o servicios no se

⁶⁸⁹ Considero que las sentencias en esta materia deberían tener mensajes claros y con una carga pedagógica importante.

⁶⁹⁰ En este sentido, la STS (Civil) 12 de junio de 2007 (RJ\2007\3721), «Además, la condena tiene fundamento razonable en la información a los consumidores de la realidad empresarial, así como en el derecho de las actoras a que esa información tenga lugar en protección de sus productos».

⁶⁹¹ GARCÍA LUENGO, R. B., «Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 678.

⁶⁹² FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 497.

⁶⁹³ GARCÍA LUENGO, R. B., «Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 678, considera que existe un efecto reparador de un daño, pero es un daño extrapatrimonial, moral.

han ofrecido por quien legítimamente podía hacerlo y confiaban los consumidores. Puede por tanto considerarse que es una compensación en especie, que repara un daño y «pone las cosas en su sitio»⁶⁹⁴. Esta función reparadora ha sido puesta de manifiesto por varias sentencias, tanto del Tribunal Supremo, como de la jurisprudencia territorial. En concreto el primero ha señalado que tiene dos funciones «resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción»⁶⁹⁵, si bien a nuestro entender no se puede pasar por alto que la legitimación no la ostenta el perjudicado, sino simplemente el titular de la marca, por lo que debe invertirse el orden, de modo que las funciones deben ser la «remoción de los efectos» y la eventual «compensación del daño». En la doctrina de las Audiencias Provinciales no falta esa invocación de la reparación del daño, negando al mismo tiempo cualquier carácter ejemplarizando o moralizador⁶⁹⁶. En el orden

⁶⁹⁴ MASAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, pág. 544. En el ámbito, la SAP (Penal) Barcelona 27 de mayo de 2004 (JUR\2004\205072), con relación a la finalidad publicación entiende que se trata de una medida accesoria de la sentencia, que tiene por objeto reparar el daño causado a la imagen de la marca y «no la multiplicación del efecto infamante inherente a toda sentencia condenatoria, en dicha reproducción únicamente se indicarán el nombre y las iniciales de los dos apellidos del acusado. No procede una indemnización autónoma del daño y desprestigio causado a la marca, pues este daño ya se contempla en la reparación consistente en la publicación parcial de la sentencia».

⁶⁹⁵ STS (Civil) 6 de noviembre de 2009 (RJ\2010\85).

⁶⁹⁶ La función indemnizatoria de la publicación aparece en diversas sentencias: SAP A Coruña (Civil) de 23 de marzo de 2017 (JUR 2017\104836); SAP Madrid (Civil) de 20 de mayo de 2016 (JUR

jurisdiccional penal no existen muchas sentencias sobre este punto. En una de ellas puede observarse que se considera que se trata de una acción accesorias y reparadora del daño a la imagen de la marca; debiendo salvaguardarse el interés del infractor a su anonimato, evitando el efecto infamante de la sentencia condenatoria, por lo que no debe publicarse la identidad del condenado ni el texto íntegro de la sentencia⁶⁹⁷. Ciertamente puede plantearse una cuestión de protección de los datos de carácter personal cuando sea el condenado una persona física, pero no si la responsabilidad se atribuye a una sociedad en cuyo nombre actuaba el acusado. Por lo demás no por sumar muchas razones se llega a un fundamento para no publicar la sentencia: no se trata de una acción accesorias; no repara un daño a la imagen; el «interés» del infractor ha sido tomando en consideración por la ley.

A modo de conclusión sobre esta cuestión, puede afirmarse que la acción pidiendo la publicación de la sentencia tiene por objeto remover los efectos de la infracción en el mercado, aportando transparencia y restableciendo la información que comunica la marca a los consumidores⁶⁹⁸. Esta

2016\169545); SAP Madrid de 5 de febrero de 2016 (AC 2016\268) y SAP Alicante (TMUE) 14 de septiembre de 2015 (AC\2015\1603).

⁶⁹⁷ SAP (Penal) Barcelona 27 de mayo de 2004 (JUR\2004\205072).

⁶⁹⁸ En este sentido consideramos que un interesado a quien se debe comunicar la sentencia, en su caso, es al intermediario a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de

conclusión no es incompatible con reconocer unos efectos compensatorios en favor del titular de la marca que se corresponden con el interés en que se haga público que los consumidores han sido engañados, de modo que se reponga la confianza en la marca. Pero esa compensación no se corresponde con el daño que pueda haber experimentado la marca, en particular su prestigio, por lo que la acción de remoción de los efectos que ahora tratamos es compatible con la acción indemnizatoria y, en particular, el resarcimiento del daño emergente como consecuencia de la infracción⁶⁹⁹. Para que la marca pueda volver a gozar del prestigio que tuvo con anterioridad a la infracción y su capacidad de atraer a compradores, no es suficiente ni adecuada la publicación de la sentencia. No basta una publicidad «informativa», sino que es

dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción (art. 41.3 LM). Sobre la legitimación pasiva de los intermediarios en el ejercicio de ciertas acciones, vid. MASSAGUER FUENTES, J., «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios», en *Estudios de Derecho Mercantil*, op. cit., pág. 1023 y sigs.

⁶⁹⁹ El carácter híbrido de la acción de publicación de la sentencia aparece reflejado en la sentencia: SJ Mercantil 18 de febrero de 2016 (AC\2017\300), «funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción... no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. En ningún caso, debe imponerse esta medida como "escarmiento", reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate».

necesaria una publicidad «persuasiva». A esta cuestión nos hemos referido al hablar del daño emergente.

9.2.La existencia de interesados como presupuestos de la acción

Con arreglo a la letra f) del art. 41.1 LM el titular de la marca puede pedir la publicación de la sentencia en determinados medios, sin que esta pretensión sea dependiente o accesoria de cualquier otra, salvo la declaración de la violación de su derecho. No es necesario que el titular de la marca se legitime como «perjudicado», pues los perjudicados pueden no existir o bien ser los destinatarios de la publicidad. Sin embargo corresponde al demandante invocar un «interés» en la publicación de la sentencia. Lógicamente la publicación de la sentencia a costa del demandado no es una pretensión que en todo caso deba ser atendida, sino que es necesario que se demuestre la utilidad de la publicación⁷⁰⁰. La vigente LP ha introducido el adverbio «excepcionalmente», con lo cual la publicación de la sentencia ha dejado de ser la regla general a convertirse en la excepción, que exige una fundamentación específica. A nuestro juicio esa nota de la excepcionalidad no

⁷⁰⁰ STS (Civil) 6 de noviembre de 2009 (RJ\2010\85): la referencia a las «personas interesadas» pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente.

debe extenderse a los signos distintivos cuya protección descansa en la transparencia del mercado y así resulta de la Directiva 2004/48/CE, que en su artículo 15 no atribuye a la publicación carácter excepcional, sino una garantía que deben prestar los Estados permitiendo que los Tribunales puedan acordar la publicidad con cargo al infractor. Lo único que parece tener carácter excepcional en la Directiva, es la publicidad «adicional» o reforzada de «manera destacada». La infracción de la marca generando confusión sobre el origen empresarial de los productos (aunque los productos ilícitamente comercializados sean de igual o mayor calidad que los genuinos) justifica la publicación de la sentencia, debiendo rechazarse si el daño es la dilución de la marca, porque no existen los interesados que, a nuestro juicio, contempla el art. 41.1f) LM. La necesidad de demostrar que existen «interesados» aparece resaltada en algunas sentencias⁷⁰¹.

9.3 Alcance de la publicación de la sentencia

El juez a la vista de las manifestaciones y pruebas de las partes debe determinar el alcance de afectados por la infracción

⁷⁰¹ SAP Vizcaya 25 de noviembre de 2009 (AC\2010\1674): para que proceda la condena a publicar anuncios y comunicar la infracción es preciso que se demuestre en mayor o menor medida la existencia de «personas interesadas» o, en otras palabras, su conveniencia, en igual argumentación que, aplicable a la propiedad industrial, se pronuncia en materia de honor la STS de 18 de noviembre de 2002.

(un territorio, un sector de la actividad económica, un colectivo de personas, etc.) y el pronunciamiento debe estar presidido por criterios de idoneidad y adecuación entre la entidad de la infracción y el círculo de personas interesadas en su conocimiento⁷⁰².

La publicidad del art. 41.1.f) LM va destinada a comunicar de forma clara y comprensible lo resuelto, por lo que la publicación íntegra de la sentencia puede ser un exceso y el resumen puede ser un defecto, por lo que deberá tener un contenido ajustado a lo que se quiere dar a conocer, de forma clara y comprensible⁷⁰³. Si la parte dispositiva transmite una información suficiente y ajustada a la finalidad perseguida, puede no ser necesaria la publicación íntegra de la sentencia⁷⁰⁴, pero en todo caso deberá razonar el juez por qué no acuerda la publicación íntegra de la sentencia, que es lo que se depende del tenor literal de la ley. La publicidad a la sentencia puede llevarse a cabo de modo impersonal, mediante anuncios, o personal, mediante comunicaciones. En todo caso deberá

⁷⁰² GARCÍA LUENGO, R. B., «Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., págs. 678-679.

⁷⁰³ *Ibíd.*, págs. 678-679.

⁷⁰⁴ SAP A Coruña 3 de marzo de 2011 (AC\2011\1884): Por lo que se refiere a la pretensión de la publicación a costa del demandado del texto íntegro de la sentencia condenatoria que se dicte en dos diarios de tirada nacional, en un diario de tirada provincial y en una revista del sector, tal pretensión se considera desmesurada y «estimamos oportuna la publicación únicamente de la parte dispositiva de la sentencia» por ser portadora de información suficiente sobre la infracción.

circunscribirse a los «interesados». No es necesaria la publicación de la sentencia en cuantos medios de comunicación pida el demandante, sino en aquellos que sean apropiados para que el sector del público pertinente tome conocimiento de la conducta infractora⁷⁰⁵. El Juez será quien decida los elementos que deben ser objeto de publicidad, el medio o los medios adecuados para remover los efectos del daño, sean en prensa escrita, digital o en una página web⁷⁰⁶, así como la intensidad de la publicidad para que cumpla su objetivo (páginas, tamaño de la inserción)⁷⁰⁷. Es frecuente que se acuerde la publicidad mediante anuncios en un medio de divulgación en el sector en el que ha tenido lugar la infracción, particularmente en revistas

⁷⁰⁵ SAP A Coruña 3 de marzo de 2011 (AC\2011\1884), «dado que el conflicto no se ha generado en tales medios de comunicación es suficiente la publicación en una revista especializada, donde consta su utilización infractora por parte de la demandada, máxime la especialidad en la distribución de los productos que defiende la marca registrada y donde se producirá de mejor manera la comunicación de la condena a las personas interesadas».

⁷⁰⁶ SAP A Coruña 25 de mayo de 2012 (AC\2012\498), «La estimamos en parte, por considerar desmesurada la petición, dado que el conflicto no se ha generado en tales medios de comunicación, que fue puntual en alguna ocasión, por el contrario estimamos oportuna la publicación únicamente de la parte dispositiva de la sentencia en la página web de la Televisión de Galicia, donde sí consta su utilización infractora por parte de la demandada, con amplia repercusión entre los usuarios y posibles televidentes, donde consideramos se producirá de mejor manera la comunicación de la condena por la indebida utilización de la marca registrada por el demandante, como portadora de información suficiente, a los efectos que se pretenden de evitar cualquier clase de confusión en el mercado».

⁷⁰⁷ SAP A Coruña 9 de marzo de 2012 (AC\2012\751), «si bien que bastando con la publicación una sola vez de la parte dispositiva de la sentencia en el periódico *La Voz de Galicia*, páginas de Galicia, al tamaño adecuado que decida el Juzgado de lo Mercantil».

especializadas, sin perjuicio de la publicidad que quiera dar el demandante a su costa⁷⁰⁸.

La ejecución de lo eventualmente acordado por el juzgado, se llevará a cabo del modo previsto en el art. 707 LEC despachándose la ejecución para obtener la efectividad de este pronunciamiento, requiriéndose por el Secretario judicial al ejecutado para que contrate los anuncios que resulten procedentes. Si el ejecutado no atendiera el requerimiento en el plazo que se le señale, podrá contratar la publicidad el ejecutante, previa obtención de los fondos precisos con cargo al patrimonio del ejecutado.

⁷⁰⁸ GARCÍA LUENGO, R. B., en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., págs. 678-679. SAP Madrid 3 de noviembre de 2010 (AC\2011\67): En cuanto a la publicación de la sentencia, consideramos suficiente, con arreglo al art. 41-1, f) de la Ley de Marcas, el anuncio de su parte dispositiva en una revista especializada en el sector vinícola, sin perjuicio de la publicidad adicional que la demandante estime oportuno llevar a cabo a su costa.

CAPÍTULO CUARTO.- LEGITIMACIÓN, ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y COMPETENCIA JUDICIAL

1. LEGITIMACIÓN ACTIVA.

El art. 10 LEC se refiere a la legitimación de las partes y según el mismo, serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, exceptuándose los casos en que por ley se atribuya legitimación a una persona distinta del titular. Este significado de la legitimación se corresponde con lo que bajo la vigencia de la LEC 1881 la doctrina y la jurisprudencia comprendían en el concepto de legitimación *ad causam*. La falta de legitimación activa es una excepción material o de fondo, que debe oponer el demandado en el momento de contestar la demanda con arreglo a lo previsto en el art. 405 LEC, pero será resuelta por el juez en la sentencia. El art. 124 de la derogada LP 1986, aplicable en su momento, como es sabido, a los signos distintivos en virtud de lo establecido en la DA primera LM, omitió la referencia a la legitimación del titular del derecho y, en cambio, hacía referencia expresa a la legitimación del licenciatario para el ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial. El art.117 LP 2015, sin embargo, hace referencia expresa a la legitimación del titular

del registro, amplía la legitimación al solicitante del registro y mejora el régimen jurídico de la legitimación del licenciataria para prever la posición del titular del registro en el supuesto de que sea el licenciataria quien ejercita la acción. Están legitimados para el ejercicio de las acciones por infracción de los derechos marcarios, el titular del registro, el solicitante del registro y el licenciataria.

El art. 117 LP 2015 da por supuesta la legitimación del titular de los derechos inscritos. En materia de signos distintivos, son relevantes los arts. 41.1 LM, en cuanto dispone que «el titular cuyo derecho de marca» sea lesionado podrá reclamar en la vía civil las acciones que relaciona; el art. 40 que se refiere en general a la legitimación del titular de una «marca registrada»; y el art. 34 LM que atribuye los derechos conferidos por la marca, tanto a los titulares de las marcas registradas como a los titulares de marcas notorias y renombradas.

La cuestión de la titularidad de la marca conduce inexorablemente al modo de adquisición del derecho. Sobre esta cuestión únicamente cabe hacer una referencia sucinta. De la lectura del art. 2.1. LM parece desprenderse que el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere, única y exclusivamente,

mediante el registro⁷⁰⁹. De ser ello así, estaríamos ante la instauración de un sistema que (siguiendo a la LM 1988) se apartaría del sistema tradicional español del Estatuto de la Propiedad Industrial, que fue un sistema mixto en el que el certificado era necesario para la protección especial del propio Estatuto, pero esa certificación constituía simplemente una presunción *iuris tantum* de la propiedad, que debía consolidarse mediante el uso del signo durante un determinado tiempo⁷¹⁰ y, por otro lado, no tendría respuesta el hecho de que la marca notoria y la renombrada puedan oponerse al registro de una marca posterior (art. 8, 6.2. d) LM), así como que puedan ejercitar acciones en defensa de su derecho sin estar inscritas (art. 34.5 LM).

La LM parece seguir un sistema mixto de reconocimiento de la propiedad⁷¹¹. Conforme al art. 2.1 LM el

⁷⁰⁹ Vid. SAIZ GARCÍA, C., *El uso obligatorio de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 39; con relación a la LM 1988, págs. 40-41; GARCÍA LUENGO, R. B., «Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 664.

⁷¹⁰ El Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, en su artículo 14 disponía: «El certificado de concesión de registro de una marca constituye una presunción *iuris tantum* de propiedad. El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título. Para quedar amparado por el presente Decreto-ley, será indispensable haber obtenido el correspondiente certificado de inscripción en el Registro de la Propiedad industrial». Vid. SAP Valencia 22 julio 1994 (AC\1994\1353) relativa a la adquisición de la titularidad mediante uso del signo y jurisprudencia a la que se remite.

⁷¹¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 91; ESPINA, D., *La marca notoria no registrada*, Tirant lo Blanch,

derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la propia ley. No obstante, el uso de la marca cumple una doble función con relación a la titularidad. En el caso de la marca notoria o renombrada, la titularidad se adquiere por su uso sin necesidad de registro, permitiendo a sus titulares hacer valer sus derechos mediante oposición al registro de una marca posterior cuando ésta pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de aquellos signos anteriores (art. 8 LM) y, por otro lado, la marca registrada caduca si no es usada en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión (art. 39 LM)⁷¹², razón por la cual la doctrina califica el deber como una auténtica carga, cuya inobservancia tiene como única consecuencia el

Valencia, 2005, pág. 15 y sigs. A juicio de ARROYO MARTÍNEZ, en la vigente LM, las dudas sobre si la marca nace con el uso o mediante el registro no se han disipado, y ello por tres razones: a) porque en el propio concepto de marca del art. 4 no se exige el requisito de la inscripción, sino que reputa marca todo signo susceptible de representación gráfica; b) la marca notoria no inscrita puede oponerse al registro posterior de una marca, por lo que la marca registrada no se consolida hasta que transcurre el plazo de cinco años del que dispone el titular de la marca no inscrita para instar la nulidad de la marca inscrita, salvo que el solicitante hubiera actuado de mala fe, en cuyo caso no prescribe la acción de nulidad; y c) cuando compiten marcas no registradas y ambas pretenden la inscripción, el registro prefiere a quien demuestre la prioridad en el uso. Vid. ARROYO MARTÍNEZ, I., «Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas», art. cit., pág. 23.

⁷¹² Art. 55.1 LM: «Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley».

propio perjuicio de quien soportaba el deber de uso de la marca⁷¹³.

La legitimación activa no solo la ostenta el titular de la marca, como resulta de los arts. 40 a 42 LM, sino también otros sujetos a los que la ley reconoce expresamente la legitimación. Pero la legitimación debe resultar de una norma expresa dados los términos en que se encuentran redactados aquellos artículos y, particularmente, la tramitación parlamentaria de la ley. Las enmiendas de algunos partidos políticos que proponían sustituir el término titular de la marca por el de persona legitimada, dejan claro que el término titular de la marca deben entenderse en sentido estricto, careciendo de legitimación quienes no tengan tal condición y no la tengan atribuida expresamente por una norma legal⁷¹⁴.

⁷¹³ Vid. SAIZ GARCÍA, C., *El uso obligatorio de la marca*, op. cit., pág. 39, con relación a la LM 1988; STS (Civil) 22 de enero de 2000 (RJ\2000\60): el carácter funcional del derecho protegido por la marca hace que no pueda configurarse como un derecho estático que alcanza su plenitud y total eficacia con su cristalización en el Registro. «Por el contrario, la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca, obliga a este frente a la comunidad social y posibles competidores a un comportamiento debido, a un *facere* consistente en el uso obligatorio de la marca registrada». Y después de la reforma de la LM, vid. SAIZ GARCÍA, C., «Nueva regulación del uso obligatorio en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas», *AJA*, núm. 537, 2002.

⁷¹⁴ ENMIENDA NÚM. 159. PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista. A los artículos 40, 41 y 42. De sustitución. De las expresiones «el titular de una marca», «el titular cuyo derecho de marca» por «la persona legitimada». MOTIVACIÓN. Informe del Consejo de Estado. ENMIENDA NÚM. 97. PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Al apartado 1 del artículo 42. De

En suma, la legitimación para el ejercicio de la acción indemnizatoria resulta por tanto de una atribución legal junto con la condición de perjudicado.

1.1. Titularidad individual de la marca

La marca puede ser de titularidad individual por pertenecer a una persona, física o jurídica, sin que pierda tal carácter por el hecho de que su uso pueda ser atribuido a una pluralidad de personas, tal como sucede con las marcas colectivas o las marcas de garantía. Pero la marca puede pertenecer a una pluralidad de personas, en cuyo caso estamos ante una situación de cotitularidad, la cual no goza de los favores del Derecho civil, en la medida que, como es sabido,

modificación. Redacción que se propone: «Artículo 42. 1. Quienes, de forma contraria a derecho, realicen alguno de los actos previstos en las letras a), d), e) y f) del artículo 34.3, así como... (resto igual).» JUSTIFICACIÓN: El consentimiento del titular no será necesario cuando lo haya prestado otra persona legitimada, y resulta irrelevante en los supuestos de agotamiento del derecho de marca. De ahí que resulte más correcta la redacción que se propone.

ENMIENDA NÚM. 98: PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Al apartado 2 del artículo 42. De modificación. Redacción que se propone: «Artículo 42. 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por la persona legitimada acerca de la existencia de esta,... (resto igual)... culpa o negligencia o la marca en cuestión fuese notoria o renombrada». JUSTIFICACIÓN: En coherencia con las enmiendas formuladas a los artículos 40 y 41. *Boletín Oficial de las Cortes Generales*. VII Legislatura. Serie A: Proyectos de Ley. 18 de mayo de 2001. Núm. 33-10.

favorece la división y limita temporalmente los pactos prohibiendo la división⁷¹⁵. La copropiedad introduce sin duda una problemática específica, a la cual también deberemos referirnos⁷¹⁶.

1.1.1. Titular de la marca registrada

Conforme al art. 2.1 LM el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro «válidamente efectuado» o «de conformidad con las disposiciones de la propia ley». La adquisición del derecho se efectúa mediante resolución expresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuya resolución ordena publicar la propia Oficina en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el título de registro de la marca la concesión (art. 22 LM). Sin embargo, la eficacia frente a terceros queda retardada al momento de la publicación de su concesión (art. 38.1 LM). A partir de tal momento el titular del registro podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio

⁷¹⁵ Art. 400 CC.

⁷¹⁶ Vid. SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, y VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., «La cotitularidad de patentes, marcas y otros bienes inmateriales: una perspectiva jurisprudencial», en *Comunidad de Bienes*, (coord. REYES, M. J.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

de la sumisión a arbitraje, si fuere posible (art. 40 LM). El titular de la marca invocará esa titularidad como legitimación (art. 10 LEC) para obtener del Juez normalmente dos pronunciamientos que constituyen dos objetos del proceso: la declaración de una infracción de su derecho, así como la condena a indemnizar los daños y perjuicios⁷¹⁷. La certificación del registro, unida a la demanda (art 265.1. 1º LEC), acreditará la legitimación activa.

La titularidad de la marca puede adquirirse de forma derivativa por transmisión del anterior titular (46.2 LM) mediante diversidad de títulos (compraventa, sucesión, etc.) y variedad de formas (escritura pública o documento privado), lo cual producirá sus efectos en la relación entre las partes, pero no frente a terceros. La transmisión solo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas (46.3 LM). La jurisprudencia viene entendiendo que la inscripción en el Registro en favor del adquirente es requisito de legitimación para el ejercicio de acciones frente a tercero⁷¹⁸.

⁷¹⁷ Sin perjuicio de ello podrá ejercitar de forma acumulada cualquiera de las acciones contempladas en el art. 41 LM.

⁷¹⁸ STS (Civil) 17 de enero de 2001 (RJ\2001\4), en materia de patentes: «si bien consta su venta en la referida escritura aportada con su demanda por la ahora recurrente, no consta que se haya inscrito tal transferencia en el Registro de la Propiedad, como prescribe el art. 75 de la citada Ley de Patentes. Ya la sentencia de esta Sala de 18 de octubre de 1995 señaló al respecto que nadie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita solo produce efectos *inter partes*; por eso, el licenciataria en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia».

El solicitante de una marca carece de legitimación para ejercitar la acción indemnizatoria prevista en el Art. 41.1 b) LM. Tiene derecho a obtener una indemnización «razonable y adecuada» de conformidad con lo previsto en el Art. 38 LM si el tercero hubiera llevado a cabo entre la fecha de la publicación de la solicitud (o aun antes de la publicación si hubiere mediado notificación al tercero) y la fecha de publicación de la concesión de la marca, un uso de la misma que después de ese periodo quedaría prohibido. Pero no podrá ejercitar la acción para reclamar ese derecho a una compensación hasta que no haya sido publicada la concesión de la marca⁷¹⁹. Si la infracción continúa después del registro de la marca, el titular de la misma podrá acumular dos pretensiones, que dimanen de acciones distintas. La fundada en la protección provisional de la solicitud de registro y la fundada en la infracción de la marca registrada, siendo diferentes los contenidos de las pretensiones que pueden pretenderse en cada supuesto⁷²⁰, si bien cabe registrar opiniones que consideran que no existe diferencia⁷²¹.

⁷¹⁹ La vigente LM disipa las dudas del art. 34 LM 1988, el cual no decía nada en cuanto al momento en que podía el solicitante ejercitar la acción para obtener la indemnización «razonable y adecuada». La doctrina entendía que podía ejercitarse la acción desde la presentación de la solicitud, si bien en tal caso el solicitante debía devolver lo percibido si la marca no era efectivamente registrada, vid. FERNÁNDEZ- NOVOA, C., *Derecho de Marcas*, op. cit., pág. 169.

⁷²⁰ Vid. Cap. III – Epígraf. 2

⁷²¹ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., págs. 783-784, considera que la misma acción indemnizatoria es la misma que se reconoce al titular de la marca registrada.

1.1.2. Titular de marca notoria o renombrada

La LM distingue entre marcas y nombres comerciales notorios y renombrados. Marcas y nombres notorios son, según el art. 8.2, 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. Y, con arreglo al art. 8.3 cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados⁷²². El alcance de la protección de las marcas notorias se extiende 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. El

⁷²² Para delimitar adecuadamente la figura de la marca renombrada es preciso conjugar dos criterios. A saber: un criterio cuantitativo consistente en establecer si el signo es notoriamente conocido por el público interesado, y un criterio cualitativo consistente en determinar si el signo goza de prestigio o buena fama entre el público interesado, vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, op. cit., pág. 405. En cambio, GONZÁLEZ-BUENO considera que el legislador español ha optado por un criterio esencialmente cuantitativo a la hora de definir la notoriedad o el renombre. «Lo relevantes es que la marca sea ampliamente conocida, o lo que es lo mismo, que sea distinguida por un porcentaje importante de los usuarios o consumidores», GONZÁLEZ-BUENO, C., *Marcas notorias y renombradas: en la ley y la jurisprudencia*, La Ley, Madrid, 2005, págs. 99-101.

alcance de la protección de la marca renombrada se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades⁷²³.

La marca notoria (en adelante comprenderemos bajo el mismo término tanto la estrictamente notoria, como la renombrada) atribuye a su titular los mismos derechos que atribuye la ley al titular de una marca registrada, si bien la primera tiene un ámbito de protección que va más allá de una determinada clase de productos o servicios. El art. 6.1 LM prohíbe el registro como marca de signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos y también aquellos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público. La marca anterior no solo es la marca registrada, sino también «las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París»⁷²⁴. Y, por otro lado, el art. 34 LM,

⁷²³ Ello significa que tiene una protección más allá de la clasificación que se ha efectuado de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza).

⁷²⁴ Artículo 6bis del CUP: 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y

relativo a los derechos conferidos por la marca, dice expresamente en su apartado 5, que las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.

Por tanto, el contenido del derecho material del titular de la marca registrada y de titular de la marca notoria no registrada no difiere, por lo que no cabe duda de la legitimación de este último⁷²⁵. Así se desprende, además, del art. 41 LM, que al referirse a las acciones que pueden ejercitar el titular de la

utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.

Artículo 16 ADPIC: 2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. 3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Art. 5.2. Directiva 89/104/CEE: «Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

⁷²⁵ ESPINA, D., *La marca notoria no registrada*, op. cit., pág. 92.

marca, no hace referencia a que se trate de una marca registrada. Sin embargo, es de destacar una peculiaridad que concurre en la marca notoria y es la necesidad del titular de probar la notoriedad, es decir, de probar la posición jurídica que le permite ejercitar la acción contra una persona por infracción del derecho exclusivo que le atribuye la ley. Con arreglo al art. 10 LEC parte legítima es aquella que comparece y actúa en juicio como titular de la relación jurídica u objeto litigioso. En el caso de infracción de un derecho marcario, el objeto litigioso es la marca notoria⁷²⁶. Pero, además, los documentos que acrediten la notoriedad de la marca deberán presentarse junto con la demanda, por ser tales documentos en los que funda el demandante su derecho a la tutela judicial que pretende (art. 265.1. 1º LEC).

1.1.3. Marca colectiva y la marca de garantía

La marca colectiva no debe confundirse con una marca con pluralidad de titulares, sino que es el signo apto de registro como marca que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular

⁷²⁶ No hay que confundir «objeto del proceso» con el «objeto litigioso». Este es la posición jurídica material a la que se refiere el «objeto del juicio» y que se incluye en su descripción, vid. BADOSA COLL, F., «Los fundamentos civiles del litisconsorcio pasivo necesario», en *Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García*, (coord. GONZÁLEZ PORRAS, L. M., y MÉNDEZ GONZÁLEZ, F. P.), vol. I, Murcia, 2004, pág. 443.

de la marca, de los productos o servicios de otras empresas (art. 62 LM). La marca colectiva únicamente puede ser solicitada por asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público. Cumple esencialmente una función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios, relacionando estos últimos con persona perteneciente a un colectivo que reúne los requisitos especificados en el reglamento de la propia marca⁷²⁷.

La marca de garantía, según el art. 68 LM es todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2 LM, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio⁷²⁸. La necesaria aplicación del reglamento, que asegura

⁷²⁷ LARGO GIL, R., *Las marcas colectivas y las marcas de garantía*, Civitas, Madrid, 2006, pág. 96: «la función indicadora del origen o la procedencia empresarial de los productos o servicios se realiza de una manera mediata, es decir, por la vinculación de la marca colectiva a la respectiva marca ordinaria de cada uno de los usuarios de la misma en tanto que afiliados a la asociación que es titular de la marca colectiva».

⁷²⁸ La marca de garantía tiene atribuida por ley una función certificativa con relación a los productos o servicios que se distinguen con la misma. *Ibíd.*, pág. 95: «Esa función es la de indicar, en interés directo, pero no único, de los consumidores y usuarios, que en tales productos o servicios, procedentes de

que los productos o servicios reúnen las condiciones garantizadas, justifica sobradamente que el titular de la marca no pueda ser un fabricante o persona que comercializa productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca. La ley evita mediante esta prohibición la situación de conflicto de interés.

En lo que respecta a la legitimación para el ejercicio de la acción indemnizatoria contra el infractor de la marca, el art. 76.1 LM dispone que las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de garantía no podrán ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo autorización expresa del titular o disposición contraria del reglamento de uso. Consecuentemente la legitimación para ejercitar la acción indemnizatoria contra los infractores de la marca la ostenta el titular de la marca con arreglo a lo previsto en el art. 41.1. b) LM. Cuando el titular de la marca colectiva o de garantía ejercite contra el infractor una acción indemnizatoria de los daños y perjuicios, podrá optar por uno de los métodos de determinación del daño previstos en el 43 LM. El infractor no responde del daño que hubieran sufrido las personas autorizadas para el uso de la marca. El resarcimiento del daño de estos últimos queda relegado a una cuestión interna entre el titular de

diversos productores u oferentes, concurre determinada cualidad común... y un cierto nivel de calidad».

la marca y los autorizados a su uso, pues el resarcimiento se ha efectuado en favor del titular de la marca por cuenta de los usuarios (art. 76.2 LM). El derecho infringido es el del titular de la marca, a quien compete con carácter primario el ejercicio de las acciones. Pero el titular de la marca carece de la condición de perjudicado, ya que normalmente el perjuicio lo habrán experimentado los usuarios (al menos en su vertiente del lucro cesante). La condición de perjudicado por una conducta ilícita legitima para la acción de resarcimiento, si bien la ley opta por organizar el colectivo de perjudicados atribuyendo al titular de la marca el poder de ejercitar el derecho al resarcimiento del daño. Sin embargo, los efectos de la cosa juzgada alcanzarán a los usuarios de la marca aun cuando no hayan sido parte en el proceso, en los términos previstos en el art. 222.3 LEC.

Ante la inactividad del titular de la marca cabe plantearse si los usuarios autorizados para su uso pueden, previo requerimiento al titular, ejercitar la acción indemnizatoria o las demás que asisten al titular de la marca contra los infractores. Dado los términos en que se expresa el art. 76.2 LM pensamos que no es posible, pues el legislador excluye expresamente la posibilidad de que las acciones sean ejercitadas por los usuarios, salvo autorización⁷²⁹. De otro modo quedarían planteados

⁷²⁹ *Ibíd.*, pág. 295, considera, en cambio, que los usuarios sí estarían legitimados para el ejercicio de las acciones contra el infractor de la marca cuando el titular de la marca no lo hace.

problemas de difícil solución porque entre los usuarios no existe relación alguna y, por otra parte, no se puede impedir que el titular de la marca conceda autorización de uso a cualquier persona que cumpla los requisitos previstos en el reglamento de la marca, incluso el propio infractor.

1.2. Copropiedad de la marca

El art. 46 LM reconoce expresamente la posibilidad de que la marca pueda pertenecer de modo indiviso a varias personas. No puede confundirse la copropiedad con la situación resultante de la transmisión de la marca para diferenciar una parte de los productos o servicios de entre aquellos para los que está registrada (art. 46.2 LM)⁷³⁰. Tampoco cabe confusión con los pactos de delimitación de uso de marca, que es una situación resultante de pacto expreso o tácito por el que dos marcas que incurren recíprocamente en una prohibición relativa de registro, coexisten en el mercado delimitándose territorios o productos para cada uno de los titulares registrales⁷³¹. Tampoco puede

⁷³⁰ Art. 46.2 LM: la marca y su solicitud podrán transmitirse, ... ser objeto de ..., licencias, ... para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, La cesión es una transmisión definitiva de la titularidad, si bien limitada a determinados productos o servicios de entre aquellos para los cuales está registrada la marca. Vid. ORTUÑO BAEZA, M. T., *Nuevas aportaciones sobre Derecho de Marcas y Derecho Concursal*, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 30.

⁷³¹ *Ibíd.*, pág. 34. Vid. CURTO POLO, M., Los acuerdos de coexistencia de marcas desde la perspectiva del derecho español y comunitario, en *Marcas y*

haber confusión con la marca colectiva, la cual sirve para distinguir los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca (art. 62 LM). Se trata de una modalidad de copropiedad o comunidad de bienes caracterizada por la naturaleza del bien sobre el cual recae la copropiedad. Tanto en la regulación de la copropiedad de la marca como en la copropiedad común regulada en los arts. 392 y sig. CC se prescinde del origen de la comunidad para centrarse en la situación resultante. El art. 392 CC dice que hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. El art. 46.1 LM dispone que la marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en la LM y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes⁷³². La comunidad atribuye a cada uno de los copartícipes una parte del bien, en este caso de la marca, que no está físicamente determinada físicamente, sino cuantitativamente medida por la cuota⁷³³. Obedece al sistema o modelo romano, según la opinión

distribución comercial, coord.. GALAN CORONA, E. Y CARBAJO GASCON,F., Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, pág. 81.

⁷³² En materia de derechos de autor y con relación a la obra en colaboración, vid. SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y sujeto del derecho de autor*, op. cit., págs. 214-215.

⁷³³ Sobre esta cuestión y la modificación de la cuota, vid. ESTRUCH ESTRUCH, J., *Venta de cuota y venta de cosa común por uno de los comuneros en la comunidad de bienes*, Aranzadi, Cizur Menor, 1998, págs. 148-151.

de la doctrina mayoritaria⁷³⁴. La existencia de cuotas sobre la marca entera, entendida como plenitud de derechos y facultades, no otorga exclusividad a ningún comunero, sino únicamente derechos en la medida de la cuota. Ésta mide lo que a cada parte corresponde, marcando los límites de la participación de cada comunero en la marca⁷³⁵.

A pesar de la primacía de lo acordado por los copropietarios sobre el régimen legal de la comunidad, el art. 46 LM establece una excepción, pues no ha dejado a la voluntad de los copartícipes regular la legitimación para el ejercicio de las acciones en defensa de la marca. De modo terminante dispone que cada partícipe «por sí solo» puede ejercitar las acciones civiles y criminales, notificándolo a los demás copartícipes⁷³⁶.

⁷³⁴ vid. MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., «De la comunidad de bienes», en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, (dir. ALBALADEJO, M.), t. V, vol. 2, Edersa, Madrid, 1985, 2.^a ed., pág.17; ARANA DE LA FUENTE, I., «De la comunidad de bienes», en *Código Civil comentado*, vol. 1, (dir. PABLO CONTRERAS, P. V. de, y VALPUESTA FERNÁNDEZ, R.), Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 2011, pág. 1557.

⁷³⁵ Sobre la asignación de cuotas en virtud de pacto entre los copropietarios de obras en colaboración, vid. SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y sujeto del derecho de autor*, op. cit., pág. 237. La autora considera que en ausencia de pacto la igualdad de cuotas encuentra su fundamento en el art. 393.2 CC.

Con relación a los potenciales conflictos de interés entre los copropietarios para el uso de la marca o para la concesión de licencias, vid. VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., «La cotitularidad de patentes, marcas y otros bienes inmateriales: una perspectiva jurisprudencial», en *Comunidad de Bienes*, op. cit., pág. 546.

⁷³⁶ ARANA DE LA FUENTE, I., «De la comunidad de bienes», en *Código Civil comentado*, op. cit., págs. 1568-1569.

Debe entenderse que se trata de una norma de derecho necesario que no puede ser objeto de regulación por los copropietarios⁷³⁷

1.2.1. Legitimación conjunta de todos los comuneros para el resarcimiento del daño

Cada copropietario está legitimado individualmente para ejercitar las acciones en «defensa de la marca»⁷³⁸, lo cual en rigor no comprende la reclamación de los daños y perjuicios. La reclamación de daños no es la defensa de la marca sino las consecuencias de la infracción y de un daño sufrido. No cabe duda que los comuneros, de mutuo acuerdo, pueden ejercitar la acción resarcitoria del daño, si bien al carecer de personalidad jurídica la comunidad, serán los copropietarios, en litisconsorcio voluntario activo, quienes ejercerán las correspondientes acciones. No se trata de una voluntad colectiva, sino de la voluntad individual de cada uno de los comuneros, que se ha «sumado» en el momento de presentar la demanda ejercitando las acciones, una o varias, de las que reconoce al titular de la marca en el art. 41 LM.

⁷³⁷ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág.781.

⁷³⁸ Con relación al derecho de autor, SAIZ GARCÍA pone de relieve la vis atractiva de la esfera jurídica del autor que se traduciría en la permanencia de, entre otras, la legitimación para perseguir los actos lesivos que atenten contra sus facultades patrimoniales, aun cuando ellas hubieran sido objeto de cesión en exclusiva, vid. SAIZ GARCÍA, C. *Objeto y sujeto del derecho de autor*, op. cit., págs. 238-239.

Cuando los comuneros actúan juntos y pretenden, por ejemplo, la declaración de la existencia de la infracción y la cesación de la conducta infractora, no parece que existan especiales problemas ni diferencias respecto del supuesto en que la acción se ejercita individualmente. Tampoco hay problemas si los comuneros ejercitan conjuntamente la acción indemnizatoria de los daños y perjuicios, habiéndose puesto de acuerdo con el método de cálculo del daño, de entre los previstos en el art.43 LM. La indemnización de aquellos daños que afectan a la sustancia de la marca, tales como su prestigio, riesgo de dilución, etc., pertenece a cada uno de los comuneros en proporción a su respectiva cuota y deben individualizarse y reconocerse en favor de cada uno de los demandantes. Pero respecto del resarcimiento del lucro cesante por las ganancias dejadas de obtener, el daño no coincide en todos ellos, sino que deberá ser individualizado con relación a cada copartícipe.

Mayor dificultad presenta el supuesto en que no todos los copropietarios optan por el mismo método de cálculo del daño. Sin embargo, esa dificultad es más teórica que real. En efecto, el único método que podría ser problemático es el del cálculo del daño mediante el beneficio dejado de obtener por los codemandantes, pero si no están de acuerdo todos, dicho método no puede ser impuesto a quien no quiere y, en su consecuencia,

el método queda excluido. Descartado este método de cálculo del daño concreto, no existe problema en los métodos de cálculo abstracto (calculado mediante el beneficio obtenido por el infractor o bien la regalía hipotética), así como tampoco con la indemnización mínima del uno por ciento de la cifra de negocio. Todos los comuneros optarán por el método que les permita obtener la mayor indemnización posible.

El derecho de crédito que asiste a los copropietarios debe considerarse que está dividido entre ellos, pero si no se ha solicitado en la demanda que la pretensión indemnizatoria sea individualizada para cada uno de los comuneros con arreglo a la cuota en la copropiedad, la suma indemnizatoria pertenecerá a todos ellos por partes iguales, como un derecho independiente, ya que el art. 1138 CC establece la presunción de la igualdad de las partes de un crédito en el que concurren varios acreedores. En este sentido puede entenderse que los codemandantes han optado por una cuota «en el beneficio» distinta de la «cuota o parte» en la copropiedad⁷³⁹.

⁷³⁹ ARANA DE LA FUENTE, I., «De la comunidad de bienes», en *Código Civil comentado*, op. cit., pág. 1558.

1.2.2. Legitimación individual del comunero para el resarcimiento del daño

Hemos dicho que dados los términos literales del art. 46.1 LM no puede considerarse que la acción resarcitoria del daño sea una acción en «defensa de la marca», por lo que la legitimación no se puede fundar en dicha norma. Sin embargo, la jurisprudencia, con relación a la comunidad de bienes en general, tiene establecida la doctrina de que el comunero está legitimado para ejercitar acciones en beneficio de todos los comuneros sin necesidad de recabar el consentimiento de los demás⁷⁴⁰, careciendo de legitimación el comunero que ejercita una acción indemnizatoria sin manifestar que interviene en interés de todos los copropietarios⁷⁴¹. De la jurisprudencia se

⁷⁴⁰ STS (Civil) 14 de marzo de 1994 (RJ\1994\1779). El demandante invoca para su legitimación frente al promotor de un edificio la condición de copropietario y también el actuar en interés o beneficio del otro copropietario no demandante, con el fin de obtener una indemnización por los vicios ruinosos de la vivienda adquirida. El demandado había invocado la excepción de falta de legitimación activa por no haberlo hecho todos los comuneros. La sentencia desestima la excepción invocando la doctrina jurisprudencial de que cualquiera de los comuneros puede ejercitar acciones en beneficio de la comunidad.

⁷⁴¹ STS (Civil) 13 de diciembre de 2006 (RJ\2006\8237), «Dado el carácter común de la repetida vivienda, es claro que la indemnización por los daños y perjuicios causados por la ocupación indebida por tercera persona correspondería a la comunidad de bienes, por lo que su exigencia en juicio habría de ser hecha por ambos comuneros o por uno de ellos en beneficio de la comunidad. En el presente caso, la indemnización de daños y perjuicios es pedida por el comunero, no en beneficio de la comunidad, sino para sí exclusivamente, como resulta de su demanda reconvencional, por lo que él mismo carece de legitimación activa para formular reconvención en los términos en que lo hace».

desprende por tanto que presuntivamente el comunero siempre que interviene como demandante lo hace en interés de todos los comuneros, por lo que, si no se legitima como portador de ese interés común, su pretensión deberá ser desestimada.

Pero la referida doctrina jurisprudencial presenta dificultades cuando se trata de aplicarla a la acción indemnizatoria de daños y perjuicios en materia de marcas. En efecto, «cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho» (art. 394 CC). La copropiedad de la marca no implica el ejercicio colectivo de una actividad económica, sino el ejercicio individual por los comuneros mediante el uso de la marca que les pertenece en común. No se puede obligar a ningún copropietario al ejercicio colectivo del comercio. Por tanto el daño no se manifestará «colectivamente», sino individualmente en función de la actividad de cada copropietario⁷⁴². Normalmente el uso de la marca se efectuará ajustado a acuerdos entre los

⁷⁴² Por ejemplo, cuando el acuerdo de los comuneros consista en distribuirse la zonas o territorios en los que utilizarán la marca cada uno de ellos, o bien cuando el acuerdo consista en reservar a cada copropietario el uso de la marca en relación con productos diferentes, pertenecientes a la misma gama o clase para las que esté registrada la marca.

copropietarios⁷⁴³, sobre cuyo contenido y mayorías para su adopción no podemos entregar en este lugar⁷⁴⁴.

El daño no guarda relación con la cuota ni con la copropiedad de la marca, sino con su uso individual. La copropiedad es el título por el cual un comunero puede utilizar la marca. Por esta razón consideramos que un comunero puede reclamar únicamente el perjuicio que ha sufrido él personalmente, circunscribiendo el objeto del proceso a la declaración de la infracción y el resarcimiento del perjuicio del demandante, a lo cual alcanzará la autoridad de cosa juzgada, pudiendo decidir el resto de los copropietarios si les conviene ejercitar sus acciones indemnizatorias, pues ello es una facultad y no un deber y sin que ante la renuncia de un comunero deban los demás ser privados de su derecho a ser indemnizados.

Cuando de conformidad con lo previsto en el art. 46.1 LM, el copropietario de una marca ejercite una acción en defensa de la marca, estará legitimado para reclamar el daño que la infracción le ha causado, pero no el daño que han experimentado los demás copropietarios, sino «en la medida» en que ha experimentado un perjuicio. La sentencia firme que

⁷⁴³ Sobre esta cuestión vid. PALAU RAMÍREZ, F., *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pág. 146 y sigs.

⁷⁴⁴ ARANA DE LA FUENTE, I., «De la comunidad de bienes», en *Código Civil comentado*, op. cit., pág. 1562.

resuelva el litigio producirá los efectos de cosa juzgada respecto de los demás copropietarios en cuanto a la infracción, ya que su legitimación descansa en el art. 46.1 LM, pero no con relación al resarcimiento del daño por aplicación de lo previsto en el art. 222.3 LEC.

*1.2.2.1. Alcance del deber de notificación a los demás
comuneros del ejercicio de la acción*

El art. 46.1.LM impone el deber del comunero que toma la iniciativa de ejercitar una acción en defensa de la marca, de comunicarlo a los demás comuneros. No parece que se trate de un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción⁷⁴⁵. Y ello por dos razones. La primera por el propio texto de la norma, que no dice que la notificación deba realizarse antes de iniciar el proceso o que refiera el deber de notificación al comunero «que se proponga» ejercitar la acción. La segunda por los términos restrictivos del art. 403 LEC, según el cual «las demandas solo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley». Así lo ha entendido además el Tribunal Supremo al interpretar análoga norma contenida en el art. 72.2 d) LP 1986⁷⁴⁶. La notificación a los «demás» del ejercicio de las

⁷⁴⁵ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág.782.

⁷⁴⁶ STS (Civil) 13 de mayo de 1996 (RJ\1996\3903), «en ningún caso dispone la Ley que la notificación sea previa, ni que se acredite de modo fehaciente

acciones tiene como finalidad que el resto de los comuneros «puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos». Sumarse quiere decir, intervenir en el proceso en defensa de la marca, así como también «añadir sus pretensiones» individuales de obtener una reparación del daño. Además, tendrán los demás comuneros conocimiento de los gastos en que está incurriendo el copropietario que ha tomado la iniciativa de ejercitar la acción de infracción, porque todos deben soportar tales gastos conforme prevé el art. 395 CC.

La inobservancia de ese deber tendrá una trascendencia interna, en la relación entre los comuneros y, en concreto, en la relación del comunero que ha omitido el deber y los perjuicios que su conducta pueda causar a los demás. La finalidad de la notificación y sus consecuencias deben buscarse en el ámbito del Derecho material y no en el procesal. La finalidad primordial es dar a conocer a los demás comuneros la iniciativa de quien ejercita la acción. Para un sector de la doctrina se basa en una situación en la que todos los comuneros son acreedores solidarios, salvándose así la posibilidad de fraude, ya que el infractor conoce que el pago únicamente tendrá efecto

antes de demandar; muy al contrario, el precepto habla de notificar “la acción emprendida” y el comunero tiene la facultad de sumarse o no a dicha acción, sin que pueda obligársele a hacerlo».

liberatorio si cumple con quien ejercita la acción⁷⁴⁷. Pero si como pensamos, se parte de la base de que el crédito no debe considerarse solidario, el elemento «común» es el cálculo del daño, el cual debe llevarse a cabo mediante la elección de uno de los métodos previstos en el art. 43.2 LM y, en tal caso, la razón de ser de la notificación reside en dos circunstancias: a) que pueda conocer los gastos de defensa de la marca a cuyo pago están obligados, salvo que renuncien a su parte (art. 395 CC); y b) que puedan conocer todas las pretensiones deducidas en la demanda, incluido si la eventual acción indemnizatoria que pueda haber acumulado el coparticipante demandante, por si le conviene acumular su pretensión indemnizatoria, ya que ello implicará la opción por un método de cálculo del daño que puede afectar a todos. Esto no quiere decir que los efectos de la cosa juzgada (art. 222 LEC) alcancen a los comuneros que no han sido parte en el juicio, sino que soportarán los efectos desfavorables que puedan experimentar si en un ulterior proceso la liquidación del daño le resulta más perjudicial.

La norma no exige una determinada forma para la notificación, por lo que la notificación podrá efectuarse por

⁷⁴⁷ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 782.

cualquier medio que pueda dejar constancia escrita que se ha efectuado, sin más problema que el relativo a la prueba⁷⁴⁸.

1.2.2.2.El carácter parciario del crédito de los comuneros

Cuando el cotitular de una marca decide pedir la tutela judicial pretenderá, normalmente, que se declare una infracción marcaria y que se condene al infractor a indemnizar un daño propio. El proceso tendrá dos objetos y dará lugar a dos pronunciamientos en la sentencia⁷⁴⁹. En efecto, en el caso de la petición de declaración de infracción, el objeto litigioso es el contenido del derecho marcario, que permite al titular del registro excluir a los terceros del uso del signo sobre productos o servicios para los cuales está registrada la marca y, en el caso de la petición de condena, el objeto litigioso es la causación de un daño del que debe responder el demandado⁷⁵⁰. La fuente de la obligación de indemnizar no se encuentra en las normas que

⁷⁴⁸ STS (Civil) 13 de mayo de 1996 (RJ\1996\3903) con relación a una patente.

⁷⁴⁹ Sobre esta cuestión vid. TAPIA FERNÁNDEZ, I., *El objeto del proceso. Alegaciones. Sentencia. Cosa juzgada*, La Ley, Madrid, 2000, pág. 20.

⁷⁵⁰ BADOSA COLL, F., «Los fundamentos civiles del litisconsorcio pasivo necesario», en *Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo*, op. cit., pág. 442, «el hecho que se alega como título adquisitivo de tal derecho». «Es lo que el demandante alega como fuente material o «civil» del «derecho» que, si existiera realmente, tendría como facultad la acción civil que se ejerce procesalmente («en que se funde su pretensión»).

regulan la copropiedad⁷⁵¹, sino fuera de ellas y, en concreto, en el art. 42 LM. La obligación de resarcir el daño, declarada en la sentencia, es una obligación dineraria que será liquidada en el mismo proceso o en otro posterior y sobre esa obligación no cabe hablar propiamente de un condominio sino de una concurrencia de acreedores perjudicados por una conducta no admisible⁷⁵². Pero, además, como ya hemos dicho, la acción indemnizatoria tiene como presupuesto de legitimación el perjuicio, en tanto que la acción declarativa de la infracción y demás acciones previstas en el art. 41 LM tienen como presupuesto la titularidad de la marca y la facultad de exclusión que es inherente (art. 34 LM).

Si todos los comuneros acumulan sus pretensiones indemnizatorias en un mismo proceso la sentencia deberá

⁷⁵¹ El art. 393 CC al establecer que el concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas, no regula una fuente de obligaciones, sino unas reglas de reparto de los beneficios y cargas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad. Vid. MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., «De la comunidad de bienes», en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, op. cit., págs. 64-65.

⁷⁵² ARANA DE LA FUENTE, I., «De la comunidad de bienes», en *Código Civil comentado*, op. cit., pág. 1546: «no parece que los créditos solidarios ni los parciarios, teniendo en cuenta sus respectivos caracteres legales, puedan generar una genuina comunidad de bienes susceptible de ser regulada por los arts. 392 y sigs. Sí podría predicarse tal situación, en cambio, respecto de los créditos indivisibles mancomunados, por lo que su escueta regulación (arts. 1139, 1150 y 1153 CC) podrá integrarse acudiendo a las normas de los arts. 392 y sigs. *Ibíd.*»

individualizar el daño⁷⁵³. Pero si los codemandantes no han solicitado que se haga así, la condena al pago de una cantidad global será un crédito que se somete presuntivamente al régimen previsto en los arts. 1137 y sig. CC y no a las reglas de la comunidad. Y con arreglo al art. 1138 CC «el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros». Cada demandante tiene la libre disposición de su crédito. Puede renunciar, transmitirlo mortis causa o inter vivos⁷⁵⁴. También los acreedores podrán ejercitar la acción subrogatoria con fundamento en el art. 1111 CC⁷⁵⁵.

Cuando un copropietario decide, individualmente, ejercitar una acción resarcitoria del daño contra el infractor de la marca, el ejercicio de esta acción plantea un problema particular y es la elección del método de valoración del daño, pues como es sabido el art. 43 LM permite optar por varios métodos. Por

⁷⁵³ STS (Penal) 15 de abril de 1988 (RJ\1988\2777), «los Tribunales de instancia, desechando toda inclinación a la comodidad, deben declarar, en sus sentencias, *nominatim* y en cuanto sea posible, las personas a las que debe pagarse o satisfacerse la indemnización, así como la cuantía de la misma y la suma, cantidad o cuota que corresponde a cada uno de los beneficiarios».

⁷⁵⁴ RAMÓN CHORNET, J. C., «De las obligaciones mancomunadas y de las solidarias», en *Código Civil comentado*, coord. ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADEZ, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTINEZ VELENCOSO, L.M., RODRIGUEZ ROSADO, B., dir. CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. V. de, ORDUÑA MORENO, F. J., VALPUESTA FERNANDEZ, R., vol. III, pág. 282; GÓMEZ CALLE, E., «Los sujetos de la responsabilidad civil. La responsabilidad por hecho ajeno», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. 1, pág. 958.

⁷⁵⁵ *Ibíd.*, pág. 959.

esta razón debemos ocuparnos de la cuestión de la determinación del daño causado por el infractor.

1.2.2.3. La indivisibilidad del cálculo del daño global

Cuando la infracción de la marca produce un daño emergente, especialmente un daño al prestigio o unos gastos de investigación de la infracción, esta pretensión puede deducirla individualmente un copropietario en interés de la comunidad, porque en principio puede afirmarse el carácter común del daño. Sin embargo, cuando hay que calcular las consecuencias económicas negativas que ha causado la infracción (art. 43.2 LM), la legitimación es individual y en interés del copropietario que ha sufrido el daño y ejercita la acción. Su pretensión es que se reconozca el daño que le ha sido causado y que tiene derecho a ser resarcido por el infractor. Ahora bien, la liquidación del daño plantea el problema de que el método de cálculo determina el importe de la indemnización.

El perjudicado tiene a su disposición los tres métodos de cálculo del daño previstos en el art. 43.2 LM, así como la opción por la indemnización del uno por cien de la cifra de negocio obtenida por el infractor. Teóricamente cada método puede arrojar un importe indemnizatorio diferente y, además, cada método tiene su presupuesto específico. El daño causado a todos

los comuneros, determinado con arreglo a cualquiera de los métodos de cálculo (junto al daño emergente) es el límite del deber de resarcimiento del infractor. El hecho de que la marca pertenezca a una pluralidad de personas no impide, en principio, que los comuneros puedan optar por el método que más les convenga, produciendo el pago el efecto extintivo de la obligación indemnizatoria. La liquidación del daño que individualmente ha experimentado el demandante implica, en primer término, la elección del método de cálculo del daño, con el fin de determinar el importe global del daño.

El primer método de cálculo que el art. 43.2 LM pone a disposición de los perjudicados el cálculo concreto del lucro cesante, es decir, las ganancias dejadas de obtener. A primera vista puede pensarse que es el mejor de los métodos para estas circunstancias, pues permite al comunero demandante obtener el resarcimiento de su lucro cesante individual. Posteriormente, si así lo deciden el resto de los comuneros, podrían también pretender y obtener el resarcimiento de su respectivo lucro cesante individual. A pesar de esa aparente idoneidad del mencionado método para los casos en que únicamente uno de los comuneros ejercita la acción para resarcirse del daño individual, consideramos que no es posible optar por el

mismo⁷⁵⁶. La razón de ello se encuentra en el hecho de que el método de cálculo del daño debe ser común para todos los perjudicados por que el infractor debe poder conocer que parte de la deuda global queda extinguida cuando indemniza a un comunero. El perjuicio causado por el infractor es un presupuesto necesario para saber qué parte del perjuicio es satisfecha al demandante y, por tanto, produce el efecto liberatorio para el deudor. No puede decirse que queda extinguida una parte proporcional a la «cuota» en la copropiedad, porque perjuicio y titularidad no necesariamente se corresponden. La legitimación del demandante descansa en el perjuicio que ha experimentado como consecuencia de la infracción de la marca, sobre la cual tiene una cuota. El demandante puede efectivamente probar el lucro cesante propio, pero esto condiciona el método de cálculo de los demás perjudicados respecto de los cuales el daño no se ha manifestado en un desvío de ventas hacia los productos infractores. Únicamente si fuera una acción conjunta, podrían todos los comuneros, de mutuo acuerdo, optar por cualquiera de los métodos de cálculo del daño.

El crédito que puede ser reconocido al demandante que ejercita su acción individualmente puede tener por causa: a) el

⁷⁵⁶ ASENDORF, F., *Die Aufteilung des Schadensersatzes...*, op. cit., pág. 169.

resarcimiento de un daño emergente (daño al prestigio de la marca), en cuyo supuesto la indemnización que se reconozca pertenecerá a todos los copropietarios, al menos con carácter presuntivo; y b) el resarcimiento del daño que se ha manifestado de forma individual respecto del comunero que ha efectuado la reclamación judicial. Para el cálculo de este último únicamente están a disposición del demandante los métodos de cálculo abstractos, porque permiten conocer y determinar todo el alcance del daño causado por la infracción, respecto del cual se reclama una parte, sin perjudicar los intereses de los demás comuneros. Con cualquiera de estos métodos el daño global queda determinado y puede concretarse el daño del demandante en función de lo que alegue y pruebe en el proceso y, en su defecto, su indemnización se limitará a una parte de la suma indemnizatoria igual a la que correspondería a los demás copropietarios, encontrándose favorecido por la presunción del art. 1138 CC. Si el demandante opta por el reclamar el beneficio obtenido por el infractor, el beneficio será únicamente aquel que tuviera por causa la comercialización de los productos en la zona donde era activo el demandante o bien los productos concretos que diferenciaba mediante la marca, dejando disponible para los demás copropietarios la reclamación del beneficio obtenido por el infractor mediante el uso ilícito de la marca respecto de los concretos productos o la concreta zona en que respectivamente eran activos. El infractor, si ha tenido

que hacer frente a las reclamaciones individuales de los copropietarios, no habrá respondido de una indemnización mayor de la que resulta del beneficio obtenido mediante la comercialización de los productos ilícitamente marcados. Lo mismo sucede cuando el demandante opta por la indemnización mínima del uno por cien de la cifra de negocio, porque la indemnización queda circunscrita a la cifra de negocio generada por el infractor en los mismos supuestos que terminamos de exponer. Por último, la opción de una regalía hipotética, situaría al demandante en la posición (ficticia) de un licenciante que quiere llegar a un acuerdo con un licenciataria que quiere comercializar los productos del demandante o bien la concreta zona en la que el demandante era activo.

A modo de conclusión, cuando el copropietario ejercita la acción indemnizatoria, debe optar por un sistema que pueda ser aprovechado por todos los copropietarios, sin que suponga para el infractor una obligación global de indemnizar superior a la que resulte de uno de los métodos de determinación del daño legalmente previstos. La concreción del crédito que corresponde al demandante vendrá dada por las partidas que desde el inicio se encuentren individualizadas (por ejemplo, los gastos de investigación de la conducta infractora), así como por la parte del crédito que resulte de la valoración de las consecuencias económicas negativas. Esta parte no se corresponde

necesariamente con la cuota en la copropiedad⁷⁵⁷, sino que está en función del perjuicio, por lo que si nada se prueba en contrario será igual para todos los perjudicados (art. 1138 CC). Sin embargo, esta solución, que entendemos que es fundada desde el punto de vista material, plantea el problema del alcance de la cosa juzgada, en los términos previstos en el art. 222 LEC, según el cual «la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11» de la propia LEC. No parece que la cosa juzgada impida que un comunero no litigante pueda iniciar un proceso si, quien ya lo hizo, reclamó el resarcimiento de un daño individualizado, a pesar de las matizaciones que ha introducido al concepto de identidad de partes la jurisprudencia del Tribunal Supremo⁷⁵⁸. La pretensión de cada copropietario no se funda en

⁷⁵⁷ La cuota es medida del derecho del copartícipe frente a los demás copropietarios y también frente a terceros, al tiempo que también es medida de los derechos y deberes entre los propios comuneros. Vid. ARANA DE LA FUENTE, I., «De la comunidad de bienes», en *Código Civil comentado*, op. cit., vol. I, pág. 1557.

⁷⁵⁸ TAPIA FERNÁNDEZ, I., «Artículo 220. Condena de futuro», en *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, (coord. CORDÓN, F., ARMENTA, T., MUERZA, J. J., y TAPIA, I.), vol. I, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2011, 2.ª ed., pág. 1101, sintetiza esta jurisprudencia que afirma la persistencia de la identidad de las partes en los siguientes supuestos: a) cuando las mismas partes en un proceso antecedente invierten su posición en otro consiguiente; b) cuando en un proceso subsiguiente aparecen más personas con el único propósito de eludir los efectos de la cosa juzgada; c) cuando no existe identidad física, pero sí jurídica, lo cual sucede

el daño experimentado por los demás comuneros, sino en un daño propio. La legitimación no la confiere la titularidad de la marca por sí misma, sino la condición de usuario legítimo de la marca y perjudicado.

1.3. Licenciatario de la marca

El titular de la marca es quien normalmente tiene derecho a reclamar daños y perjuicios del infractor. Así se desprende de los arts. 41 y 42 LM. Este último comienza diciendo «quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 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».

Pero en cuanto al uso de la marca, el art. 48 LM ha previsto que el titular de una licencia (salvo pacto en contrario) tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada. Las licencias pueden ser exclusivas o

cuando la persona que litiga en el segundo proceso ejercita la misma acción, invoca iguales fundamentos y se apoya en los mismos títulos que el primero.

simples, pero si se tiene en cuenta que en la licencia exclusiva es posible que el titular de la marca se haya reservado la facultad de utilizar la marca, la clasificación resultante es tripartita: a) licenciataria exclusiva (únicamente el licenciataria puede utilizar la marca), b) licenciataria simple (pudiendo darse varias licencias); y c) licenciataria única (el titular de la marca también puede utilizar la marca).

El art. 117.2 LP (que se extiende a las marcas en virtud de lo previsto en la DA primera LM) dispone que, salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva y añade en su párrafo tercero que el licenciataria que no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciataria entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado.

El mencionado artículo de la LP 2015 se corresponde con el art. 124 LP 1986 y se encuentran bajo el Título que tiene

por epígrafe «Jurisdicción y normas procesales», en el marco de la derogada LEC de 1881. Sin embargo, el contenido del art. 117 LP no pertenece al ámbito procesal, sino al Derecho material⁷⁵⁹. Contiene una norma de atribución subjetiva de los derechos que se pretende hacer valer en un juicio, es decir, lo que tradicionalmente se ha llamado *legitimación ad causam*⁷⁶⁰, a la cual se refiere el art. 10 LEC (titularidad de la relación jurídica u objeto litigioso).

La cuestión fundamental que plantea la legitimación del licenciatarario es la relativa a la titularidad del derecho, es decir, del derecho a ejercitar todas las acciones que se reconocen al titular de la marca, entre las cuales se encuentra la relativa al resarcimiento del daño⁷⁶¹. El art. 117.2 LP no aclara mucho, pues con relación al licenciatarario exclusivo dice que puede «ejercitar en su propio nombre todas las acciones», en tanto que respecto del licenciatarario simple dice que la acción

⁷⁵⁹ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 786.

⁷⁶⁰ STS (Civil) 14 de julio de 2015 (RJ\2015\3929): Legitimación *ad causam* y *ad processum*. Sin embargo, «esta dualidad del concepto de legitimación ha desaparecido tras la entrada en vigor de la LEC actual, pues la misma distingue entre capacidad procesal y legitimación, refiriendo esta última solo a la tradicionalmente denominada legitimación *ad causam* (artículo 10 LEC). Por ejemplo, la STS de 20 de febrero de 2006.

⁷⁶¹ Sobre esta cuestión, la discusión doctrinal sobre la legitimación del licenciatarario y su fundamento en el derecho alemán, Vid. ASENDORF, F., *Die Aufteilung des Schadensersatzes...*, op. cit., pág. 135 y sigs.

«correspondiente», previo requerimiento, podrá «entablarla en su propio nombre».

Por tanto, en uno y otro caso el licenciatario promueve un proceso ejercitando una acción «en su propio nombre», pero sin precisar si en todo caso lo hará haciendo valer un derecho propio o un derecho ajeno. Es decir, ¿se legitiman todos los licenciatarios como titulares de los derechos en los que fundan sus acciones? ¿Puede un licenciatario no exclusivo ejercitar una acción indemnizatoria?

La respuesta a esta cuestión debe buscarse en la configuración legal de los derechos del licenciatario, para lo cual debe distinguirse la licencia exclusiva y la simple licencia. Lo esencial para resolver la cuestión que queremos examinar, no es tanto la amplitud del derecho de uso (uno o varios productos o servicios, tiempo, etc.), sino la exclusividad de uso⁷⁶².

⁷⁶² En la marca de la Unión, el art. 22 del Reglamento (CE) Núm. 207/2009, establece el siguiente régimen: 3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca de la Unión Europea con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado. 4. En el proceso por violación entablado por el titular de la marca de la Unión Europea podrá intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado. 5. A instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca de la Unión Europea se inscribirá en el Registro y se publicará.

Por otro lado, el art. 46.3 LM dispone que el contrato de licencia solo podrá oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas. La cuestión es si la inscripción es un requisito para la legitimación del licenciatarario. Consideramos que no es un requisito en la relación del licenciatarario frente al infractor, porque quien infringe un derecho y causa un daño no merece la protección de la publicidad formal del Registro que debe desplegar su eficacia frente a terceros de buena fe. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar el alcance del art. 17, apartado 6, del Reglamento de la marca ha sentenciado que dicha norma no se aplica a una situación como la del litigio principal en la que un tercero, al falsificar la marca, vulnera los derechos conferidos por la marca de la Unión Europea. Ha precisado que el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el licenciatarario puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca de la Unión Europea objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro⁷⁶³. Y ello a pesar de que el tenor literal de la referida norma podría plantear más problemas interpretativos que la norma nacional, pues según ella «el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del Registro de la marca comunitaria».

⁷⁶³ STJUE de 4 de febrero de 2016, C-163/15, *Youssef Hassan vs Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, ECLI:EU:C:2016:71.

1.3.1. Licenciatario exclusivo

La simple licencia se caracteriza porque «el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca» (art. 58.5 LM), mientras que la licencia exclusiva, contrario sensu, es aquella en la que el licenciante no podrá conceder otras licencias ni utilizar por sí mismo la marca. A diferencia de lo que sucede en la licencia simple, en la licencia exclusiva el licenciante no conserva poder o facultad de uso o de autorizar el uso de la marca. El uso ha sido atribuido al licenciatario, que es el auténtico titular de la facultad de uso de la marca. Por ello no puede haber un uso legítimo de la marca por persona distinta del licenciatario. Incluso cabe resaltar que el licenciatario exclusivo debe consentir expresamente la sumisión a arbitraje de cuestiones relativas al procedimiento de registro de una marca (art. 28 LM). La infracción de la marca causa un daño al licenciatario que tiene derecho propio al resarcimiento, sin excluir la legitimación del titular de la marca, que está expresamente reconocida en los arts. 41 y 42 LM⁷⁶⁴. Por tanto, la legitimación del licenciatario descansa en su condición de «perjudicado» y no en el poder de ejercitar un derecho propio del titular de la marca.

⁷⁶⁴ SAP Las Palmas 25 de noviembre de 2005 (AC\2005\2355) interpretando el art. 35 de la derogada LM de 1988, «el reconocimiento de la legitimación activa del licenciatario exclusivo se corresponde con la adecuada interpretación del art. 35 LM supone su legitimación para las acciones de defensa de dicha marca, en virtud de la licencia concedida por su titular para su explotación en España».

Consecuentemente con esta configuración de la posición jurídica del licenciataria exclusivo, el art. 117.2 LP dispone que podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente (marca) frente a los terceros que infrinjan su derecho, sin que por tanto deba preceder comunicación alguna al titular de la marca, puesto que ejercita un derecho propio⁷⁶⁵. El fundamento de la legitimación no es único, sino que depende de la acción que se ejercita. Cuando se ejercite una acción de defensa de la marca, en sentido estricto, la legitimación del licenciataria viene dada por una potestad legal de litigar con fundamento en el derecho de propiedad ajeno, a quien alcanzará la autoridad de la cosa juzgada de la sentencia. Cuando ejercita una acción indemnizatoria del daño su legitimación descansa en el derecho propio de uso de la marca, que le atribuye el contrato de licencia, por lo que los efectos de la cosa juzgada únicamente alcanzarán a las partes en el proceso (art 222 LEC).

El inicio del proceso sí debe ser comunicado fehacientemente al titular de la marca, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante (art. 117.4 LP).

⁷⁶⁵ En el derecho alemán, el parágrafo 30 MarkenG requiere la conformidad del titular de la marca para el ejercicio de las acciones por el licenciataria, a pesar de lo cual la doctrina ha distinguido la situación del licenciataria exclusivo, el licenciataria simple y el licenciataria único. Vid. ASENDORF, F., *Die Aufteilung des Schadensersatzes...*, op. cit., pág. 148 y sigs.

1.3.2. Licenciatario único

Tal como se desprende el art. 48.6 LM en el contrato de licencia exclusiva, el licenciante puede haberse reservado la facultad de utilizar la marca. Se trata de una singularidad de la licencia exclusiva. La posición del licenciatario se caracteriza porque puede excluir de la utilización de la marca a cualquier persona excepto al licenciante. Goza de un derecho de exclusión absoluto frente a terceros. El licenciante ve limitadas sus facultades de disposición del uso de la marca en la medida en que no puede autorizar a terceros para su uso sin el consentimiento del licenciatario. La legitimación que reconoce el art. 117.2 LP en favor del licenciatario exclusivo comprende al licenciatario único, toda vez que el art. 48.6 LM considera que es una licencia exclusiva y el art. 117.2 LP no permite hacer distinciones, máxime cuando no existe razón para dispensarle una protección menor que la que ostenta el licenciatario exclusivo. Pero esta modalidad de licencia exclusiva introduce el problema de la concurrencia de dos perjudicados por una única conducta infractora. Si ejercitan las acciones de modo separado e individual, cada demandante elegirá el método de cálculo del daño, pero el perjudicado podrá oponer que el daño ya ha sido parcialmente resarcido con el fin de que no pueda ser condenado a pagar una indemnización mayor de la que pueda resultar de los métodos de cálculo del daño previstos en el art. 43 LM.

1.3.3. Varios licenciarios

Con una formulación positiva, dice el art. 48.5 LM que se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca. De ello se desprende que en la simple licencia el licenciante conserva la facultad de utilizar la marca y conceder cuantas licencias de utilización decida libremente. Ninguno de los licenciarios goza de una posición jurídica que le permita excluir a terceros del uso de la marca, comprendidos quienes sin licencia utilizan la marca, es decir, los infractores. El titular de la marca puede, en efecto, conceder nuevas licencias (tantas como quiera) e incluso puede conceder licencia al infractor de la marca, sin que exista daño para los licenciarios. El art. 117.3 LP le atribuye legitimación para el ejercicio de las acciones que la ley reconoce al titular de la marca, pero solo cuando el titular de la marca no ejercita la acción interesada por el licenciario. La acción que puede ejercitar es «la correspondiente», es decir aquella concreta para la que ha solicitado autorización y le ha sido denegada o simplemente el licenciante no ha iniciado el proceso ejercitando la acción dentro del plazo de tres meses.

Entre las acciones que puede ejercitar un licenciario es la declaratoria de la infracción y la indemnizatoria de los daños y perjuicios. En este caso el fundamento es el mismo que

justifica la legitimación del licenciatarario exclusivo. En la acción de declaración de la infracción, se trata de ejercitar un derecho ajeno y, en el caso del daño, un derecho propio al resarcimiento. El licenciatarario comparece en el proceso en nombre e interés propio, en calidad de sustituto, defendiendo una marca ajena y un derecho de uso en el que ha sido perturbado causándole un daño, cuya reparación solicita. En este sentido, aunque con anterioridad a la vigente LEC, el Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse sobre la legitimación del licenciatarario no exclusivo de una licencia de patente y ante la alegación del recurrente de «falta de derecho» para entablar la reclamación por la falta de exclusividad del concesionario (*sic*), según artículo 124 LP 1986, razona la sentencia para fundar la desestimación del recurso, en los siguientes términos: «toda vez que, cuando ha tomado carta de naturaleza la legitimación» por sustitución, resulta anómalo negársela a quien documentalmente ha corroborado tener facultades para la defensa de la patente cedida, y del correspondiente historial se desprende su vigencia en el momento de ocurrir los hechos, por no haber transcurrido el límite temporal de la concesión»⁷⁶⁶.

Normalmente el licenciatarario no ejercitará una acción indemnizatoria contra un infractor de los derechos marcarios sin el consentimiento del titular de la marca, pues debe tenerse en

⁷⁶⁶ STS (Civil) 19 de enero de 2000 (RJ\2000\56).

cuenta que es el propio titular de la marca quien puede dar licencia, como hemos dicho, al propio infractor, por cuya razón no existe daño. No obstante, quizá el licenciante desee complacer a los licenciarios, pero no desea o no puede incurrir en gastos, por lo que no se opone a que la acción correspondiente sea ejercitada por el licenciario.

En todo caso, la legitimación se somete al siguiente régimen: «requerimiento fehaciente al titular de la marca para que entable la acción judicial correspondiente». Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, en tal caso, podrá el licenciario entablarla en su propio nombre. Por tanto, no es necesario el consentimiento, expreso o tácito del titular de la marca, sino únicamente el hecho de haberle requerido fehacientemente para que ejercite las acciones, lo cual puede considerarse como un presupuesto procesal para la admisión de la demanda. En el ámbito del Derecho de la Unión, y con relación al modelo comunitario, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de afirmar la legitimación del licenciario (no exclusivo y exclusivo) no solo para adherirse al proceso iniciado por el titular del modelo, sino también para iniciar el proceso si aquel no lo ha hecho⁷⁶⁷.

⁷⁶⁷ En el ámbito del derecho de la Unión y, en concreto, del dibujo o modelo comunitario, STJUE de 22 de junio de 2016, C-419/15 *Thomas Philipps GmbH & Co. KG vs Grüne Welle Vertriebs GmbH*, ECLI:EU:C:2016:468, «Si bien el licenciario puede solicitar el

Al igual que sucede en los demás supuestos, el inicio del proceso debe ser notificado fehacientemente al titular de la marca, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante (art. 117.4 LP).

1.4. Acreedor hipotecario

Con arreglo al art. 46.2 LM la marca puede ser hipotecada con independencia de la transmisión de la empresa, así como para todos o parte de los productos para los cuales esté registrada o solicitada, rigiéndose por las disposiciones específica de LHM⁷⁶⁸. No se encuentra dentro de los límites de este trabajo ocuparnos de la constitución de la hipoteca o de su

resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos participando en la acción por infracción interpuesta por el titular del dibujo o del modelo comunitario, nada impide que pueda hacerlo también cuando él mismo ejercita la acción por infracción con el consentimiento del titular del dibujo o del modelo comunitario o, si es licenciataria exclusivo, sin dicho consentimiento en caso de que el titular no actúe después de habersele instado a hacerlo. Por lo demás, el sistema descrito en la presente sentencia adolecería de falta de coherencia si el licenciataria solo pudiese defender sus propios intereses participando en el procedimiento iniciado por el titular del dibujo o del modelo comunitario cuando sí puede actuar él solo por vía de acción con el consentimiento del titular —o, incluso, sin dicho consentimiento en caso de licencia exclusiva— para defender intereses comunes».

⁷⁶⁸ La hipoteca debe formalizarse en escritura pública que será inscrita en el correspondiente Registro, sin lo cual el acreedor hipotecario quedará privado de los derechos que le concede esta Ley (art. 3 LHM). La inscripción tiene, por tanto, carácter constitutivo y está adscrita al Registro de Bienes Muebles (art. 7 RD 398/2000), el cual fue creado por Real Decreto 1828/1999 (la Disposición adicional única). Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión, BOE-A-1954-15448, de ahora en adelante, LHM.

ejecución, sino simplemente determinar si existe fundamento legal para que el acreedor hipotecario pueda ejercitar una acción indemnizatoria contra quien ha causado un daño a la marca. Nos referimos al daño a la marca, en cuanto tal, es decir, esencialmente por la dilución.

La marca se considera un bien objeto de gravamen, de modo que si se encuentra registrada para varias clases de productos o servicios, no será necesario constituir tantas hipotecas como clases para las cuales se hubiera registrado, sino que la hipoteca puede abarcar todas las clases de productos o servicios o únicamente alguna o algunas de ellas⁷⁶⁹.

La posición del acreedor hipotecario se encuentra protegida por diversas normas que le confieren ciertas facultades:

a) si el deudor no solicita la renovación de la marca y satisface la tasa correspondiente, el acreedor hipotecario está legitimado para ello, de conformidad con el art. 50 LM.

b) si el acreedor hipotecario no se opone a un registro marcario, invocando la concurrencia de una prohibición relativa,

⁷⁶⁹ Con relación a la propiedad intelectual también es pertinente señalar que cuando se constituye una hipoteca las concesiones de derechos para cada una de las distintas modalidades de explotación no requiere la constitución de tantas hipotecas como derechos, vid. PAU PEDRÓN, A., «La hipoteca de propiedad intelectual», *RCDI*, núm. 642, año 73, 1997, pág. 1759.

el acreedor hipotecario puede hacerlo en virtud de lo previsto en el art. 19 LM.

c) si el titular de la marca no utiliza la marca para distinguir los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, pudiendo incurrir en causa de caducidad, el acreedor pueda dar por vencida la hipoteca (art. 51 LHM).

Sin embargo, no existe una previsión legal que legitime al acreedor hipotecario para ejercitar acciones por infracción de marca y, entre ellas, la acción indemnizatoria. La referencia exclusiva al titular de la marca en los arts. 40, 41 y 42 dejan fuera a sujetos que no reúnan la condición de titular de la marca o puedan invocar una norma que expresamente les reconozca la legitimaciónⁱ encuentren fundamento expreso de su legitimación en otra norma legal, como es el caso de los licenciarios.

La legitimación del acreedor hipotecario para ejercitar una acción indemnizatoria por daños a la marca no parece posible, pues no existe previsión expresa en la LM ni en la LHM. Si el titular de la marca hipotecada no ejercita una acción indemnizatoria contra el causante del daño, el acreedor hipotecario no tiene otra alternativa que solicitar del juez que ordene intervenir la administración de la marca, en los términos previstos en el art. 18 LHM. Pero la intervención no implica «sustitución» de la administración del patrimonio del deudor ni

de la marca, sino evitar que el titular de la marca realice actos perjudiciales que perjudiquen el bien hipotecado⁷⁷⁰. Por tanto únicamente el titular de la marca podría decidir ejercitar las acciones por infracción, comprendiendo la acción indemnizatoria. La doctrina ha efectuado una interpretación extensiva del art. 50 LHM para fundar en dicha norma la legitimación del acreedor hipotecario «siempre que se pusiera en peligro su derecho por la pasividad del hipotecante»⁷⁷¹, lo cual no parece que sea posible cuando el bien hipotecado es una marca y a la vista de que, como hemos dicho anteriormente, la legitimación debe resultar de una norma legal expresa.

Cuestión distinta es el supuesto en que el titular de la marca ejercita la acción y obtiene una condena a indemnizar los daños y perjuicios. En este supuesto, el acreedor hipotecario podrá invocar, de conformidad con lo previsto en el art. 5 LHM la extensión de la hipoteca a las indemnizaciones debidas por razón de la marca (dilución de la marca), pero no al lucro cesante porque este no responde a un daño al bien objeto de la hipoteca, sino a la actividad económica de quien ha consentido la hipoteca.

⁷⁷⁰ Observa la doctrina que el art. 18 contiene una modalidad de acción de devastación, permitiendo al acreedor evitar que el hipotecante continúe causando un daño al bien hipotecado mediante la solicitud de una intervención judicial. Vid. DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *La hipoteca de propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2006, pág. 191.

⁷⁷¹ *Ibíd.*, pág. 197.

2. LEGITIMACIÓN PASIVA

En iguales términos que lo dicho con relación a la legitimación activa, la legitimación pasiva es una cuestión de orden material y no procesal. Se trata de la atribución subjetiva de la obligación de indemnizar, que es la pretensión deducida en el proceso por el actor, en virtud de los hechos y del derecho manifestado en la demanda. Básicamente ostentan la legitimación pasiva quienes utilizan la marca sin el consentimiento del titular de la misma.

2.1. Terceros no autorizados, licenciarios y licenciantes

La legitimación pasiva para la acción indemnizatoria de los daños y perjuicios la ostentan aquellas personas que sin consentimiento del titular de la marca utilicen en el tráfico económico un signo en el que concurren las circunstancias del art. 34.2 LM y los presupuestos establecidos en el art. 42 LM.

También estará legitimado pasivamente el licenciario, en la medida que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos

fabricados o de los servicios prestados por el licenciataria (art. 48.2 LM)⁷⁷².

Cuando quien ejercita la acción por infracción de la marca es el licenciataria y la dirige contra el tercero que ha hecho un uso ilegítima de la misma, podrá hacerlo fundando su pretensión en las prohibiciones del art. 34.2 LM. Pero si el tercero ha sido autorizado por el titular de la marca infringiendo los acuerdos de licencia, la legitimación pasiva será del titular de la marca y el fundamento de la misma será el incumplimiento del contrato de licencia, al igual que sucede en el caso de que sea el propio titular de la marca quien hace un uso de la marca infringiendo el pacto de exclusiva, toda vez que en estos casos el titular de la marca no tiene la condición de tercero, lo cual exige el art. 117.2 LP para el ejercicio de acciones por infracción de la marca⁷⁷³. Tratándose de incumplimientos contractuales los daños y perjuicios se cuantificarán conforme al sistema de la responsabilidad civil contractual.

La pluralidad de infractores no implica la necesidad de que el demandante ejercite su acción contra todos ellos. No existe como regla general un litisconsorcio pasivo necesario, por

⁷⁷² Vid. ORTUÑO BAEZA, M. T., *Nuevas aportaciones sobre Derecho de Marcas y Derecho Concursal*, op. cit., pág. 151 y sigs.

⁷⁷³ REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 790.

lo que el perjudicado puede decidir contra qué infractor o infractores demanda.

2.2.La solidaridad como regla general

Puede afirmarse que, en materia de responsabilidad extracontractual, la regla general es la solidaridad de los infractores en el resarcimiento del daño. La jurisprudencia ha consolidado la doctrina según la cual la responsabilidad de los obligados a indemnizar en virtud de la responsabilidad extracontractual es solidaria⁷⁷⁴. Para ello se han aducido diversos argumentos, entre los que se encuentra el circunscribir el mandato del art. 1137 CC al ámbito de la responsabilidad contractual o a la analogía con lo previsto en el art. 116 CP, sin tener en cuenta que la norma contenida en el código civil es de aplicación a todas las obligaciones, cualquiera que sea su fuente

⁷⁷⁴ Recuerda ÁNGEL YAGÜEZ, R. de, *La Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 283 y sigs., que el Tribunal Supremo viene manteniendo con insistencia que la solidaridad surgida entre los sujetos a quienes pueda alcanzar la responsabilidad derivada del ilícito culposo no determina una situación litisconsorcial que obligue al perjudicado a demandar a todos ellos, pudiendo por tanto dirigir su acción contra cualquiera de los copartícipes en la producción del daño. La traslación de esta doctrina jurisprudencial al ámbito de la propiedad industrial y de la competencia puede apreciarse en la SAP Alicante (TMUE) de 14 de septiembre de 2015 (AC\2015\1603) mantiene la condena solidaria de las demandadas al pago de las costas porque, como ya hemos dicho al resolver la impugnación del pronunciamiento relativo a la indemnización de daños y perjuicios, la solidaridad es la regla general en el ámbito de la responsabilidad extracontractual en el que se incluyen las acciones de infracción marcaria y de competencia desleal y, siendo solidaria la responsabilidad de las demandadas, la misma solidaridad ha de predicarse respecto de la condena en costas.

(art. 1083 CC), y que existiendo norma expresa aplicable no procede acudir a la analogía, pues así resulta del principio de jerarquía normativa establecida en el art. 1 del mismo cuerpo legal⁷⁷⁵. Para apoyar la solidaridad se ha creado la categoría de la solidaridad impropia o *in solidum*⁷⁷⁶. Se trata de una categoría no reconocida de modo expreso por el ordenamiento jurídico, cuestionada por la doctrina⁷⁷⁷, que tiene su fundamento en el hecho de hacer prevalecer la protección del interés de quien ha sufrido un daño⁷⁷⁸, caracterizándose porque existe un solo acreedor, que es el perjudicado y varios deudores por título o causa distinta; un único objeto que se traduce en la obligación de cada uno de ellos de efectuar íntegramente la prestación

⁷⁷⁵ Los argumentos en favor y en contra de la solidaridad los sintetiza GUILARTE ZAPATERO, V., «De las obligaciones mancomunadas y de las solidarias», en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, op. cit., t. XV, vol. 2, pág. 240. Igualmente, una rigurosa exposición de argumentos que rebaten los invocados por la jurisprudencia en favor de la solidaridad en YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., pág. 470 y sigs.

⁷⁷⁶ STS 13 de junio de 2007 (RJ/2007\3509): «la causa básica determinante de la culpa extracontractual, y consiguiente responsabilidad civil por el resultado dañoso producido, es la falta de anclaje o sujeción de la portería, y en tal omisión concurren el Ayuntamiento y el encargado de mantenimiento y vigilancia. No hay razón para un tratamiento diferente, ni para establecer una individualización que se traduzca en un coeficiente distinto, y ello es así se tome en cuenta el dato de la contribución causal —hay unidad de causa— o el de la culpabilidad —grado de negligencia—. Por ello está plenamente justificada la responsabilidad *in solidum* frente al acreedor».

⁷⁷⁷ Vid. YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., pág. 476 y sigs.

⁷⁷⁸ Vid. LEÓN ALONSO, J. R., y COSSÍO, A. de, *La categoría de la obligación «in solidum»*, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1978, pág. 197.

reparatoria del daño causado⁷⁷⁹. La solidaridad impropia no resulta de la causación del daño, sino de la sentencia que declara la obligación solidaria, por lo que la interrupción de la prescripción frente a alguno de los responsables no produce efectos respecto de los demás, de modo que el art. 1974.I CC no operaría en estos supuestos de responsabilidad extracontractual en que la sentencia establece la solidaridad impropia⁷⁸⁰. Esto pone de manifiesto el difícil encaje de esta figura en el Derecho positivo, la cual debe salvar los obstáculos que ofrece el régimen legal de la solidaridad de las obligaciones, cuyos obstáculos la «doctrina ha tenido que derribarlos para que la figura no tuviera demasiadas aristas, impidiendo que se pudieran dar en ella no pocas de las consecuencias de la solidaridad propia»⁷⁸¹. La solidaridad debe quedar limitada a casos excepcionales⁷⁸². La

⁷⁷⁹ *Ibíd.*, pág. 196: «la concurrencia de dos o más autores de un mismo daño no multiplica ni acrecienta la reparación que se debe a quien lo recibió». «No significa que no se multipliquen o acrecienten las posibilidades del lesionado de cara a su íntegra satisfacción, sino solamente que no se multiplican las efectivas o reales reparaciones que pudiera pretender de cada uno de los varios deudores».

⁷⁸⁰ Sobre esta cuestión y análisis de la jurisprudencia sobre la misma, vid. GÓMEZ CALLE, E., «Los sujetos de la responsabilidad civil. La responsabilidad por hecho ajeno», en *Tratado de Responsabilidad civil*, pág. 981.

⁷⁸¹ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., pág. 477.

⁷⁸² *Ibíd.*, pág. 476, desde su posicionamiento crítico con la doctrina jurisprudencial consolidada asume la opinión de GÓMEZ LIGÜERRE de que la solidaridad debería quedar limitada a los casos en que hubo entre los intervinientes un acuerdo formal o informal para participar en una actividad que terminó produciendo el daño y aquellos otros en los que la actuación culpable o dolosa de un primer agente favorece la actuación del segundo. GUILARTE ZAPATERO, V., «De las obligaciones mancomunadas y de las

regla general, la individualización de responsabilidades y la no solidaridad⁷⁸³.

2.3.Cálculo de la indemnización con pluralidad de infractores

La facultad del perjudicado de elección del método de liquidación del daño permanece inalterable cuando existen varios infractores que han contribuido a la causación del daño (art 43.2. LM). El cálculo concreto del daño mediante la ganancia dejada de obtener por el perjudicado, dará lugar a una condena solidaria de pago del importe de la ganancia dejada de obtener, salvo que pueda ser individualizado dicho lucro cesante en función de la conducta de los respectivos codemandados. La reclamación de la ganancia obtenida por los infractores será la

solidarias», en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, op. cit., pág. 221): el «elemento común que agrupa a los distintos afectados por la solidaridad ha de buscarse en la realidad de un mismo hecho jurídico que, generando para todos una obligación con igual contenido, es imputable a todos y exige la vinculación solidaria para satisfacer el fin común derivado de la propia identidad de la prestación».

⁷⁸³ SAP Madrid 11 de marzo de 2015 (AC\2015\808): Como indicábamos al inicio, el criterio indemnizatorio por el que optó la demandante TOTAL fue el del beneficio que hubiera obtenido de no haber tenido lugar la violación (art. 43.2.a LM). Y el sistema que propuso para su cálculo fue el de tomar como referencia, para aplicar después su propio margen habitual de beneficio, las cantidades de producto ilícito que cada una de las demandadas hubiera adquirido en los últimos cinco años, todo ello fundado en la plausible suposición de que lo adquirido habría sido efectivamente comercializado, representando esa comercialización el grado en que TOTAL se habría visto perjudicada merced a la consideración, no menos plausible, de que los productos no provenientes de la demandante, distinguidos con la marca GULF y vendidos por las demandadas, representan otras tantas ventas frustradas para TOTAL.

que respectivamente hayan obtenido los infractores, con lo cual la responsabilidad no será solidaria, sino individualizada, respondiendo individualmente. El cálculo del daño mediante el precio de una regalía hipotética daría lugar a una condena normalmente solidaria de los codemandados a la vista de la doctrina jurisprudencial anteriormente aludida, aunque si ha sido posible individualizar el uso de la marca por cada uno de los codemandados, la responsabilidad debe ser individualizada. Por último, la indemnización mínima del uno por cien sería individualizada al estar en función del volumen de facturación de cada uno de los codemandados.

En cambio, no compartimos la idea de que procede reducir la indemnización si no están demandados todos los que han realizado actos infractores, aun cuando sus actos sean distintos de aquellos realizados por quienes han sido efectivamente demandados y condenados⁷⁸⁴. Debe protegerse el

⁷⁸⁴ En contra SAP (Penal) Sevilla 15 de septiembre de 2014 (ARP\2015\192): el perjuicio calculado no lo causa solo el minorista, sino presuntamente el mayorista, que es quien suministra los bolsos y quien estará en contacto con el fabricante de las imitaciones, si no las fabrica él mismo, y contra él puede dirigir acción el perjudicado. Sería injusta la mera posibilidad de una indemnización doble y que el acusado respondiera de la parte de un tercero. Se hace, pues, preciso un reparto de responsabilidades. Como quiera que no tenemos otro criterio mejor, debe declararse al acusado responsable por la mitad del perjuicio. Por ello, el acusado deberá indemnizar a la entidad «CAMM WAY ACCESORIES S.L.» en la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS (5604 euros) como resarcimiento por los perjuicios causados.

interés del perjudicado y que sean los infractores, en su caso, quienes diriman su participación en la causación del daño

2.4.La persona jurídica y la atribución de responsabilidad por hecho ajeno

Conforme al art. 38.1 CC, las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. Y con arreglo a lo previsto en el art. 1669 CC la personalidad jurídica se atribuye con generosidad a todas las sociedades, salvo aquellas cuyos pactos «se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros». Las personas jurídicas pueden responder con arreglo a lo previsto en el art. 1903 CC, pero también pueden responder conforme al art. 1902 CC, pues los elementos subjetivos, voluntad y culpa, presupuestos de la responsabilidad extracontractual art. 1902, concurren también en las personas jurídicas mediante el mecanismo de la representación orgánica⁷⁸⁵. La negligencia de las personas que ejercen las competencias orgánicas, en particular de administración, de una persona jurídica satisface el presupuesto subjetivo exigido por el art. 1902 CC.

⁷⁸⁵ GÓMEZ CALLE, E., «Los sujetos de la responsabilidad civil. La responsabilidad por hecho ajeno», en *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., pág. 1009.

Cuestión distinta de la responsabilidad de la persona jurídica, pero estrechamente relacionada con ella, es la relativa a la atribución de responsabilidad al empresario por actos de sus dependientes. Lógicamente la cuestión excede de los límites de este trabajo, pero conviene hacer una sucinta referencia a ella por razón de que las infracciones marcarias se producen en la organización de un empresario, donde las decisiones de fabricación de productos, compra o importación de los mismos se adoptan a niveles altos del organigrama empresarial, pero no necesariamente por propio empresario individual o por las personas que ostentan la titularidad del órgano de administración de un empresario social.

La responsabilidad civil del empresario por hechos de sus dependientes tiene un doble régimen jurídico. El art. 1903 CC dispone que la obligación de reparar el daño causado por quien por acción u omisión causa el daño, interviniendo culpa o negligencia, es exigible no solo por los actos u omisiones propias, sino por los actos de aquellas personas de quienes se debe responder. En particular, los dueños o directores de un establecimiento o empresa responden respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que les tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones. Sin embargo, el empresario puede excluir su responsabilidad

probando que empleó «toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño».

El Código penal ha previsto también un régimen específico de responsabilidad civil del empresario por los daños causados por un acto delictivo de sus dependientes. Según el art. 120.4 CP «también» son responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente, las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.

El criterio seguido por el CC para establecer la responsabilidad del empresario por hechos de sus dependientes es la falta de cuidado o diligencia, invocándose con frecuencia por la jurisprudencia la culpa *in eligendo* o *in vigilando*. El régimen legal previsto en el CP parece seguir el criterio de atribución de la responsabilidad al empresario por la representación o utilidad que el dependiente ha venido reportando al empresario, con independencia de la existencia de un elemento subjetivo de culpabilidad, que no es necesario, por lo que el empresario no puede excluir su responsabilidad probando la diligencia⁷⁸⁶. El delito que genera la responsabilidad

⁷⁸⁶ STS (Penal) de 3 de marzo de 2011 (RJ\2011\2507).

civil se ha cometido en el marco de la actividad del empresario para quien el dependiente presta sus servicios y esto basta como elemento de atribución de la responsabilidad. La diferencias entre uno y otro régimen legal pueden sintetizarse diciendo que el régimen previsto en el código civil descansa la responsabilidad en la culpa presunta, en tanto que en el código penal lo es una responsabilidad objetiva⁷⁸⁷. Además, en el primero la responsabilidad es directa, en tanto que en el segundo es subsidiaria.

A pesar de las diferencias entre el sistema previsto en el Código civil y el previsto en el Código penal, lo cierto es que ambos se aproximan o más bien el primero se aproxima al segundo. En efecto, aun cuando el Código civil configura la responsabilidad del empresario por hechos de sus dependientes como una responsabilidad por culpa presunta, en la práctica no se observan casos en que el empresario haya logrado excluir su responsabilidad destruyendo la presunción de culpabilidad. «El empresario responde, en definitiva, porque es empresario, y eso es todo»⁷⁸⁸. En definitiva, se trata de una responsabilidad profesional.

⁷⁸⁷ SSTS (Civil) 29 diciembre de 1998 (RJ\1998\9980) y 13 de junio de 2007 (RJ\2007 3509), entre otras.

⁷⁸⁸ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, op. cit., pág. 341.

De las diversas cuestiones que plantea la atribución al empresario de la responsabilidad civil por hecho de sus dependientes, resulta particularmente relevante el concepto de dependencia. El art. 1903.4 CC utiliza el término «dependientes» en el servicio de los ramos en que los tuviera empleados. El concepto de dependiente parece tomado del ámbito mercantil, como mandatario a quien el empresario confía el desempeño constante, en su nombre y por su cuenta, de gestiones propias del tráfico a que se dedique (art. 292 Cco), siendo irrelevante la relación jurídica, laboral o no, en la que se integra el mandato. En cambio, el art. 120.4 CP utiliza los términos «empleados o dependientes, representantes o gestores» lo cual parece abarcar un elenco más amplio de relaciones. No obstante, el concepto de dependencia tiende a unificarse y a superar los términos literales de ambos textos legales.

Su esencia es la adscripción al giro o tráfico de la empresa, así como también los supuestos en que existe una relación en la que el autor del ilícito se encuentra sometido al control o poder de dirección de la persona a la que se pretende atribuir la responsabilidad por el hecho ajeno⁷⁸⁹.

⁷⁸⁹ *Ibíd.*, pág. 490.

3. ACUMULACIÓN DE ACCIONES INDEMNIZATORIAS

El art. 71 LEC prevé la posibilidad de acumulación objetiva y subjetiva de acciones, lo cual produce el efecto de que, por medio de un único proceso, se dé respuesta a las pretensiones oportunamente deducidas en base a acciones acumuladas.

Son variados los supuestos que pueden darse. En ocasiones, una misma conducta infringe un derecho de propiedad industrial, pero causa daño a varias personas. Otras veces, una misma conducta constituye la infracción de varios derechos de propiedad industrial, o bien alguno de estos últimos al tiempo que es un acto de competencia desleal.

Sin embargo, para que sea admisible por motivos procesales la acumulación es necesario que el Tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas; que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo; y que la ley no prohíba la acumulación (art. 73 LEC). Especial atención merece la cuestión de la jurisdicción y competencia de los Tribunales en materia de marcas y, en particular, de la marca de la Unión Europea, a lo cual nos hemos referido en otro lugar.

3.1. Acumulación subjetiva

El presupuesto para que puedan ejercitarse acciones contra varias personas por medio de un único proceso es que entre las acciones exista «un nexo por razón del título o causa de pedir» (art. 72 LEC). La precisión del concepto «causa de pedir» no está exenta de dificultades y, con ello, la dificultad de establecer el nexo que debe existir entre las acciones para que la acumulación sea admisible⁷⁹⁰. Sin embargo, a nuestros efectos, es importante la precisión del inciso final del referido artículo, en cuanto establece que «se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos», por lo que el nexo entre las acciones se

⁷⁹⁰ TAPIA FERNÁNDEZ, I., *El objeto del proceso...*, op. cit., pág. 25: «la causa de pedir está formada por dos elementos: el fáctico y el jurídico. El elemento fáctico vincula al Juez en todo caso. El elemento jurídico, a su vez, está formado por dos subelementos: a) el punto de vista jurídico (o la calificación jurídica, o el razonamiento jurídico, o la fundamentación jurídica), que no es más que ese conjunto de consecuencia jurídicas que la Ley anuda a un determinado supuesto fáctico y que hace que la tutela específica que solicita la parte sea esa concreta y no otra distinta (porque el actor puede hacer valer sus derechos si quiere y en la medida que quiere); es el paso del hecho al derecho, la traducción en conceptos jurídicos del supuesto de hecho concreto. Y b) el elemento puramente normativo de ese punto de vista jurídico: la/s concreta/s norma/s aplicable/s a ese objeto procesal delimitado por las partes y sometido a consideración del Juez. De estos dos subelementos, solo el segundo es de apreciación por el Juez, aunque las partes no hubiesen alegado esas normas; en el sentido de que el Juez —sin apartarse de esa fundamentación jurídica alegada por la parte— puede introducir normas aplicables silenciadas por las partes y que refuercen esas fundamentación de Derecho ofrecida».

encuentra, en el caso que ahora nos planteamos, en la conducta del infractor que causa un daño a los demandantes.

3.1.1. Acumulación de acciones de varios perjudicados

La infracción de una marca puede producir daños a varias personas. Claramente es el supuesto de la infracción de una marca que pertenece a varias personas (copropiedad). También es el supuesto en que se causa daño al titular de la marca y al licenciatario.

3.1.1.1. Cotitulares de la marca

Al referirnos a la legitimación activa, nos hemos ocupado de quién o quienes pueden deducir una pretensión indemnizatoria contra el infractor. También hemos expuesto nuestra posición sobre la pretensión o pretensiones que pueden ser deducidas, por cuya razón nos remitimos a lo expuesto en dicho apartado en lo referente al daño que puede ser reclamado del infractor. A tratarse de pretensiones que tienen como nexo común una misma conducta generadora del daño, la acumulación de acciones en un mismo proceso tiene evidente cabida a la vista del art. 71 LEC.

3.1.1.2. Titular de la marca y licenciataria

La infracción de la marca puede causar un daño al titular de la misma, pero también al licenciataria, particularmente cuando se trata de marcas notorias en sentido amplio y de licenciataria exclusivos. Por razón de que se trata de la misma conducta la que causa el daño, las acciones indemnizatorias del titular de la marca y de los licenciataria pueden acumularse y ventilarse en el mismo proceso de conformidad con lo previsto en el art. 71 LEC. Al referirnos a la legitimación activa del licenciataria nos hemos ocupado de las cuestiones que plantea el ejercicio de la acción indemnizatoria.

3.1.2. Acumulación de acciones frente a varios infractores

Con frecuencia el daño es el resultado de la conducta de varios agentes (por ejemplo, varios comercializadores de productos ilícitamente marcados), por lo que existe una pluralidad de conductas que han contribuido al resultado dañoso. Sin embargo, para que proceda la acumulación de acciones tiene que existir un nexo, que en este caso sería el hecho de que las conductas individuales infringieran el mismo derecho con relación a las mismas mercancías o servicios o bien, aun cuando fueran diferentes las mercancías tuvieran un origen ilícito común. Con relación a la responsabilidad de los demandados,

nos remitimos al apartado en el que nos hemos ocupado de la legitimación pasiva.

3.2. Acumulación objetiva

Conforme al art. 71 LEC el actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquellas no sean incompatibles entre sí. El actor podrá acumular eventualmente acciones entre sí incompatibles, con expresión de la acción principal y de aquella otra u otras que ejercita para el solo supuesto de que la principal no se estime fundada. Añade el art. 400 LEC que cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior.

3.2.1. Infracción de varios derechos o modalidades propiedad industrial

En primer lugar, el demandado puede haber cometido varios actos o llevado a cabo conductas comercializando diferentes productos con otras tantas marcas del demandante. Este escenario no plantea especiales problemas, pues existirán

tantas infracciones como marcas hayan sido ilícitamente utilizadas por el demandado. Quiere ello decir, que más que cálculo de la indemnización habría que hablar de cálculo de las indemnizaciones que puede reclamar el titular de la marca⁷⁹¹. El demandante puede elegir, para cada infracción, el método de cálculo del daño que más le convenga, de entre los previstos en el art. 43 LM.

Pero una única conducta del demandado puede dar lugar a un supuesto de infracción de dos o más modalidades de propiedad industrial (o intelectual) del demandante⁷⁹². Así, por ejemplo, la comercialización de un producto que incorpora un diseño y una marca del demandante (un embellecedor de una

⁷⁹¹ STS (Civil) 4 de abril de 2012 (RJ\2012\5735) «la comercialización de artículos y productos por los demandados bajo las marcas “KNY” y “Grupo KNY” constituye una infracción de los derechos de marcas de las actoras y la condena de los demandados y apelantes a indemnizar a la parte actora, en concepto de daño emergente, en la cantidad de tres mil setecientos ochenta y cuatro euros (3784 euros), así como a indemnizar a la parte actora por el lucro cesante, ocasionado por las ventas efectuadas por los demandados con los distintivos “NKY” y “Grupo NKY Exchange”, con el importe de cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y nueve euros, con veintinueve céntimos (46 659,29 euros); y por las ventas de “Cebai Accessoires”, en la cantidad de ciento cuarenta mil novecientos treinta y siete euros, con once céntimos (140 937,11 euros), en concepto de precio, canon o *royalty* que los demandados hubiesen debido abonar a las actoras por la comercialización de productos bajo las marcas y distintivos objeto de la presente acción judicial».

⁷⁹² Sobre las cuestiones que plantea la protección de un bien inmaterial mediante varias modalidades de propiedad industrial o industrial e intelectual, vid. CURTO POLO, M., «Artículo 9. Otros derechos anteriores» en *Comentarios a la Ley de Marcas*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, 2.ª ed., págs. 265 y ss.

rueda de automóvil, diseño de un fabricante que lo distingue con su marca). En estos supuestos, el daño es único, sin duda mayor que si hubiera existido únicamente la infracción de uno de los derechos, lo cual tendrá su reflejo en la liquidación del daño, que se efectuará conforme al método que elija el demandante de entre los previstos en el art. 43 LM⁷⁹³. La misma solución merece cuando sobre una misma creación concurre la protección como propiedad industrial y como propiedad intelectual como, por ejemplo, un diseño y un derecho de autor⁷⁹⁴ o bien un derecho de autor y una marca del mismo perjudicado, cuya conducta infractora consiste, por ejemplo, en el plagio de un programa de ordenador y su comercialización con la marca de su autor⁷⁹⁵. Existe una sola conducta, dos infracciones y, normalmente, un solo daño, por lo que la indemnización será única para el resarcimiento de todo el daño. En definitiva, protección acumulada no tiene como consecuencia resarcimiento acumulado.

⁷⁹³ SAP Alicante 18 de junio de 2010 (AC\2010\1254) existe una acumulación de acciones dimanantes de dos modalidades de propiedad industrial. El demandante plantea en grado de apelación la cuestión de la acumulación de dos resarcimientos, uno por cada modalidad de propiedad industrial infringido, pero no es considerada por la Sala de apelación por no haberse planteado la cuestión en la instancia. De cualquier forma, a nuestro juicio, resulta difícil aceptar una doble indemnización porque el producto sobre el que se proyecta el diseño y el signo distintivo es único y es la comercialización de ese producto el causante del daño.

⁷⁹⁴ SAP Islas Baleares 17 de julio de 2015 (AC\2015\1359).

⁷⁹⁵ SAP (Penal) Barcelona 26 de septiembre de 2012 (JUR\2012\335014).

En tercer lugar, una misma y única conducta del demandado puede haber sido constitutiva de la infracción de más de una marca del demandante, como sucede, por ejemplo, en el caso de que el producto comercializado se diferencie en el mercado mediante una marca tridimensional y otra denominativa. Consideramos que el daño es único, que el mayor o menor éxito de las ventas puede estar, tanto en la utilización de un signo como el otro, o ambos, que es lo más probable, lo cual se reflejará en el «quantum» indemnizatorio que resulte de la aplicación de los métodos previstos en el art. 43 LM.

3.2.2. Infracción del derecho de marca y competencia desleal

Cuando un hecho es el presupuesto para la aplicación de dos normas distintas, la primera cuestión que se plantea es determinar si estamos ante un concurso de leyes o bien una acumulación de acciones. Si estamos ante un concurso de leyes, en tal caso no existe pluralidad de acciones, por lo que el problema es la determinación de la norma que debe ser aplicada, lo cual puede llevar a cabo el juez aun cuando no haya sido invocada por la parte (*iura novit curia*), sin incurrir en incongruencia, y, por otro lado, no varía el objeto del proceso al cambiar la norma alegada por la aplicada por el juez, por lo que existirá litispendencia durante la tramitación del proceso y cosa juzgada una vez haya ganado firmeza la sentencia que resuelva

sobre el fondo⁷⁹⁶. Si, en vez de un concurso de normas, resulta que una persona puede deducir una concreta pretensión contra otra, invocando distintas causas de pedir, en al caso, habrá incongruencia cuando el juez funde su sentencia en una acción no ejercitada y, por otro lado, el demandante podrá promover otro proceso en base a la acción no ejercitada⁷⁹⁷.

Para dilucidar si existe o no acumulación de acciones debe prestarse atención a la «causa de pedir». Si ésta se integra por los hechos y la calificación jurídica de los mismos afirmada por el demandante, cuando se funda tanto en una norma relativa a la propiedad industrial como en una norma de la ley de competencia desleal, estaremos ante una acumulación de acciones⁷⁹⁸. Así se desprende del art. 218 LEC que dispone que «el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes». Ahora bien, aun cuando sean acciones distintas, el art. 400 LEC dispone que «cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de

⁷⁹⁶ BELLIDO PENADÉS, R., *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial*, Civitas, Madrid, 2002, pág. 108.

⁷⁹⁷ *Ibid.*, págs. 108-109.

⁷⁹⁸ TAPIA FERNÁNDEZ, I., *El objeto del proceso...*, op. cit., pág. 25.

aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior», mediante lo cual se evita una sucesión de pretensión por medio de sucesivos procesos judiciales.

Un mismo hecho puede constituir una infracción de un derecho de propiedad industrial y, al mismo tiempo, un acto de competencia desleal. Sin embargo, ello no quiere decir que exista un concurso de leyes. La propiedad industrial y la competencia comparten bases político-legislativas comunes, pero tienen mecanismos de protección jurídica técnicamente diferenciados. No existe una protección duplicada de la propiedad industrial⁷⁹⁹. La relación del derecho contra la competencia desleal se encuentra, con relación al derecho de propiedad industrial, en una relación de complementariedad⁸⁰⁰, siendo la cuestión central de esta relación, la concreción de los criterios que deben servir para delimitar el ámbito de la propiedad industrial y el de la competencia desleal⁸⁰¹. Este principio de complementariedad ha aplicado, por ejemplo, la viabilidad de la acción de competencia desleal del licenciario

⁷⁹⁹ STS (Civil) 24 de marzo de 2008 (RJ\2008\4058).

⁸⁰⁰ MASSAGUER FUENTES, J., «La protección de los signos distintivos...», en *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial*, op. cit., págs. 160-161.

⁸⁰¹ Vid. Capt. I – Epígraf. 5-3.

que no pudo ejercitar la acción de infracción de la marca por razón de que no estaba inscrito el contrato en el Registro⁸⁰².

Con estas bases y tomando en consideración que ciertos hechos pueden suponer un acto de competencia desleal y una infracción de derechos de propiedad industrial en atención a los criterios que presiden la aplicación de la LM y la LCD, puede afirmarse que el perjudicado no puede pretender en un proceso una doble protección y, en particular, una indemnización a título de resarcimiento, fundada en el art. 41.1 b) LM y una acción de enriquecimiento fundada en el art. 32.1 6ª LCD⁸⁰³. Puede acumular las acciones en un único proceso y si su voluntad es no renunciar a ninguna acción, deberá acumularlas, como prevé el

⁸⁰² SAP Alicante (TMUE) 14 de septiembre de 2015 (AC\2015\1603): si ANTONIO PUIG ejercita las acciones de competencia desleal en su condición de comercializador y distribuidor en España de los perfumes relacionados con las marcas de CAROLINA HERRERA y de PUIG FRANCE no puede aplicarse el principio de consunción sino el de complementariedad al no poder ejercitar las acciones de violación de la marca por no ser licenciatario o, a lo sumo, respecto de CAROLINA HERRERA, licenciatario no inscrito y al intervenir en el mercado como comercializador de sus productos cuyos intereses se ven directamente perjudicados por la conducta que imputa a las demandadas.

⁸⁰³ STS (Civil) 5 de febrero de 2008 (RJ\2008\4029): La invasión de la esfera de exclusiva que el artículo 30 de la Ley 32/1988 reconoce a Imperial Chemical Industries PLC, como titular de cualquiera de las cuatro marcas registradas, va a quedar retribuida, como se ha dicho, mediante la reintegración del equivalente a los valores de que, en tal ámbito, indirectamente se apropió la demandada, conforme a lo previsto en el artículo 38.2.c de la misma Ley. Ello sentado, los términos en que la actuación desleal se describió en la demanda, plenamente coincidentes con los de la lesión del derecho sobre las marcas, llevan a entender que estimar la pretensión de que se trata implicaría reparar dos veces las consecuencias de una misma intromisión.

art. 400 LEC, pero sus pretensiones deberá formularlas bien de forma alternativa, bien subsidiaria. Y siempre que concurren los requisitos procesales para la acumulación de acciones. En particular que el juzgado tenga jurisdicción y competencia objetiva (art. 73.1.1º LEC)⁸⁰⁴; que las acciones acumuladas no tengan un procedimiento distinto por razón de la materia, lo cual no es el caso en las acciones que nos ocupan; y que la ley no lo prohíba.

Cuando concurren una acción resarcitoria por infracción de una marca, ejercitada por el titular del registro, y una acción recuperatoria fundada en la competencia desleal ejercitada por quien comercializa los productos en virtud de un acuerdo de exclusiva o bien por un licenciatario exclusivo no legitimado para ejercitar la acción resarcitoria por infracción de la marca, puede plantearse si son compatibles ambas pretensiones de condena. ¿Existe una duplicidad? La cuestión es que la acción de enriquecimiento en sentido estricto supone que el perjudicado recupere del enriquecido, bien la cantidad con la que el primero se ha empobrecido, bien la cantidad con la que el segundo se ha enriquecido, según cuál de ellas hubiera sido la menor. Si concurre sobre una misma persona y unos mismos hechos una

⁸⁰⁴ BELLIDO PENAÉS, R., *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial*, op. cit., págs. 110-111, considera que el problema que puede plantear el hecho de la diferente competencia territorial para cada una de las acciones no parece que sea un inconveniente a tenor de lo previsto en el art. 53 LEC para alterarla.

acción resarcitoria y una recuperatoria, la primera deja sin contenido la segunda, pues al indemnizar el daño, tanto el emergente como el lucro cesante, solo teóricamente cabe hablar de enriquecimiento del infractor. Cuando una misma conducta es constitutiva de una infracción de una marca y de un acto de competencia desleal, cabe el ejercicio simultáneo de la acción de daños y perjuicios (art. 41.1 b) y art. 32.1 5ª LCD, respectivamente)⁸⁰⁵, pero no la acción de enriquecimiento (art. 32.1 6ª LCD)⁸⁰⁶.

4. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La propiedad industrial e intelectual, en general, ha sido objeto de una importante atención del Derecho internacional, pero básicamente desde una perspectiva sustantiva o material. No sucede así con las cuestiones jurisdiccionales y procesales relativas a la protección de los derechos, lo cual está confiado básicamente a las normas y Tribunales nacionales⁸⁰⁷. La

⁸⁰⁵ SAP Valencia 25 de febrero de 2014 (AC\2014\680), no dará lugar a una indemnización de daños y perjuicios diferenciada de la resultante de la infracción de una marca, sino se prueba el daño consecuencia de la conducta desleal.

⁸⁰⁶ En la SAP (TMUE) Alicante 14 de septiembre de 2015 (AC\2015\1603) no llegó a plantearse la cuestión, por cuanto se renunció a la acción de enriquecimiento injusto en el acto de la audiencia previa para evitar cualquier duplicidad indemnizatoria.

⁸⁰⁷ ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, op. cit., pág. 49, con referencia a la propiedad intelectual.

determinación del órgano jurisdiccional al que corresponde conocer de los asuntos relativos a la infracción de las marcas y del resarcimiento del daño, requiere en primer término y dada la naturaleza de la materia, concretar cuándo son competentes los Tribunales españoles. La jurisdicción de los Tribunales españoles viene determinada por un conjunto de normas contenidas en Convenios internacionales, el Derecho europeo y, en último lugar, por lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), si bien tiene particular importancia el derecho dimanante de las instituciones europeas.

4.1. Reglamento (UE) núm. 1215/2012 de 12 de diciembre 2012

El Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012⁸⁰⁸, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, sustituye entre los estados miembros, a las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968, considerándose que toda remisión hecha a este último Convenio se entiende hecha al Reglamento que lo sustituye (arts. 68 y 69). El punto de partida del Reglamento es la atribución de competencia a los Tribunales del Estado en el

⁸⁰⁸ Deroga el Reglamento (CE) núm. 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil.

que se encuentran domiciliadas las personas (arts. 4 a 7). A continuación de esta norma general sobre competencia, el Reglamento prevé competencias especiales y, en su art. 7 dispone que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro «en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el daño», salvo que se trate de acciones de daños y perjuicios o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que dé lugar a un proceso penal (en cuyo caso será competente el órgano jurisdiccional que conozca de dicho proceso (art. 7.2 y 3). Y, por último, prevé una competencia exclusiva en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional (art. 24).

Por tanto, conforme al marco normativo del Reglamento UE 1215/2012, los litigios en los que se ejercite una acción indemnizatoria por infracción de una marca (y, en general derechos de propiedad industrial e intelectual) no se encuentran

comprendidos en el ámbito de la competencia exclusiva de los Tribunales del Estado en el que se encuentra el registro, sino que se someten a las normas generales y, en particular, a lo previsto en el art. 26 (Tribunal al que se hubieran sometidos las partes) art. 25 (el Tribunal que hubieran elegido las partes) y, en defecto de ello, al Tribunal del Estado donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso en base al cual se pretende la indemnización de un daño (art. 7.2) o si se trata de una acción civil ejercitada en un proceso penal el órgano jurisdiccional que conozca de dicho proceso. Por tanto, a diferencia de lo que normalmente sucederá en el caso de las patentes⁸⁰⁹, en los signos distintivos será frecuente que el foro para el ejercicio de la acción indemnizatoria no coincida con el foro competente por razón de una acción de nulidad de la marca, particularmente en el caso de las marcas notorias no registradas.

Sin embargo, el titular del registro marcario podrá invocar la competencia general del art. 4 para demandar al infractor en los Tribunales del Estado donde este último tenga su domicilio, bien porque considere que ello puede ser más efectivo, bien con el fin de acumular en él las acciones que tenga contra otros infractores que tengan su domicilio en otros Estados

⁸⁰⁹ ARENAS GARCÍA, R., «Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de patentes, ¿*liaisons dangereuses?*», en *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial*, op. cit., pág. 133.

(art. 8). Ahora bien, hay que tener en cuenta que si, como es frecuente, el demandado reconviene y pretende la declaración de nulidad de la marca invocada por el demandante, en tal caso la competencia vuelve a ser del Tribunal del Estado en que la marca se encuentra registrada, pues su competencia es independiente de que «la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción (arts. 24.4), recogiendo así el Reglamento las líneas fundamentales de la jurisprudencia previa del Tribunal de la Unión Europea⁸¹⁰.

Por último, hay que tener en cuenta que, si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro de la Unión europea, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la legislación de ese Estado miembro (art. 6).

4.2. Convenio de Bruselas de 1968 y convenio de Lugano de 2007

El Convenio de 27 de septiembre de 1968 (Convenio de Bruselas) relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil no se aplica

⁸¹⁰ *Ibíd.*, págs. 137-142.

entre los Estados miembros, según establece el art. 68 del Reglamento UE 1215/2012⁸¹¹.

Por otro lado, el Reglamento no afecta al Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de fecha 15 de octubre de 2007 (Convenio de Lugano)⁸¹², que igualmente continúa en vigor, como reconoce el propio art. 73 del Reglamento UE 1215/2012.

4.3. La atribución de competencia interna

Cuando la competencia judicial internacional no haya sido atribuida a los Tribunales españoles por una norma supranacional, procederá determinar la competencia con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial⁸¹³, cuyo art. 21 dispone que los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones

⁸¹¹ «... salvo en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros comprendidos en el ámbito de aplicación territorial de dicho Convenio y que están excluidos del presente Reglamento en virtud del artículo 355 del TFUE». Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DOUE-L-2012-82604).

⁸¹² Decisión del Consejo, de 15 de octubre de 2007, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad, del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

⁸¹³ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE-A-1985-12666.

que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas.

La eventual aplicación de las normas previstas en la LOPJ que indican el foro competente está muy retardada, pues ya hemos visto que si se trata de derechos de propiedad industrial registrados en un Estado de la Unión europea, las cuestiones que suscite la validez del registro en virtud de acción o excepción, están atribuidas al Tribunal del Estado en el cual se ha realizado el registro conforme a lo previsto en el Reglamento UE 1215/2012 y, en asuntos de infracción de la marca, en particular el ejercicio de la acción indemnizatoria, la LOPJ queda circunscrita al supuesto en que el demandado no tenga su domicilio en un Estado perteneciente a la Unión Europea y no concorra alguna de las siguientes circunstancias: a) que el demandante no haya acumulado a su pretensión indemnizatoria la petición de nulidad de un registro obtenido por el demandado en un Estado de la Unión; b) que el demandado no oponga la excepción, reconvención, de nulidad del registro invocado por el actor en un Estado de la Unión europea del demandante; c) que no haya existido sometimiento por las partes a un determinado fuero.

El art. 22 LOPJ dispone que, con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias: Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro. Coincide por tanto con el foro exclusivo establecido en el art. 24 del Reglamento (UE) núm. 1215/2012.

4.3.1. Competencia objetiva

Este criterio sirve para distribuir los asuntos atendiendo al objeto del proceso⁸¹⁴. La ley se sirve de dos elementos, la cuantía y la materia, teniendo este último el carácter de especial, de preferente aplicación respecto del elemento cuantía⁸¹⁵.

Con arreglo a lo previsto en el art. 86 ter.2 LOPJ los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a

⁸¹⁴ BARONA VILAR, S., *Competencia desleal. Tutela Jurisdiccional (especialmente proceso civil y extrajurisdiccional)*, vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 1024.

⁸¹⁵ Art. 248.3 LEC: «Las normas de determinación de la clase de juicio por razón de la cuantía solo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia».

competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad⁸¹⁶. Concretamente, el art. 118 .2 LP en los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la LP será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes (o bien, por extensión asuntos de marcas)⁸¹⁷.

Sin embargo, cuando se trata de la marca de la Unión Europea, el art. 95 Reglamento (CE) núm. 207/2009 de la marca de la Unión Europea dispuso que los Estados miembros debían designar en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y segunda instancia encargados de desempeñar las funciones que les atribuye el Reglamento, teniendo atribuida la competencia en materia de violación y de validez de la marca. En cumplimiento del mencionado mandato, el Estado español modificó la LOPJ, cuyo art. 86 bis 4 atribuye la competencia objetiva especial al Juzgado

⁸¹⁶ El art. 86 bis LOPJ dispone que, con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil.

⁸¹⁷ Art. 98 LOPJ: El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan.

de la Marca de la Unión Europea, con sede en Alicante. Dispone el mencionado artículo que los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos núm. 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria⁸¹⁸, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia, dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca de la Unión Europea.

El Juzgado de la Marca de la Unión Europea, además, ejerce una fuerza atractiva respecto de los procesos en los que se acumulan junto a un asunto relativo a la marca o el modelo comunitario, asuntos relativos a la marca nacional o de competencia desleal. En este sentido, la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, según redacción dada por la Disposición final tercera de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, dispone que «Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de

⁸¹⁸ Reglamento hoy derogado en los términos que resultan del art. 166 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, afectado en la actualidad por Reglamento (UE) 2015/2424.

julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca de la Unión Europea en aplicación del Reglamento (CE) Núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas de la Unión Europea y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca de la Unión Europea. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca de la Unión Europea.

4.3.2. Competencia territorial

Dispone el art. 52 LEC que no se aplicarán los fueros establecidos con carácter general (normalmente el correspondiente al domicilio del demandado) y se aplicarán los previstos en el mencionado artículo en los casos que en el mismo se enumeran, entre los cuales se encuentra los litigios en materia de patentes y marcas, respecto de los cuales se dice que «será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia». En virtud de esta remisión hay que estar a lo previsto en la LP, extensible a las marcas. Resulta de ello, en primer lugar, que la competencia está atribuida al juez de lo

Mercantil «especializado» correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular. Si en la Comunidad Autónoma de su domicilio no hubieran Juzgados de lo Mercantil «especializado», será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de marcas (art. 118.2 y 3 LP). Si se trata de acciones por violación de la marca «también» será competente, a elección del demandante, el mismo Juzgado de lo Mercantil «especializado» de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de marcas. En otro caso, a elección del actor será competente, cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de marcas de conformidad con lo previsto en el art. 118.2 LP.

Cuando se trate de la Marca de la Unión Europea los Juzgados de lo Mercantil de Alicante extienden su jurisdicción a todo el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el art. 86 bis.4 LOPJ.

4.3.3. Competencia funcional

La competencia funcional es un criterio que permite atribuir el conocimiento de un asunto a órganos jurisdiccionales de distinto grado dentro del mismo orden. El conocimiento de los asuntos en primera instancia, por razón de la materia, corresponde, como anteriormente se ha dicho, a los Juzgados de lo Mercantil.

Las cuestiones relativas a la violación y validez de la marca de la Unión Europea están confiadas a los Tribunales de los Estados miembros, lo cual ha merecido la crítica de algún autor porque ello puede producir el efecto de una desigual protección jurisdiccional dentro del territorio de la «jurisdicción comunitaria»⁸¹⁹. La competencia funcional la ostenta el Juzgado de la Marca de la Unión Europea con sede en Alicante. La competencia funcional para conocer de las resoluciones del Juzgado de la Marca de la Unión Europea corresponde a otro órgano superior en grado, que son las Audiencias Provinciales (art. 82 LOPJ). Y, de modo especial, en materia de marcas y diseños comunitarios, la Sección o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el párrafo anterior

⁸¹⁹ MORENILLA ALLARD, P., *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, Colex, Madrid, 1999, pág. 171.

conocerán, además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artículo 101 del Reglamento núm. 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento núm. 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Tribunales de Marca de la Unión Europea. El recurso de casación, en los casos que proceda, está atribuido al Tribunal Supremo, tanto si se trata de una marca nacional como si es de una marca de la Unión Europea⁸²⁰.

5. PRESCRIPCIÓN

Como es sabido, la prescripción es una institución que da seguridad al tráfico. Da estabilidad a relaciones jurídicas constituidas sobre la base del comportamiento de quienes pudiendo modificarlas, no lo hacen durante un periodo de tiempo señalado por la ley. Por tanto, no solo el mero lapso de tiempo el presupuesto de la prescripción (Art. 1961 CC), sino que además es necesario que el acreedor no haya reclamado y el

⁸²⁰ Art. 105 Reglamento núm. 40/94

deudor no haya reconocido su deuda⁸²¹. Con arreglo a lo previsto en el art. 1932 CC «los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, incluso las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley». El efecto principal de la prescripción es poner a disposición del favorecido por ella, la posibilidad de defenderse oponiéndola a quien reclama el cumplimiento de una obligación o renunciar a ella aceptando la discusión del fondo del asunto⁸²².

El art. 45 LM dispone que «las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse» y que «la indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción»⁸²³.

La prescripción se hace valer mediante excepción⁸²⁴ y se trata de un hecho extintivo que, sin negar la titularidad del

⁸²¹ DÍEZ-PICAZO, L., *La prescripción extintiva*, Civitas, Madrid, 2003, pág. 107.

⁸²² *Ibíd.*, pág. 37.

⁸²³ Esta norma se encontraba ya en la derogada Ley 32/1988 de Marcas.

⁸²⁴ A pesar de que del art. 1961 CC pudiera desprenderse de que la prescripción se produce por el «mero lapso del tiempo», la doctrina considera que la prescripción debe hacerse valer mediante excepción, sin que el juez pueda aplicarla de oficio. Así, se desprende no solo del tratamiento procesal de la excepción, sino del art. 1935 CC que permite que el beneficiado por la excepción pueda renunciar a ella de forma expresa o tácita; y del art. 1973

registro marcario del demandante y su eficacia para deducir una pretensión indemnizatoria de los daños y perjuicios, produce el efecto de excluir el derecho a reclamarlos por haber transcurrido el plazo previsto en la ley para su ejercicio.

Una de las cuestiones más problemáticas de los plazos de prescripción es la concreción del día a partir del cual se computan los plazos.

5.1. Cómputo e interrupción del plazo

El inicio del cómputo del plazo de prescripción establecido en el art. 45 LM es el día en que las acciones «pudieron ejercitarse», coincidiendo con lo previsto en el art. 1969 CC que utiliza la misma expresión. Sin embargo, la cuestión del inicio del cómputo, lejos de quedar resuelta, queda ahora remitida a la otra cuestión de determinación del día en que pudieron ejercitarse las acciones, lo cual ofrece cierta dificultad.

La violación de la marca ajena es un presupuesto para el ejercicio de acciones que asisten al titular de la marca. Pero cuando se trata de la acción indemnizatoria de los daños y

CC que prevé el reconocimiento del derecho caído en prescripción. Vid. DÍEZ-PICAZO, L., *La prescripción extintiva*, op. cit., pág. 95.

perjuicios, la violación no es suficiente sino que es necesaria la existencia del daño.

Un sector de la doctrina considera que la expresión «pudieron ejercitarse» contenida en el art. 1669 CC debe entenderse como «posibilidad legal». Las condiciones materiales o personales del interesado únicamente podrán tenerse en cuenta cuando la ley así lo establezca⁸²⁵, de modo que la ignorancia de la existencia de un plazo de prescripción, las dificultades en el ejercicio de la acción o la fuerza mayor no son relevantes para evitar que se inicie y transcurra el plazo de prescripción. Esta interpretación del momento en que se inicia el cómputo tiene sus detractores, que partiendo de los derechos constitucionales de acceso al proceso y a obtener la tutela judicial efectiva, considera que el titular del derecho debe tener una posibilidad efectiva personal para el ejercicio del derecho, lo que supone un conocimiento de la posibilidad efectiva de ejercicio, así como que no existan impedimentos graves que impliquen una razonable imposibilidad de ejercicio del mismo⁸²⁶. Esta última línea es seguida por la jurisprudencia al consolidar la doctrina según la cual debe realizarse una interpretación flexible del instituto, resultando innegable la función informadora que debe

⁸²⁵ *Ibíd.*, págs. 134-135.

⁸²⁶ RIVERO HERNÁNDEZ, F., *La suspensión de la prescripción en el Código Civil Español. Estudio crítico de la legalidad vigente*, Dykinson, Madrid, 2002, pág. 122.

desplegar el principio general de buena fe. «Desde que pudieron ejercitarse», presenta una clara expresión práctica que debe valorarse o configurarse jurídicamente. Pues bien, en este contexto la proyección de la buena fe resulta decisiva para valorar el *iter* del fenómeno prescriptivo, desde la lesión del derecho subjetivo, como posible inicio del cómputo para el ejercicio de la acción, hasta la posibilidad de su ejercicio, conforme a unos criterios de ética social en las relaciones jurídicas y unos parámetros de diligencia básica y de razonable confianza en la apariencia creada⁸²⁷, añadiendo que para que la prescripción comience a correr en su contra, es necesario que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar⁸²⁸. Igualmente la doctrina mercantilista, con relación a la derogada ley de marcas, resalta elementos subjetivos, considerando que lo relevante para la prescripción es saber «si ha existido un consentimiento tácito del titular de la marca durante el correspondiente periodo de tiempo»⁸²⁹.

Existen dos elementos que adquieren especial relevancia para determinar si las acciones «pueden ejercitarse» al efecto de

⁸²⁷ STS (Civil) 11 de diciembre de 2012 (RJ\2013\4350).

⁸²⁸ SSTs (Civil) 27 de febrero de 2004; 24 de mayo de 2010 (RJ\2010\3714); 12 de diciembre 2011 (RJ\2012\3524).

⁸²⁹ LEMA DEVESA, C., «Las acciones procesales en la Ley de Marcas», en *ADI*, núm. 13, 1989-1990, pág. 62.

que comience a correr el plazo de prescripción. El primero de ellos es el relativo al conocimiento del sujeto cuya conducta ha causado el daño. El segundo es relativo al momento en que puede ser valorado el daño.

En la misma línea de interpretación flexible del instituto de la prescripción, cabe resaltar que la acción, en todo caso, debe ejercitarse frente a alguien, por lo que si se ignora quien es el infractor, puede afirmarse que no ha llegado el día en que la acción «pudo ejercitarse». Sin embargo, también es cierto que un perjudicado poco diligente o movido por otros intereses podría diferir en el tiempo el momento en que debe iniciarse el cómputo del plazo de prescripción. Ante este inconveniente, nos parece solución más razonable afirmar que el *dies a quo* es el momento en que el perjudicado tiene conocimiento de la infracción o, tratándose de la acción indemnizatoria de los daños y perjuicios, cuando perjudicado tiene conocimiento del daño. Esta regla general tendría la excepción del caso en que el infractor no pudiera ser identificado a pesar de la diligencia del perjudicado, por lo que el *dies a quo* habría que retrasarlo al momento en que el perjudicado estuvo en disposición de identificar al infractor⁸³⁰.

⁸³⁰ El Tribunal Supremo (STS [Civil] 22 de marzo de 1971 [RJ\1971\1302]), no parece dispuesto a entender que la identificación del infractor sea un requisito para el inicio del cómputo del plazo de prescripción. REGLERO CAMPOS, L. F., *Tratado de Responsabilidad civil*, op. cit., vol. I, pág. 1236:

Con relación al daño, es frecuente que la violación de un derecho marcario no consista en un solo acto, sino en una pluralidad o sucesión de actos o una conducta continuada, dando lugar a daños aislados o continuados, siendo relevante para el inicio del cómputo de la prescripción el momento en que cesa la conducta y no cuando esta se inicia⁸³¹. A este efecto cabe distinguir tres situaciones. El daño es resultado de un acto o sucesión de actos infractores (violaciones singulares); de una reiteración de conductas infractoras (por ejemplo, importaciones para sucesivas campañas de navidad de productos con marcas infractoras); o bien de actos infractores continuados. En el primer caso, el inicio del cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones que competen al titular del registro marcario, entre ellas la acción indemnizatoria de los daños y perjuicios, será cuando el titular de la marca tenga conocimiento de la existencia de la infracción y el consiguiente daño⁸³².

«Si sufro un daño como consecuencia de la conducta de una persona cuya identidad ignoro, ¿contra quién puedo ejercitar la acción reparatoria? La acción es imposible en la medida en que desconozco quién es la persona contra la que he de dirigirme». En este mismo sentido, BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., «Prescripción de acciones», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, op. cit., pág. 735.

⁸³¹ STS (Civil) 14 de junio de 2001 (RJ\2001\4973) en materia de daños personales.

⁸³² El art. 399 LEC exige que en la demanda se fije «con claridad y precisión lo que se pida» y que la sentencia sea congruente con las pretensiones de las partes deducidas en el pleito (art. 218), decidiendo conforme al principio de justicia rogada en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes (art. 216 LEC). La pretensión indemnizatoria no es, en principio, una excepción a la exigencia de su concreción en la demanda, tanto en cuanto a la declaración de responsabilidad del demandado, como en

Cuando se trata de infracciones reiteradas, el inicio del cómputo del plazo de prescripción se producirá al finalizar cada una de las reiteraciones, lo cual encuentra su fundamento en el Art. 1964.2 CC. Y, por último, tratándose de una infracción continuada, como puede ser el uso de la marca ajena como nombre de dominio, el inicio del cómputo del plazo de prescripción tendrá lugar cuando cese la conducta infractora⁸³³. Como recuerda la jurisprudencia, aun cuando en el supuesto de daños continuados o de producción sucesiva e ininterrumpida el comienzo del plazo de prescripción se retrasa hasta la producción del definitivo resultado, también matiza que esto es así cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida⁸³⁴.

La prescripción se interrumpe por los medios previstos en el art. 1973 CC, a saber, por el ejercicio del derecho ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por

cuanto a la liquidación del daño, es decir, el importe de la indemnización. Sin embargo, el propio concepto de daño, como hemos dicho, no tiene una concreción legal, sino que es un concepto mutante, que se concreta esencialmente por la jurisprudencia. Los elementos que integran el daño, es decir, los conceptos por los que puede ser indemnizado el perjudicado son muy variados y plantean importantes problemas en cuanto a su liquidación y concreción en una suma de dinero, lo cual supone una dificultad para satisfacer el requisito de «precisión» de lo que se pide en la demanda.

⁸³³ Las tres situaciones mencionadas las describe MONTEAGUDO, M., «Prescripción vs Caducidad por tolerancia en el sistema español de marcas», *ADI*, núm. 20, 1999, pág. 260. Considera este autor que mientras el infractor permanece en su conducta no puede invocar la prescripción de la acción.

⁸³⁴ STS (Civil) 14 de diciembre de 2015 (RJ\2015\5870).

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor⁸³⁵. Se trata de un *numerus clausus*, por lo que únicamente son admisibles los referidos medios. Sin embargo también es cierto que el Tribunal Supremo ha cuestionado esta afirmación en base a dos argumentos cuestionables: que la prescripción no se funda en razones de justicia y que su fundamento se encuentra en la presunción de abandono del derecho por su titular⁸³⁶. El efecto de los actos de interrupción de la prescripción es un nuevo inicio del plazo de prescripción, por lo que es como si todavía no se hubiera iniciado el cómputo del plazo legal.

5.2. El límite temporal de los daños y perjuicios

El número 2 del art. 45 LM introduce una limitación de los daños y perjuicios. Únicamente podrán exigirse daños y perjuicios en relación con actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción. Este espacio temporal se delimita por el momento en que tuvo lugar la violación (no el momento en que el daño se manifestó) y el momento en que se ejercita la acción indemnizatoria y el *dies a quo* para el cómputo del plazo que

⁸³⁵ Actualmente se encuentra ya superada la cuestión de si la interpelación extrajudicial era un medio de interrumpir la prescripción mercantil a la vista de que el art. 944 Cco, no lo menciona. Los medios de interrupción son comunes y la reclamación extrajudicial es eficaz por las razones que expone DÍEZ- PICAZO, L. *La prescripción extintiva*, op. cit., pág. 34 y 35.

⁸³⁶ *Ibíd.*, pág. 38.

delimita el daño reclamable es del día en que se ejercita la acción. Por tanto, si el plazo de prescripción fue interrumpido y, en su consecuencia, se inició nuevamente el cómputo del plazo, el período del daño indemnizable no se verá modificado. Por ejemplo, si tras sucesivas interrupciones de la prescripción la acción indemnizatoria se ejercita después de transcurridos seis años de haber sucedido el hecho dañoso, el perjudicado no podrá pretender indemnización alguna.

CONCLUSIONES

PRIMERA. En los casos de infracción de una marca en los que se ha causado un daño, la LM pone a disposición del perjudicado la acción indemnizatoria de los daños y perjuicios (art. 41.1.b) LM). No es posible por tanto una acción de enriquecimiento injusto ante el supuesto del daño causado por la infracción de la marca, porque la acción de enriquecimiento procede en los casos en que el ordenamiento no ha previsto una acción específica. Quedan a salvo los supuestos en que concurren los presupuestos que toma en consideración la Ley de Competencia Desleal (art. 32 LCD), en cuyo caso es posible la acción de enriquecimiento, con carácter alternativo.

SEGUNDA. La interpretación de las normas de la LM relativas al daño debe efectuarse con autonomía respecto de las normas relativas a otras modalidades de propiedad intelectual e industrial, porque el daño se manifiesta de modo distinto en cada una de ellas: el desvío de ventas por actos de confusión y la dilución de la marca, son ejemplos de esa autonomía del daño en materia de marcas. En este sentido, la extensión de las normas procesales previstas en la Ley de Patentes a los casos de infracción de marca, no se produce en materia de la acción de daños y perjuicios. Cada ley establece el respectivo sistema de

resarcimiento del daño (sin remitirse la una a la otra), aunque en sus términos literales existan coincidencias.

TERCERA. La regla *res ipsa loquitur* no significa presumir la existencia de un daño, sino la relación de causalidad entre el daño acreditado y la infracción de un derecho de propiedad industrial y, en particular, marcario. La existencia de un daño y no simplemente de una infracción es presupuesto del resarcimiento. El daño debe ser alegado y probado por el demandante.

CUARTA. La LM parte del principio de resarcimiento íntegro del daño, en este sentido la norma contenida en el art. 43 LM coincide con el contenido del art. 1106 CC. Esta extensión del daño indemnizable difiere de la que reconoce el art. 38 LM para los supuestos de protección provisional al solicitante del registro. Por otro lado, el art. 43 LM hace mención expresa a compensación por los daños moral.

QUINTA. Del examen de la jurisprudencia y sentencias de los tribunales inferiores del orden jurisdiccional penal puede llegarse a la conclusión de que los métodos de cálculo del daño previstos en el art. 43 LM no vinculan a los jueces de dicho orden jurisdiccional. Se aceptan tales métodos como criterios orientativos, pero sobre ellos priman los principios propios y

autónomos de la responsabilidad civil en el orden jurisdiccional penal.

SEXTA. El daño al prestigio de la marca, como daño emergente, consiste en la pérdida de la capacidad de la marca para retener y atraer a los consumidores. Para la reparación del daño causado es esencial llevar a cabo una actividad publicitaria apropiada para que la marca recupere el *goodwill* perdido y vuelva a vincular los productos al titular de la marca fluyendo de nuevo la genuina información que transmite la marca. Esto supone la condena del demandado a una obligación de hacer consistente en una publicidad persuasiva, lo cual difícilmente podrá confiarse al propio infractor. En estos casos procede determinar en el proceso la suma dineraria que en concepto de indemnización de daños debe satisfacer el demandado para que el demandante pueda llevar a cabo la acción publicitaria adecuada.

SÉPTIMA. Los gastos en que ha incurrido el perjudicado para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción tienen la consideración de daño emergente. En nuestra opinión también se consideran gastos de investigación los gastos por requerimiento de cese de la conducta infractora. Sin embargo, no están comprendidos en los gastos anteriores, los necesarios o convenientes para obtener pruebas sobre la valoración del daño,

o sobre la reputación de la marca, ni los necesarios para la preparación de la demanda judicial.

OCTAVA. Al establecer el art. 43.2 LM tres métodos de cálculo del daño, y el art. 43.5 LM una indemnización mínima del uno por ciento de la cifra de negocio obtenida mediante la infracción, se ponen a disposición del perjudicado varios métodos de cálculo del daño. El perjudicado puede reclamar del infractor el beneficio dejado de obtener, lo cual supone una liquidación concreta del daño experimentado por el perjudicado. Sin embargo, la reclamación del beneficio obtenido por el infractor, el precio de una licencia hipotética, así como el uno por cien de la cifra de negocio, son métodos abstractos de determinación del daño, porque no están referidos al daño concreto del perjudicado, sino que son métodos de determinación de un importe compensatorio del daño establecido por la ley, en virtud de una política legislativa de protección de la propiedad marcaría.

NOVENA. Cuando el perjudicado opta por un método abstracto del daño previsto en los arts. 43.2 y 43.5 LM, puede obtener una indemnización que no podría lograr mediante la teoría de la diferencia.

DÉCIMA. El perjudicado no siempre puede optar por cualquiera de los métodos de cálculo del daño previstos en el art. 43 LM, sino que deberá tomar en consideración los presupuestos que deben concurrir en cada caso: a) cuando como consecuencia de la infracción se ha producido un desvío de las ventas o de la prestación de los servicios desde el titular de la marca hacia el infractor, están disponibles para el perjudicado todos los métodos para el cálculo del daño previstos en el art. 43 LM. b) Cuando no se ha producido el desvío de ventas o servicios, el perjudicado únicamente puede acogerse a los métodos de cálculo consistentes en reclamar el beneficio del infractor, el precio de una regalía hipotética o bien el uno por cien de la cifra de negocio realizada mediante la venta o prestación de los servicios ilícitamente marcados. c) En el caso de que el infractor no haya realizado ventas de productos o prestado servicios infringiendo los derechos marcarios del demandante, únicamente podrán existir daños si los productos han sido comercializados, en el sentido de que se han puesto a disposición de los compradores. En este caso el daño únicamente podrá valorarse mediante el precio de una licencia hipotética que le hubiera permitido al infractor comercializar los productos o servicios lícitamente.

UNDÉCIMA. El beneficio dejado de obtener por el perjudicado y el beneficio obtenido por el infractor comparten criterios de

cálculo. Pero no se trata del beneficio objetivo que un diligente y ordenado comerciante habría dejado de obtener o hubiera obtenido, sino que se trata de un beneficio subjetivo, en el sentido de que es el realmente dejado de obtener por el perjudicado, cualquiera que sea su habilidad en la gestión del negocio, y el beneficio obtenido por el infractor, cualquiera que sea también su competencia en la gestión de su empresa.

DUODÉCIMA. El método del cálculo del daño mediante el beneficio obtenido por el infractor y el método de cálculo del daño por lo que resulte de aplicar el uno por cien a la cifra de negocio realizada por el infractor, comparten el hecho de que en ambos casos el perjudicado debe probar la cifra de negocio realizada por el infractor mediante la venta de los productos ilícitamente marcados. En las sentencias puede observarse que cuando el demandante opta por reclamar el beneficio obtenido por el infractor se le exige que pruebe los gastos para determinar el beneficio, a pesar de que quien tiene la prueba sobre tales hechos es el demandado, por lo que existe una tendencia a aplicar la regla del uno por cien y no conceder al demandante el beneficio del infractor.

DECIMOTERCERA. El método de cálculo del daño mediante el precio de una licencia hipotética que hubiera permitido al infractor utilizar la marca legalmente, consiste en buscar el

precio del mercado, es decir, el precio en el que estarían de acuerdo un licenciante que quiere conceder una licencia y un licenciatario que desea usarla y obtener un beneficio. Este método de cálculo es distinto del supuesto en el que el perjudicado reclama del infractor el precio que otros licenciatarios pagan según sus contratos de licencia, porque en este caso se está reclamando el lucro cesante, que es un método concreto de cálculo del daño.

DECIMOCUARTA. La publicación de la sentencia tiene una doble función. El primer lugar de remoción de los efectos de la infracción en el mercado, aportando transparencia y eliminando un elemento de confusión. En segundo lugar, la comunicación de la sentencia a los «interesados» compensa mínimamente un daño porque esa comunicación, necesaria para la remoción de los efectos, se hace a costa del infractor. Pero no es una publicidad que repare el daño al prestigio de la marca, porque para ello es necesario otro tipo de publicidad de carácter persuasivo.

DECIMOQUINTA. El daño al prestigio de la marca es un daño patrimonial, aun cuando resulte indirectamente de un daño moral, por lo que se somete a las normas generales del Derecho de daños. El daño moral en sentido propio debe ser indemnizado a los titulares de una marca porque así lo establece la Directiva

2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, la cual fue incorporada, en este punto, en el art. 43 LM. Sin embargo, no resulta obligatorio para los Estados reconocer la compensación del daño moral a los titulares de la marca registrada por los actos que hubieran realizado otras personas durante el periodo comprendido entre la solicitud de la marca y la publicación de la concesión del registro, cuando aquellos actos resulten prohibidos después del registro de la marca (art. 38 LM). El daño moral debe ser alegado por el perjudicado y valorado por el juez.

DECIMOSEXTA. El art. 43.3 LM establece unos criterios complementarios para fijar la indemnización. Se enumeran diversas circunstancias. Unas son aplicables con carácter general en todo supuesto de daño, si bien únicamente tendrán supuesto de aplicación cuando el daño se determine mediante un método abstracto pues la indemnización del daño concreto resarce íntegramente el daño. Otras son específicas del daño al prestigio de la marca. En uno y otro caso no se trata de un elenco cerrado de circunstancias, sino que el juez puede tomar en consideración otras circunstancias, si bien deberá mencionar en la sentencia la circunstancia que toma en consideración, con el fin de que, en su caso, pueda ser revisada en otra instancia. No son circunstancias que puedan considerarse comprendidas en el art. 43.3 LM la «prudencia» o la «equidad».

DECIMOSÉPTIMA. La legitimación activa para exigir una indemnización tiene como presupuesto la titularidad de la marca y el perjuicio sufrido. La marca colectiva y de garantía, en relación a la legitimación activa, merece una especial consideración por la disociación de la titularidad de la marca y el uso de la misma. El titular de la marca podrá optar por uno de los métodos de determinación del daño previstos en el 43 LM. El resarcimiento del daño de las personas autorizadas para el uso de la marca queda relegado a una cuestión interna entre el titular de la marca y los autorizados a su uso, pues el resarcimiento se efectúa en favor del titular de la marca por cuenta de los usuarios (art. 76.2 LM). El derecho infringido es el del titular de la marca, pero el titular de la marca carece de la condición de perjudicado, ya que normalmente el perjuicio lo habrán experimentado los usuarios (al menos en su vertiente del lucro cesante), pero la ley ha optado por organizar el colectivo de perjudicados atribuyendo al titular de la marca el poder de ejercitar el derecho al resarcimiento del daño. Los efectos de la cosa juzgada alcanzarán a los usuarios de la marca aun cuando no hayan sido parte en el proceso, en los términos previstos en el art. 222.3 LEC.

DÉCIMOCTAVA. En el supuesto de copropiedad de la marca, el copropietario tiene legitimación para reclamar el daño

individualmente soportado por la conducta del infractor. Si los copropietarios ejercitan conjuntamente la acción indemnizatoria, la cantidad que deba satisfacer el demandado será un crédito parciario que se presumirá dividido en partes iguales y no necesariamente en la medida de la cuota. El comunero que ejercita la acción indemnizatoria sin que lo hagan los demás, únicamente podrá optar por un método abstracto de cálculo del daño.

DECIMONOVENA. El licenciatario de una marca, sea exclusivo o no, puede ejercitar una acción indemnizatoria por el daño que ha experimentado como consecuencia de una infracción de la marca. Pero el fundamento es distinto. En el caso de un licenciatario exclusivo tiene un derecho propio para el uso de la marca, en el cual descansa su legitimación. En el caso del licenciatario simple, el ejercicio de la acción por el licenciatario tiene un cierto carácter subsidiario, en la medida que el titular de la marca conserva derecho para autorizar el uso de la marca, incluido el propio infractor, por lo que es necesario que el titular de la marca no se oponga al ejercicio de la acción.

VIGÉSIMA. La acumulación objetiva de acciones nacidas de la infracción de diversos derechos de propiedad industrial, como puede ser una marca o un diseño, no dará lugar a

indemnizaciones múltiples si el perjudicado es la misma persona y el daño es único.

VIGÉSIMO PRIMERA. La acumulación objetiva de acciones nacidas de la infracción de un derecho marcario y de un acto de competencia desleal será procedente si las pretensiones se formulan de forma alternativa o subsidiaria. Una conducta puede infringir un derecho marcario y, al propio tiempo, constituir un acto de competencia desleal. La relación del derecho contra la competencia desleal se encuentra, con relación al derecho de propiedad industrial, en una relación de complementariedad, siendo la cuestión central de esta relación, la concreción de los criterios que deben servir para delimitar el ámbito de la propiedad industrial y el de la competencia desleal. Puede afirmarse que el perjudicado no puede pretender en un proceso una doble protección y, en particular, una indemnización a título de resarcimiento, fundada en el art. 41.1 b) LM y una acción de enriquecimiento fundada en el art. 32.1 6ª LCD.

VIGÉSIMO SEGUNDA. El plazo de prescripción previsto en la Ley es de cinco años, cuyo plazo se computara a partir del momento en que el perjudicado tenga conocimiento de la infracción y del consiguiente daño. Si se trata de infracciones reiteradas, el inicio del cómputo del plazo se producirá al final de cada una de las reiteraciones. Si se trata de una infracción

CONCLUSIONES

continuada, el inicio del cómputo del plazo de prescripción tendrá lugar cuando cese la conducta infractora. El plazo de prescripción puede interrumpirse por los medios previstos en el 1973 CC, si bien habrá que tener en cuenta que existe una limitación del daño reclamable, que queda circunscrito a los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ-CAPEROCHIPI, J. A., *El enriquecimiento sin causa*, Comares, Granada, 1989.

ÁNGEL YÁGÜEZ, R., *La responsabilidad civil*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1988.

ARANA DE LA FUENTE, I., «De la comunidad de bienes», en *Código Civil comentado*, coord. ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADEZ, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTINEZ VELENCOSO, L.M., RODRIGUEZ ROSADO, B., dir. CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. V. de, ORDUÑA MORENO, F. J., VALPUESTA FERNANDEZ, R., vol. 1, libro II, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pág. 1545 y sigs.

ARENAS GARCÍA, R., «Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de patentes, *liaisons dangereuses?*», en *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de Derecho de la propiedad industrial*, dir. MORAL SOLDEVILA, R., Civitas, Cizur Menor, 2014, pág. 123 y sigs.

ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, Universitat de València, Valencia, 2003.

ARROYO MARTÍNEZ, I., «Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas», *RDM*, núm. 243, enero-marzo de 2002, pág. 15-44.

ASENDORF, F., *Die Aufteilung des Schadensersatzes auf mehrere Verletzte im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2011.

BADOSA COLL, F., «Los fundamentos civiles del litisconsorcio pasivo necesario», en *Libro Homenaje al profesor Manuel Albaladejo García*, coord. GONZÁLEZ PORRAS, J. M., y MÉNDEZ GONZÁLEZ, F. P., vol. 1, Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Murcia, 2004, págs. 439-460.

BARONA VILAR, S., *Competencia desleal. Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil y extrajurisdiccional)*, vol. I y II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

BARROS BOURIE, E., GARCÍA RUBIO, M. P., y MORALES MORENO, A., *Derecho de daños*, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009.

BASOZABAL ARRUE, X., *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Civitas, Madrid, 1998.

BELLIDO PENADÉS, R., *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial*, Civitas, Madrid, 2002.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., «Prescripción de acciones», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, 2.^a ed.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

— y **BERCOVITZ ÁLVAREZ, R.**, «La interpretación y alcance aplicativo de los artículos 69 y 70 de la Ley de patentes de 1986», *RDM*, núm. 293, julio-septiembre de 2014, págs. 85-128.

BLANCO-MORALES LIMONES, P., «Acciones declarativas negativas y *forum delicti commissi*. ¿Galgos o podencos?: La litispendencia. *Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (sala primera) de 25 de octubre de 2012*», *Cuadernos*

de Derecho Transnacional, marzo de 2013, vol. 5, núm. 1, págs. 240-253.

BOTANA AGRA, M.: «Panorámica de la Ley 32/1988 española de marcas», *ADI*, núm. 13, 1989-90, pág. 59.

—« Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de patentes », *ADI*, núm. 11, 1985-86, págs. 103.

CAEMMERER, E: «Problèmes fondamentaux de l'enrichissement sans cause», *Revue internationale de droit comparé*, julio-septiembre de 1966, vol. 18, núm. 3, págs. 573-592. Disponible en: http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1966_num_18_3_14626

CALDERÓN CUADRADO, M. P., *Tutela civil declarativa (De la acción a la sentencia de pura declaración*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

CARRASCO PERERA, A., «Mala fe, prescripción e incongruencia en el caso Nike», *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 2, 2000, págs. 1826-1833.

— «Cesión de vivienda. Mejoras en cosa ajena. Enriquecimiento injusto. Congruencia», *CCJC*, núm. 10, 1986, págs. 3215-3226.

— «Reparación en forma específica y reparación a costa del deudor en la responsabilidad por ruina», *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 1, 320, enero de 2006.

CLEMENTE MEORO, M., «Artículo 81. Causas de resolución», «Artículo 82. Causas de extinción» y «Artículo 140. Indemnización», en *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, dir. RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., Civitas, Cizur Menor, 2007.

CRISTÓBAL MONTES, A., «*Compensatio lucri cum damno* en el resarcimiento del daño por el deudor», *RCDI*, núm. 595, noviembre-diciembre de 1989.

CURTO POLO, M., « Los acuerdos de coexistencia de marcas desde la perspectiva del derecho español y comunitario», en *Marcas y distribución comercial*, coord.. GALAN CORONA, E. y CARBAJO GASCON, F., Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011.

—« Artículo 9. Otros derechos anteriores» en *Comentarios a la Ley de Marcas*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, 2.^a ed.

—«1814. SENTENCIA DE 17 DE MAYO DE 2004: Acumulación de protecciones otorgadas por la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal. Inexistencia de infracción de una marca. Uso del signo distintivo sin fines distintivos. Inexistencia de actuación desleal susceptible de provocar la confusión o el aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Inexistencia de imitación desleal», *CCJC*, nº 68, 2005.

DÍAZ VALES, F., «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», *Anuario de la Facultad de Derecho* (Universidad de Alcalá), 2008, núm. 1, págs. 15-44.

— «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», en *Derecho de la I+D+I. Investigación, desarrollo e innovación*, coord. LUCAS DURÁN, M. J., Bosch, Barcelona, 2010.

DÍEZ-PICAZO, L., *La prescripción extintiva*, Civitas, Madrid, 2003.

— y CÁMARA ÁLVAREZ, M. DE LA, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Civitas, Madrid, 1988.

— *Fundamentos del derecho civil patrimonial, V: La responsabilidad Civil Extracontractual*, Thomson-Civitas, Madrid, 2011.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G., «Artículo 1106.» y «Artículo 1108», en *Código civil comentado*, coord. ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADEZ, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTINEZ VELENCOSO, L.M., RODRIGUEZ ROSADO, B., dir. CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. V. de, ORDUÑA MORENO, F. J., VALPUESTA FERNANDEZ, R, vol. 3, libro IV, Aranzadi, Cizur Menor, 2011.

—«La responsabilidad civil por los daños derivados del suicidio. (A propósito de la STS de 11 de marzo de 1995)», *ADC*, vol. 49, núm. 1, 1996, I.

DINWOODIE, G. B., «The Rational Limits Of Trademark Law (2000)», en *U.S. Intellectual Property Law and Policy*, ed. Hugh Hansen, Elgar Pub., Cheltenham, UK-Northampton, MA (USA), 2006, pág. 59 y sigs.

DOMÍNGUEZ LUELMO, A., *La hipoteca de propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2006.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., «Presupuestos de la indemnización de los daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, dir. BERCOVITZ, A. y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2008. 2.^a ed.

—«Propiedad industrial. Marcas. Ejercicio de acción de infracción de marca, de cesación e indemnización», *Revista Critica de Derecho Inmobiliario*, 2004, núm. 862, pág. 1071 y ss.

ECONOMIDES, N.S.: «The economics of trademarks», en AAVV: «The Economics of Intellectual Property», Glos-Massachusetts, 2002.
http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf

ESPINA, D., *La marca notoria no registrada*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

ESTRUCH ESTRUCH, J., *Venta de cuota y venta de cosa común por uno de los comuneros en la comunidad de bienes*, Aranzadi, Cizur Menor, 1998.

FEMENÍA LÓPEZ, P. J., *Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

FERNÁNDEZ NOVOA, C., «Propiedad industrial y derecho antitrust», en *El derecho de la libre competencia como instrumento de progreso económico a favor de las empresas y de los consumidores*, coord. VÁZQUEZ PENA, M. J., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

— *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, 2.^a ed.

— *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

— *Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1990.

— «Posición jurídica del titular de la marca», en *Manual de la Propiedad Industrial*, FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO LASTRES, J. M, y BOTANA AGRA, M., Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2013, 2.^a ed.

GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., SOLER PASCUAL, J. A., y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico de Propiedad Industrial*, Grupo Editorial El Derecho y Quantor, Madrid, 2010.

GARCÍA-CHAMÓN CERVERA, E., *Responsabilidad derivada de la infracción del derecho de marca*”, en “*La responsabilidad civil y su problemática actual*”, Coord. MORENO MARTÍNEZ, J., Dykinson, Madrid, 2007.

—«La acción indemnizatoria derivada de la infracción de la marca», *El derecho*, 2013. Disponible en; http://www.elderecho.com/civil/accion-indemnizatoria-derivada-infraccion-marca_11_535555004.html#a_comments
Última visita 28 de mayo 2017.

GARCÍA LUENGO, R. B., «Comentario a los Artículos 40 y 41», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2008, 2.^a ed.

GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES

GONZÁLEZ, J. A., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2008, 2.^a ed.

— «Indemnizaciones coercitivas», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2008, 2.^a ed.

GARCÍA MARRERO, J., «Luces y sombras de la indemnización del 1 % como mínimo legal, en las acciones por violación de marcas y diseños», en *XXVIII Jornadas de estudio sobre Propiedad Intelectual*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI), Madrid, 2013.

GEIGER, C., *Criminal Enforcement of Intellectual Property. A Handbook of Contemporary Research*, ed. GEIGER, C., Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK-Northampton, MA (USA), 2012.

GÓMEZ CALLE, E., «Los sujetos de la responsabilidad civil. La responsabilidad por hecho ajeno», en *Tratado de responsabilidad civil*, coord. REGLERO CAMPOS, L. F., vol. 1, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, págs. 931-1066.

GOMEZ SEGADE, J. A., «Concepto e finalidades do dereito de defensa da competencia: Especial referencia á promocion da competencia en tempos de crise», en *El derecho de la libre competencia como instrumento de progreso económico a favor de las empresas y de los consumidores*, dir. VÁZQUEZ PENA, M. J., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

GONZÁLEZ-BUENO, C., *Marcas Notorias y Renombradas: en la Ley y en la Jurisprudencia*, La Ley, Madrid, 2005.

— «Artículo 43. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, ed. GONZÁLEZ-BUENO, C., Thomson-Civitas, Madrid, 2003.

GRIMALDOS GARCÍA, M. I., «La función de la marca como indicador de la calidad del producto o servicio a la luz de los casos Emanuel y Fiorucci», *ADI* núm. 28, 2007-2008, págs. 825-844.

GUILARTE ZAPATERO, V., «De las obligaciones mancomunadas y de las solidarias» en *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, dir. ALBADALEJO, M., t. XV, vol. 2, Edersa, Madrid, 1983.

HILTY, R. M., «Economic legal and social impacts of counterfeiting», en *Criminal Enforcement of Intellectual Property. A Handbook of Contemporary Research*, ed. **GEIGER, C.**, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK-Northampton, MA (USA), 2012.

HOUNGREN, C. T., DATAR, S. M., FOSTER, G., RAJAN, M., e ITTNER, C., *Cost Accounting. A Managerial Emphasis*, Pearson Education, New Jersey, 2009.

KASTEN, L., y PRZYBYLSKI, J., «Intellectual Property Crimes», *American Criminal Law Review*, núm. 51, 2014, págs. 1377-1422.

LANDES, W. M., y POSNER, R. A., *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, (trad. Víctor Manuel Sánchez Álvarez), Consejo General del Notariado, Madrid, 2006.

LARGO GIL, R., *Las marcas colectivas y las marcas de garantía*, Civitas, Madrid, 2006.

LEMA DEVESA, C., «Las acciones procesales en la Ley de marcas», *ADI*, t. 13, 1989-1990, págs. 53-68.

— «La dilución de la marca», en *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, coord. TOBÍO RIVAS, A. M., Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2013.

— «La utilización de la marca ajena, que distingue un producto patentado, tras la caducidad de la patente», *RDM*, núm. 294, octubre-diciembre 2014, págs. 345-360.

LEAFFER, M., «Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia», en *U.S. Intellectual Property Law and Policy*, ed. Hugh Hansen, Elgar Pub., Cheltenham, UK-Northampton, MA (USA), 2006, pág. 85 y sigs.

LEÓN ALONSO, J. R., y COSSÍO Y CORRAL, A. de, *La categoría de la obligación «in solidum»*, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1978.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002.

MANZANO FERNÁNDEZ, M. M., «Algunos aspectos de la moderna concepción del Derecho de Propiedad», en *Estudios jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés*, coord.

Blasco Gascó, F. P., vol. 1, t. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 1403-1419.

MARTÍN ARESTI, P., «Cesión y licencia de patente y marca», en *Contratos mercantiles*, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y CALZADA CONDE, M. A., vol. 2, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, 3.^a ed.

MASSAGUER FUENTES, J., «La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal», en MORRAL SOLDEVILA, T., *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*, Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial, Thomson Reuters-Civitas, Barcelona, 2011, págs. 157-197.

— «La acción de daños en materia de propiedad industrial», en *Liber amicorum Juan Luis Iglesias*, coord. GARCÍA DE ENTERRÍA, J., Thomson Reuters-Civitas, 2014, págs. 739-780.

— «Las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial contra los intermediarios», en *Estudios de Derecho Mercantil. Liber amicorum profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, , dir. Cuñat Edo, V., Massaguer

Fuentes, J., Alonso Espinosa, F., Gallego Sánchez, E.; coord. Petit Lavall, M. V., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

— *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.

— «Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez. Homenaje al profesor Dr. Juan Luis Iglesias Prada*, núm. extraordinario, 2011, págs. 101-107. Disponible en: <<http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3197/documento/art13.pdf?id=3342>>.

MEDICUS, D., «Neue Perspektiven im Schadensersatzrecht – Kommerzialisierung, Strafschadensersatz, Kollektivschaden», *JuristenZeitung*, núm. 17, 1 de septiembre de 2006.

MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., «De la comunidad de bienes», en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, dir. ALBALADEJO GARCÍA, M., t. V, vol. 2, Edersa, Madrid, 1985.

MONTEAGUDO, M., «Prescripción v. Caducidad por tolerancia en el sistema español de marcas», *ADI*, núm. 20, 1999, págs. 255-270.

— «Marcas notoriamente conocidas, marcas notorias registradas y aplicación complementaria de la normativa contra la competencia desleal. (Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo [1ª] de 11 de marzo de 2014)», *RDM*, núm. 294, octubre-diciembre de 2014, págs. 557-572.

MONTÉS PENADÉS, V. L., *La propiedad privada en el sistema del derecho civil contemporáneo*, Civitas, Madrid, 1980.

MORENILLA ALLARD, P., *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, Colex, Madrid, 1999.

NADAL GÓMEZ, I., *El ejercicio de acciones civiles en el proceso penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

NARD, C. A., BARNES, D. W., y MADISON, M. J., *The law of intellectual property*, Aspen Publishers, Nueva York, 2006.

NAVARRO MENDIZÁBAL, I., y VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, Civitas, Madrid, 2013.

ORO MARTÍNEZ, C., y GANDÍA SELLENS, M. A., «Acciones declarativas negativas y litigación internacional de los derechos de patente ¿problema resuelto?», *Revista Boliviana de Derecho*, núm. 19, 2015, págs. 706-725.

ORTUÑO BAEZA, M. T., *Nuevas aportaciones sobre derecho de marcas y derecho concursal*, Marcial Pons, Madrid, 2010.

OSSORIO SERRANO, J. M., *Lecciones de derecho de daños*, La Ley, Madrid, 2011.

OTERO LASTRES, J. M., «La reforma de la Ley de marcas de 1988», *ADI*, t. 20, 1999, págs. 287-308.

PALAU RAMÍREZ, F., *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

PANTALEÓN PRIETO, A. F., «La acción de cesación o de prohibición en la ley de competencia desleal», en *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, coord. IGLESIAS PRADA, J. L., vol. 1, Civitas, Madrid, 1996, págs. 953-968.

— *Del concepto de daño hacia una teoría general del derecho de daños* (tesis doctoral inédita), dir. Luis DÍEZ-PICAZO, Universidad Autónoma de Madrid, 1981.

PAPANDREOU, A. G., «The Economic Effect of Trademarks», en *The Economics of Intellectual Property, Empirical Evidence, Trade Secrets and Trademarks*, eds. TOWSE, R., y HOLZHAUER, R., vol. III, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK/Northampton, MA (USA), 2002.

PAU PEDRÓN, A., «La hipoteca de propiedad intelectual», *RCDI*, año 73, núm. 642, 1997, págs. 1747-1776.

PERAHIA, A., DWOSKING, S., y GOLDMAN, L., «Intellectual property Crimes», *American Criminal Law Review*, núm. 50, 2013, pág. 1199 y sigs.

PLAZA PENADÉS, J., «Art. 1902. Responsabilidad extracontractual», en *Código civil comentado*, coord. ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADEZ, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTINEZ VELENCOSO, L.M., RODRIGUEZ ROSADO, B., dir. CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. V. de, ORDUÑA MORENO, F. J., VALPUESTA FERNANDEZ, R., cap. II, vol. IV, Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2011.

RAMÓN CHORNET, J. C., «De las obligaciones mancomunadas y de las solidarias», en *Código civil comentado*, coord. ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADEZ, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTINEZ VELENCOSO, L.M., RODRIGUEZ ROSADO, B., dir. CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. V. de, ORDUÑA MORENO, F. J., VALPUESTA FERNANDEZ, R., vol. III, libro IV, Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2011.

REGLERO CAMPOS, F., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial», en *Tratado de la Responsabilidad civil*, coord. REGLERO CAMPOS, F., vol. 3, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, págs. 653-800.

RIVERO HERNÁNDEZ, F., *La suspensión de la prescripción en el Código civil español. Estudio de la legalidad vigente*, Dykinson, Madrid, 2002.

RIVERO ROMERO, J., y RIVERO MENÉNDEZ, J. A., *Contabilidad para juristas*, Trivium, Madrid, 2001.

ROSS, T. P., *Intellectual property Law. Damages and Remedies*, Law Journal Press, Nueva York, 2016.

SAIZ GARCÍA, C., *El uso obligatorio de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

— *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

— «Nueva regulación del uso obligatorio en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas», *AJA*, núm. 537, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

SALVADOR CODERCH, P., y CASTIÑEIRA PALOU, M. T., *Prevenir y castigar*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

SÁNCHEZ JORDÁN, E., «Artículos 1887 a 1894», en *Código Civil comentado*, coord. ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADEZ, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTINEZ VELENCOSO, L.M., RODRIGUEZ ROSADO, B., dir. CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P. V. de, ORDUÑA MORENO, F. J., VALPUESTA FERNANDEZ, R., vol. 4, libro IV, Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2011.

SANCHO GARGALLO, I., «Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de marca», ponencia presentada en el Tercer Seminario Regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina,

(OMPI/PI/JU/LAC/04/34), Antigua, 22 octubre 2004.
Disponible en:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_34.doc Último acceso el 28 mayo 2017.

SCHWARTZ, B., *Los diez mejores jueces de la Historia norteamericana*, (trad. Enrique Alonso), Civitas, Madrid, 1980.

STRÖBELE, P., HACKER, F., KIRSCHNECK, I., *Markengesetz*, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2017.

SUÑOL, A. «Artículo 43.5 de la Ley de Marcas: indemnización y regalía hipotética» , *Almacen de derecho*, 2015. Disponible en: <http://almacenederecho.org/articulo-43-5-de-la-ley-de-marcas-indemnizacion-y-regalia-hipotetica/>

TAPIA FERNÁNDEZ, I., *El objeto del proceso: alegaciones, sentencia, cosa juzgada*, La Ley, Madrid, 2000.

VALLE SÁNCHEZ, J. del, «La prescripción de acciones en la Ley de marcas, en la Ley de patentes y en la Ley de competencia desleal», en *Colección de trabajos sobre propiedad industrial. Homenaje M. Curell Suñol*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI), Barcelona, 2000, pág. 527 y sigs.

VÁZQUEZ LÉPINETTE, T., «La cotitularidad de patentes, marcas y otros bienes inmateriales: una perspectiva jurisprudencial», en *Comunidad de Bienes*, coord. REYES, M. J., Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

VEGA GARCÍA, F. L. de la, «Daños privados y Derecho de Defensa de la Competencia», en *Estudios de derecho mercantil. Liber amicorum profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, dir. Cuñat Edo, V., Massaguer Fuentes, J., Alonso Espinosa, F., Gallego Sánchez, E.; coord. Petit Lavall, M. V., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 753-772.

VICENTE DOMINGO, E., «El daño», en *Tratado de Responsabilidad Civil*, coord. REGLERO CAMPOS, L. F., vol. I, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2014.

— *El lucro cesante*, Reus, Madrid, 2014.

— «La reparación integral y la compensación de lucros y daños», en *Estudios de derecho de obligaciones: Homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez*, vol. 2, Wolters Kluwer, Getafe, 2006.

WELKOWITZ, D. S., «The Supreme Court and Trademark Law in the Millennium», *William Mitchell Law Review*, vol. 30, núm. 5, art. 6, 2004, págs. 1660-1700.

YZQUIERDO TOLSADA, M., «La responsabilidad en el proceso penal», en *Tratado de Responsabilidad Civil*, coord. **REGLERO CAMPOS, L. F.**, vol. 1, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008.

— *Responsabilidad civil extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2016, 2.^a ed.

— y **ARIAS MÁIZ, V.**, *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual: por una nueva regulación*, Fundación Arte y Derecho, Madrid, 2006.

ANEXO I.- RELACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS

SENTENCIAS TRIBUNAL JUSTICIA Y GENERAL UNION EUROPEA

STJUE 21 de mayo de 1976, C-26/74, *Roquette Frères vs Comisión de la Unión Europea*, ECLI:EU:C:1976:69.

STJUE 4 de noviembre de 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV vs Evora BV*, ECLI:EU:C:1997:517.

STGUE 8 de mayo de 2007, T-271/04, *Citymo SA vs Comisión de la Unión Europea*, ECLI:EU:T:2007:128.

STJUE 27 de noviembre de 2008, C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd.*, ECLI:EU:C:2008:655.

STJUE 23 de abril de 2009, C-59/08, *Copad SA vs Christian Dior couture SA, Vincent Gladel y Société industrielle lingerie (SIL)*, ECLI:EU:C:2009:260.

STJUE 11 de junio de 2009, C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vs Franz Hauswirth GmbH*, ECLI:EU:C:2009:361.

STJUE 18 de junio de 2009, C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC y Laboratoire Garnier & Cie vs Bellure NV, Malaika Investments Ltd y Starion International Ltd.*, ECLI:EU:C:2009:378.

STJUE 14 de noviembre de 2013, C-383/12 P, *Environmental Manufacturing LLP vs Office for Harmonisation in the Internal Market*, ECLI:EU:C:2013:741.

STJUE 4 de febrero de 2016, C-163/15, *Youssef Hassan vs Breiding Vertriebsgesellschaft mbH.*, ECLI:EU:C:2016:71.

STJUE 17 de marzo de 2016, C-99/15, *Christian Liffers vs Producciones Mandarina, S.L. ,y Mediaset España Comunicación, S.A.*, ECLI:EU:C:2016:173.

STJUE 22 de junio de 2016, C-280/15, *Irina Nikolajeva vs Multi Protect OÜ.*, ECLI:EU:C:2016:467.

STJUE 22 de junio de 2016, C-419/15, *Thomas Philipps GmbH & Co. KG vs Grüne Welle Vertriebs GmbH.*, ECLI:EU:C:2016:

SENTENCIAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

STC 11 de noviembre de 1991 (RTC 1991\214)

STC 14 de diciembre de 1992 (RTC 1992\223)

STC 22 de mayo de 1995 (RTC 1995\76)

STC 26 de septiembre de 1995 (RTC 1995\139)

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

STS (Civil) 12 de enero de 1943 (RJ\1943\17)

STS (Civil) 5 de enero de 1956 (RJ\1956\653)

STS (Civil) 28 de enero de 1956 (RJ\1956\669)
STS (Civil) 22 de diciembre de 1962 (RJ\1962\4966)
STS (Civil) 22 de marzo de 1971 (RJ\1971, 1302)
STS (Civil) 14 de febrero de 1980 (RJ\1980, 516)
STS (Civil) 14 de abril de 1981 (RJ\1981, 1531)
STS (Civil) 15 de noviembre de 1986 (RJ\1986/6435)
STS (Penal) 15 de abril de 1988 (RJ\1988\2777)
STS (Penal) 31 de enero 1989 (RJ\1989\634)
STS (Civil) 3 de junio de 1991 (RJ\1991\4407)
STS (Civil) 31 de marzo de 1992 (RJ\1992\2315)
STS (Civil) 21 de abril de 1992 (RJ\1992\3316)
STS (Civil) 28 noviembre 1992 (RJ\1992\9448)
STS (Civil) 20 de mayo de 1993 (RJ\1993\3809)
STS (Civil) 19 de mayo de 1993 (RJ\1993\3803)
STS (Civil) 11 diciembre 1993 (RJ\1993\9604)
STS (Civil) 14 de marzo de 1994 (RJ\1994\1779)
STS (Civil) 21 mayo 1994 (RJ\1994\3279)
STS (Civil) 14 diciembre de 1994 (RJ\1994\10111)
STS (Civil) 23 de febrero 1995 (RJ\1995,1702)
STS (Civil) 6 marzo 1995 (RJ\1995\2147)
STS (Civil) 6 de marzo de 1995 (RJ\1995\2147)
STS (Civil) 9 diciembre 1996 (RJ\1996\8787)
STS (Civil) 5 de mayo de 1996 (RJ\1997\3672)
STS (Civil) 18 de mayo de 1996 (RJ\1996/3791)
STS (Civil) 13 de mayo de 1996 (RJ\1996\3903)

STS (Civil) 18 de diciembre de 1996 (RJ\1996\9021)
STS (Civil) 4 de noviembre de 1996 (RJ\1996\7910)
STS (Civil) 2 de marzo de 1996 (RJ\1996\2198)
STS (Civil) 2 de abril de 1997 (RJ\1997\2727)
STS (Civil) 5 de mayo de 1997 (RJ\1997\3672)
STS (Civil) 18 de julio de 1997 (RJ1997\5517)
STS (Civil) 21 de octubre de 1977 (RJ\1977\3904)
STS (Civil) 13 de diciembre de 1997 (RJ\1997\ 8816)
STS (Civil) 23 de febrero de 1998 (RJ\1998\1164)
STS (Civil) 23 de marzo de 1998 (RJ\1998\1492)
STS (Civil) 29 diciembre de 1998 (RJ\1998\9980)
STS (Civil) 24 de octubre de 1998 (RJ\1998\8235)
STS (Civil) 9 de diciembre de 1998 (RJ\1998\9159)
STS (Civil) 9 de diciembre de 1998 (RJ\1998\9427)
STS (Civil) 18 de febrero de 1999 (RJ\1999\660)
STS (Civil) 23 de febrero de 1999 (RJ\1999\1415)
STS (Civil) 26 de febrero de 1999 (RJ\1999\1416)
STS (Civil) 29 de junio de 1999 (RJ\1999\4895)
STS (Civil) 10 de noviembre de 1999 (RJ\1999\8056)
STS (Civil) 17 de noviembre de 1999 (RJ\1999\8613)
STS (Civil) 19 de enero de 2000 (RJ\2000\56)
STS (Civil) 21 de enero de 2000 (RJ\2000\224)
STS (Civil) 22 de enero de 2000 (RJ\2000\60)
STS (Civil) 2 de marzo de 2000 (RJ\2000, 1304)
STS (Civil) 2 de marzo de 2000 (RJ\2000, 1306)

STS (Civil) 12 abril de 2000 (RJ\2000\2564)
STS (Civil) 25 de abril de 2000 (RJ\2000\3379)
STS (Civil) 16 octubre 2000 (RJ\2000\8045)
STS (Civil) 16 de octubre de 2000 (RJ\2000, 8045)
STS (Civil) 21 de noviembre de 2000 (RJ\2000\9297)
STS (Civil) 17 de enero de 2001 (RJ\2001\4)
STS (Civil) 24 de marzo de 2001 (RJ\2001\3986)
STS (Civil) 14 de junio de 2001 (RJ\2001\4973)
STS (Civil) 10 de octubre de 2001 (RJ\2001\ 8794)
STS (Civil) 7 de diciembre de 2001 (RJ\2001\9936)
STS (Civil) 20 de febrero de 2002 (RJ\2002\3501)
STS (Civil) 31 de mayo de 2002 (RJ\2002\6753)
STS (Penal) de 6 de mayo de 2002 (RJ\2002\7341)
STS (Civil) 3 de junio de 2002 (RJ\2002\5708)
STS (Civil) 10 de junio de 2002 (RJ\2002\61988)
STS (Civil) 26 septiembre de 2002 (RJ\2002\8094)
STS (Civil) 10 de octubre de 2002 (RJ\2002\9403)
STS (Civil) 18 de noviembre de 2002 (RJ\2002\10261)
STS (Civil) 17 de junio de 2003 (RJ\2003\4605)
STS (Civil) 21 febrero de 2003 (RJ\2003\3089)
STS (Civil) 29 de septiembre de 2003 (RJ\2003\6447)
STS (Civil) 28 de febrero de 2003 (RJ\2003\2723)
STS (Civil) 8 de julio de 2003 (RJ\2003\4334)
STS (Civil) 21 de febrero de 2003 (RJ2003\3089)
STS (Civil) 9 de diciembre de 2003 (RJ\2003\8643)

STS (Civil) 3 de febrero de 2004 (RJ\2004\451)
STS (Civil) 3 de marzo de 2004 (RJ\2004\808)
STS (Civil) 3 de marzo de 2004 (RJ\2004\1758)
STS (Civil) 2 de abril de 2004 (RJ\2004\2607)
STS (Civil) 19 mayo 2004 (RJ\2004, 2886)
STS (Civil) 7 de julio de 2004 (RJ\2004\5106)
STS (Civil) 27 de septiembre de 2004 (RJ\2004\6184)
STS (Civil) 30 de marzo de 2005 (RJ\2005, 261)
STS (Civil) 21 octubre 2005 (RJ\2005\7707)
STS (Civil) 15 de diciembre de 2005 (RJ\006\1223)
STS (Civil) 21 de octubre (RJ\2005\8274)
STS (Civil) 3 de marzo de 2005 (RJ/2005/1770)
STS (Civil) 3 marzo de 2005 (RJ\2005\1770)
STS (Civil) 4 de febrero de 2005 (RJ\2005\945)
STS (Civil) 22 de julio 2005 (RJ\2005\6559)
STS (Civil) 30 de noviembre de 2005 (RJ\2006\82
STS (Civil) 1 de junio de 2005 (RJ\2005\5307)
STS (Civil) 3 de enero de 2006 (RJ\S2006\258)
STS (Civil) 6 de febrero de 2006 (RJ\2006\874)
STS (Civil) 8 de mayo de 2006 (RJ\20062006)
STS (Civil) 11 de julio de 2006 (RJ\2006\4977)
STS (Civil) 22 de julio de 2005 (RJ\2005\6559)
STS (Civil) 11 de septiembre de 2006 (RJ\2006\8542)
STS (Civil) 7 de diciembre de 2006 (RJ\2007\266)
STS (Civil) 13 de diciembre de 2006 (RJ\2006\8237)

STS (Civil) 8 de febrero de 2007 (RJ\2007\1489)
STS (Civil) 23 de marzo de 2007 (RJ\2007\2317)
STS (Civil) 11 de abril de 2007 (RJ\2007\2429)
STS (Civil) 30 de abril de 2007 (RJ\2007\2396)
STS (Civil) 31 de mayo de 2007 (RJ\2007\3431)
STS (Civil) 12 de junio de 2007 (RJ\2007\3721)
STS (Civil) 13 de junio de 2007 (RJ\2007\3509)
STS (Civil) 28 de septiembre de 2007 (RJ\2007\8620)
STS (Civil) 31 de octubre de 2007 (RJ\2007\8515)
STS (Civil) 23 noviembre 2007 (RJ\2008,25)
STS (Civil) 5 de febrero de 2008 (RJ\2008\4029)
STS (Civil) 24 de marzo de 2008 (RJ\2008\4058)
STS (Civil) 17 de abril de 2008 (RJ\2008\4129)
STS (Civil) 17 de julio de 2008 (RJ\2008\4482)
STS (Civil) 24 de septiembre de 2008 (RJ\2008\5565)
STS (Civil) 28 de noviembre de 2008 RJ2009/667)
STS (Penal) 27 de enero de 2009 (RJ\2010\661)
STS (Civil) 2 de marzo de 2009 (RJ\2009\2789)
STS (Civil) 9 de marzo de 2009 (RJ\2009, 2795)
STS (Civil) 25 de junio de 2009 (RJ\2009 /6454)
STS (Civil) 6 de noviembre de 2009 (RJ\2010\85)
STS (Civil) 7 de abril de 2010 (RJ\2010\2546)
STS (Civil) 7 de mayo de 2010 (RJ\2010\4846)
STS (Civil) 24 de mayo de 2010 (RJ\2010, 3714)
STS (Civil) 9 de diciembre de 2010 (RJ\2011\1414)

STS (Civil) 11 de febrero de 2011 (RJ\2011\2349)
STS (Penal) de 3 de marzo de 2011 (RJ\2011\2507)
STS (Civil) 31 de mayo de 2011(RJ\2011\3999)
STS (Civil) 27 de octubre de 2011 RJ\2011\7313)
STS (Civil); 7 de diciembre de 2011 (RJ\2012\316)
STS (Civil) 12 de diciembre 2011 (RJ\2012, 3524)
STS (Civil) 16 de enero de 2012 (RJ\2012\1785)
STS (Civil) 16 de enero de 2012 (RJ\2012\1784)
STS (Civil) 9 de febrero de 2012 (RJ\2012\3786)
STS (Civil) 4 de abril de 2012 (RJ\2012\5735)
STS (Civil) 28 de junio de 2012 (RJ\2012\10125)
STS (Civil) 23 de julio de 2012 (RJ\2012\9002)
STS (Civil) 24 de octubre de 2012(RJ\2013\1545)
STS (Civil) 25 de octubre de 2012 (RJ\2012\10130)
STS (Civil) 11 de diciembre de 2012 (RJ\2013\4350)
STS (Civil) 12 de diciembre de 2012 (RJ\2013\371)
STS (Civil) 27 de diciembre de 2012 (RJ\2013\923))
STS (Civil) 5 de febrero de 2013 (RJ\2013\1999)
STS (Civil) 17 de junio de 2013 (RJ\2013\4629)
STS (Civil) 18 de noviembre de 2013 (RJ\2014\2388)
STS (Civil) 27 de febrero de 2014 (RJ\2014\1418)
STS (Civil) 8 abril de 2014 (RJ\2014\2593)
STS (Civil) 5 mayo de 2014 (RJ\2014\3293)
STS (Civil) 10 de septiembre de 2014 (RJ\2014\4800)
STS (Civil) 28 de octubre de 2014 (RJ\2014\6749)

STS (Civil) 14 de julio de 2015 (RJ\2015\3929)
STS (Civil) 14 de diciembre de 2015 (RJ\2015\5870)
STS (Civil) de 19 de febrero de 2016 (RJ\2016\542)
STS (Civil) 22 de julio de 2016 (RJ\2016\3447)

SENTENCIAS AUDIENCIAS PROVINCIALES*

SAP A Coruña 3 de marzo de 2011 (AC\2011\1884)
SAP A Coruña 27 de abril de 2011 (AC\2011\1088)
SAP A Coruña 18 de julio de 2011 (AC\2011\1556)
SAP A Coruña 9 de marzo de 2012 (AC\2012\751)
SAP A Coruña 25 de mayo de 2012 (AC\2012\498)
SAP (Penal) A Coruña 19 de diciembre de 2013 ARP\2013\
1433)
SAP A Coruña 5 de diciembre de 2014 (AC\2014\2202)
SAP A Coruña de 23 de marzo de 2017 (JUR 2017\104836)
SAP Álava 27 de enero de 2015 (AC\2015\596)
SAP (Penal) Albacete 4 de mayo de 1995 (ARP\1995\802)
SAP (Penal) Alicante 26 de octubre de 1999 (ARP\1999\4659)
SAP (Penal) Alicante 8 de abril de 2005. JUR\2005\165162)
SAP (Penal) Alicante 22 de noviembre de 2005
(JUR\2006\244018)
SAP Alicante (TMUE) 4 de febrero de 2009 (AC\2009\402)
SAP Alicante 19 de noviembre de 2009 (AC\2010\683)
SAP Alicante 2 de marzo de 2010 (AC\2010\936)

SAP Alicante 18 de junio de 2010 (AC\2010\1254)
SAP Alicante 24 de septiembre de 2010 (AC\2010\1541)
SAP Alicante (TMUE) 27 de enero de 2011 (AC\2011\1868)
SAP Alicante 24 de febrero de 2011 (AC\2011\952)
SAP Alicante (TMUE) 16 de noviembre de 2011
(AC\2012\126)
SAP Alicante 30 de marzo de 2012 (AC\2012\1786)
SAP Alicante (TMUE) 14 de septiembre de 2012
(AC\2012\2313)
SAP Alicante 26 de septiembre de 2012 (AC\2013\779)
SAP Alicante 27 de septiembre de 2012 (AC\2012\2321)
SAP Alicante 18 de abril de 2013 (AC\2013\1739)
SAP Alicante 5 de julio de 2013 (C\2013\2318)
SAP Alicante (TMUE) 17 de junio de 2013 (AC\2013\1509)
SAP Alicante (TMUE) 24 de julio de 2013 (AC\2013\1752)
SAP Alicante 6 de marzo de 2014 (AC\2014\681)
SAP Alicante 13 de mayo de 2014 (AC\2014\1224)
SAP Alicante 4 de diciembre de 2014 (AC\2015\589)
SAP Alicante 29 de mayo de 2015 (JUR\2015\197773)
SAP Alicante (TMUE) 14 de septiembre de 2015
(AC\2015\1603)
SAP Alicante (TMUE) de 8 de julio de 2016 (JUR
2016\212994)
SAP Alicante (TMUE) de 15 de julio de 2016 (JUR
2016\212996)

SAP Alicante (TMUE) 25 de julio de 2016 (AC\2016\1473)
SAP (Penal) Badajoz 31 de julio de 2003 (JUR\2004\116382)
SAP (Penal) Barcelona 30 septiembre 1998 (ARP\1998\4848)
SAP Barcelona 28 de enero de 2000 (AC\2000, 134)
SAP (Penal) Barcelona 15 de mayo de 2000 (ARP\2000\1917)
SAP (Penal) Barcelona 11 de febrero de 2000 (ARP\2000\86)
SAP (Penal) Barcelona 13 de junio de 2000 (RP\2000\1428)
SAP Barcelona 19 de septiembre de 2002 (AC\2003\1886)
SAP Barcelona 10 septiembre 2003 (AC\2003, 1894)
SAP Barcelona 10 octubre 2003 (AC\2003, 1895)
SAP (Penal) Barcelona 27 de mayo de 2004 (JUR\2004\205072)
SAP Barcelona 23 de enero de 2004 (AC\2004\113)
SAP (Penal) Barcelona 19 de octubre de 2005
(JUR\2006\273427)
SAP (Penal) Barcelona 16 de febrero de 2006
(JUR\2006\216890)
SAP (Penal) Barcelona 28 de febrero de 2006 (ARP\2006\516)
SAP Barcelona 20 de julio de 2006 (AC2007\1092)
SAP (Penal) Barcelona 31 de enero de 2007 (JUR\2007\133223)
SAP Barcelona 28 de junio de 2007 (AC\2007\1689)
SAP Barcelona 31 de mayo de 2007 (JUR\2007\294389)
SAP (Penal) Barcelona 18 de septiembre de 2007
(JUR\2008\15480)
SAP de Barcelona 10 de diciembre de 2007 (JUR2008\109444)
SAP (Penal) Barcelona 27 de mayo de 2009 (ARP\2009\948)

SAP (Penal) Barcelona 4 de septiembre de 2009
(ARP\2009\1212)

SAP (Penal) Barcelona 5 de noviembre de 2009
(ARP\2010\173)

SAP Barcelona 17 de febrero de 2010 (JUR\2010\167978)

SAP Barcelona 25 de julio de 2012 (AC\2013\299)

SAP (Penal) Barcelona 26 de septiembre de 2012
(JUR\2012\335014)

SAP (Penal) Barcelona 27 de septiembre de 2012 (JUR
2012\341599)

SAP (Penal) Barcelona 3 enero de 2013 (JUR\2013\73889)

SAP Barcelona 25 de junio de 2013 (AC\2013\1518)

SAP Barcelona 28 de mayo de 2014 (AC\2014\1032)

SAP Barcelona 1 de octubre de 2014 (AC\2014\1710)

SAP Barcelona de 14 de diciembre de 2016 (AC\2017\304)

SAP Burgos 14 de febrero de 2011 (AC\2011\401)

SAP Burgos 21 de abril de 2010 (AC\2010\475)

SAP Castellón 23 abril de 2001 (AC2001\1780)

SAP (Penal) Cádiz 29 de septiembre de 2008 (ARP 2009\500)

SAP (Penal) Cádiz 15 de enero de 2014 (ARP\2014\175)

SAP (Penal) Cádiz 15 noviembre 2014 (JUR\2014\278844)

SAP (Penal) Cantabria 24 de febrero de 2003
(JUR\2003\157618)

SAP (Penal) Córdoba 16 de junio de 2004 (ARP\2004\308)

SAP (Penal) Córdoba 24 de mayo de 2013 ARP\2013\870)

SAP Granada 1 de octubre de 2002 (AC\2002\1810)
SAP Granada 28 de diciembre de 2011 (ARP 2012\184)
SAP Granada 20 de julio de 2012 (AC\2013\772)
SAP Guadalajara 13 de octubre de 2003 (AC\2004\369)
SAP Guipúzcoa 10 de junio de 2014 (AC\2014\1742)
SAP Guipúzcoa 7 de julio de 2008 (JUR\2009\10139)
SAP (Penal) Huelva 7 de septiembre 2007 (ARP 2008\28)
SAP (Penal) Islas Baleares 21 de septiembre de 2010 (ARP
2011\50)
SAP Islas Baleares de 15 de diciembre de 2014 (AC\2015\87)
SAP (Penal) Islas Baleares 9 de marzo de 2015
(JUR\2015\104421)
SAP Islas Baleares 17 de julio de 2015 (AC\2015\1359)
SAP (Penal) Jaén 7 de abril de 2015 (JUR\2015\141073)
SAP La Rioja 4 de octubre de 2010 (AC\2010\2019)
SAP La Rioja 7 de septiembre de 2012 (AC\2013\307)
SAP La Rioja 2 de mayo de 2013 (2013\1235)
SAP (Penal) Las Palmas 4 de septiembre de 1998
(ARP\1998\3846)
SAP Las Palmas 13 octubre 2004 (JUR 2004\303499)
SAP Las Palmas 25 de noviembre de 2005 (AC\2005\2355)
SAP (Penal) Las Palmas 5 de febrero de 2010
(JUR\2010\419583)
SAP Las Palmas 17 octubre de 2013 (AC2013\1923)
SAP (Penal) Las Palmas 5 de marzo de 2014 JUR\2014\147923)

SAP (Penal) Las Palmas 16 de junio de 2014 (ARP 2014/1053)
SAP (Penal) Las Palmas 16 de junio de 2014 (ARP\2014\1054)
SAP (Penal) Las Palmas 24 de octubre de 2014 (ARP 2014/662)
SAP (Penal) Las Palmas 3 de julio de 2015 (JUR\2015\211436)
SAP (Penal) Madrid 22 de septiembre de 1999
(ARP\1999\4784)
SAP (Penal) Madrid 25 de octubre de 2000 (JUR\2001\45083)
SAP Madrid 25 febrero 2002 (UUR 2003, 40774)
SAP (Penal) Madrid 12 de diciembre de 2003)
(JUR\2004\252201)
SAP (Penal) Madrid 7 de noviembre de 2005 (JUR\2006\10386)
SAP Madrid 25 de mayo de 2006 (ARP\2007\67)
SAP Madrid 10 de julio de 2006 (JUR2006\258787)
SAP (Penal) Madrid 14 de septiembre de 2006
(JUR\2006\258027)
SAP Madrid 7 de noviembre de 2006 (JUR 2007\69144)
SAP (Penal) Madrid 28 de diciembre de 2006
(JUR\2007\161426)
SAP (Penal) Madrid 18 de junio de 2004 (ARP\2004\647)
SAP (Penal) Madrid 19 de enero de 2009 (JUR\2009\179870)
SAP (Penal) Madrid 15 diciembre 2009 ARP 2010\369)
SAP Madrid 26 de septiembre de 2008 (Id Cendoj:
28079370282008100285)
SAP Madrid 3 de noviembre de 2010 (AC\2011\67)
SAP Madrid 18 de marzo de 2011 (AC\2011\1042)

SAP Madrid 8 de julio de 2011 (AC\2011\1515)
SAP Madrid 9 de marzo de 2012 (AC\2012\410)
SAP Madrid 3 de diciembre de 2012 (AC\2013\153)
SAP Madrid 30 de septiembre de 2013 (AC\2013\2073)
SAP Madrid 11 de marzo de 2015 (AC\2015\808)
SAP Madrid de 5 de febrero de 2016 (AC 2016\268)
SAP Madrid de 20 de mayo de 2016 (JUR 2016\169545)
SAP Málaga 10 de abril de 1999 (AC\1999\4377)
SAP (Penal) Málaga de 12 de febrero de 2007 (ARP\2007\444)
SAP (Penal) Málaga de 5 de noviembre de 2008
(JUR\2009\227910)
SAP Málaga 28 de septiembre de 2012 (JUR\2013\136572)
SAP Murcia 9 de marzo de 2007 (AC\2007\1097)
SAP Murcia 29 de septiembre de 2011 (AC\2011\2209)
SAP Ourense 21 de febrero de 2000 (ARP\2000\539)
SAP (Penal) Pontevedra 25 de abril de 2008 (JUR\2008\233910)
SAP Santa Cruz de Tenerife 9 junio 2003 (AC\2003, 2345)
SAP (Penal) Sevilla 15 de septiembre de 2014 (ARP\2015\192)
SAP (Penal) Sevilla 20 de diciembre de 2002 (ARP\2002\744)
SAP (Penal) Sevilla 26 de septiembre de 2012
(JUR\2013\147039)
SAP (Penal) Sevilla 15 de septiembre de 2014 (ARP 2015\192)
SAP Soria 13 de septiembre de 2004 (JUR2004\278293)
SAP Tarragona 3 marzo 2003 (UR 2003, 238234)
SAP Valencia 22 julio 1994. (AC\1994\1353)

SAP Valencia 10 de julio de 1997 (AC\1997\1485)
SAP Valencia 27 de junio de 2001 (JUR 2001\267301)
SAP Valencia 16 de mayo de 2007 (JUR 2007\261042)
SAP Valencia 26 de febrero de 2014 (AC\2014\528)
SAP Valencia 25 de febrero de 2014 (AC\2014\680)
SAP Valencia 17 de junio de 2016 (AC 2016\1452)
SAP Vizcaya 25 de noviembre de 2009 (AC\2010\1674)
SAP Vizcaya 21 de febrero de 2013 (AC\2014\735)
SAP Zaragoza 16 de enero de 2001 (AC/2001/743)
SAP (Penal) Zaragoza 14 de febrero de 2006
(JUR\2006\134226)
SAP (Penal) Zaragoza 10 de marzo de 2009 (JUR\2009\208641)

AUTOS AUDIENCIAS PROVINCIALES*

AAP (Penal) Barcelona 23 de marzo de 2012
(JUR\2012\217824)
AAP (Penal) Barcelona 21 abril de 2005 (JUR\2005\122456)
AAP Barcelona 26 octubre de 2006 (JUR 2007\113958)
AAP (Penal) Lleida 26 de marzo de 2012 (JUR\2012\155335)
AAP (Penal) Madrid 21 de junio de 2006 (JUR\2007\18337)
AAP Madrid 28 octubre de 1997 (JUR\2008\21146)
AAP Madrid 11 noviembre de 2005 (JUR\2006\69746)
AAP Madrid 28 de octubre de 2007 (JUR 2008\21146)

SENTENCIAS JUZGADOS

SJ Penal Madrid 29 de enero de 2001 (ARP\2001\10)

SJ Mercantil Madrid 17 de febrero de 2005 (AC\2005\547)

SJ Mercantil Valencia 30 de septiembre de 2005 (AC\2006\402)

SJ Mercantil Barcelona 19 de febrero de 2007 (AC\2007\329)

SJ Mercantil Alicante (TMUE) 13 de octubre de 2009
(AC\2010\199)

SJ Mercantil Alicante (TMUE) 17 de junio de 2011
(AC\2011\1481)

SJ Mercantil Alicante 23 de febrero de 2012 (JUR 2012\109103)

SJ Penal Madrid 13 de marzo de 2013 (ARP\2014\277)

SJ Mercantil 18 de febrero de 2016 (AC\2017\300)

* Las Sentencias y Autos de las Audiencias Provinciales son en asuntos civiles salvo en aquellas que se mencione expresamente que son penales.
