INFORMATION SECURITY, S.A.

LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA EN LA LEY DE PATENTES

R. Gimeno-Bayón Cobos
Magistrado en excedencia
Director de Gestión del Conocimiento
CEP Information Security

GRUPO

LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA

- "La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho" (63.1 LP)

Derecho a reclamar de forma cumulativa (63.1 LP / 1106 Cc)

- damnum emergens
- lucrum cessans

LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA

- Requisitos Imprescindibles
  - Existencia de una conducta infractora tipificada
  - Existencia de un daño o perjuicio para el titular
  - Relación de causalidad entre la infracción y el daño

- Legitimación activa
  - Legitimación del licenciatario (124.1 LP)
  - Legitimación del titular (79.3 LP)

- Legitimación Pasiva (64 LP):
  - En todo caso:
    - fabricante e importador de objetos protegidos
    - quien utilice el procedimiento patentado
  - Otros actos de explotación:
    - si hubieran sido advertidos y requeridos
    - si en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia”

LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS

- Tipos de Daños:
  - Daño Material: “disminución efectiva del patrimonio”
  - Daño Moral: la condición de inventor
  - Desprestigio (68 LP): “realización defectuosa, presentación inadecuada, ….”

- La Prueba del Daño:
  - Daño Material: Sentencia del TS de 18 de abril del 2000
  - Exhibición de Documentos (65 LP)
  - Daño Moral y Desprestigio: Sentencia de la Sala 2ª de 20 de marzo de 1965

LOS PERJUICIOS

- La prueba de la existencia del perjuicio
  - *"nuestra jurisprudencia se orienta en un prudente sentido restrictivo de la estimación del lucro cesante"* (TS. 22-06-67)
  - *"si bien es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios, ello no basta para darlos por efectivamente probados en su existencia"* (TS. 21-04-92)
  - *"las ganancias que pueden reclamarse son aquellas en las que concurre verosimilitud suficiente para poder ser reputadas como muy probables"* (TS. 08-07-96)
  - *"se ha de probar el nexo causal entre el acto implícito y el beneficio dejado de percibir -lucro cesante- y la realidad de éste, no con mayor rigor o criterio restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una pretensión"* (TS. 02-03-2001)

La regla “res ipsa loquitur”

TS. 22 de febrero de 1998

“en singulares supuestos que los daños y perjuicios pueden presumirse producidos, incluso en los procesos civiles de patentes, marcas o competencia desleal”

LOS BENEFICIOS DEL TITULAR

- El titular podrá elegir…
  - 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

- Juicio de previsibilidad (art. 66.2.a LP)
  - Investigación cifra negocios infractora (art. 65 LP)
  - Determinación incidencia en la actividad del titular
  - Cuantificación de ganancias dejadas de obtener

LA CUANTÍA DE LOS BENEFICIOS

VOLUMEN VENTAS INFRACTOR

−

MATERIAS PRIMAS
COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS PROPIOS

=

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN HIPOTÉTICO

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN HIPOTÉTICO

+

EXPECTATIVAS FRUSTRADAS

=

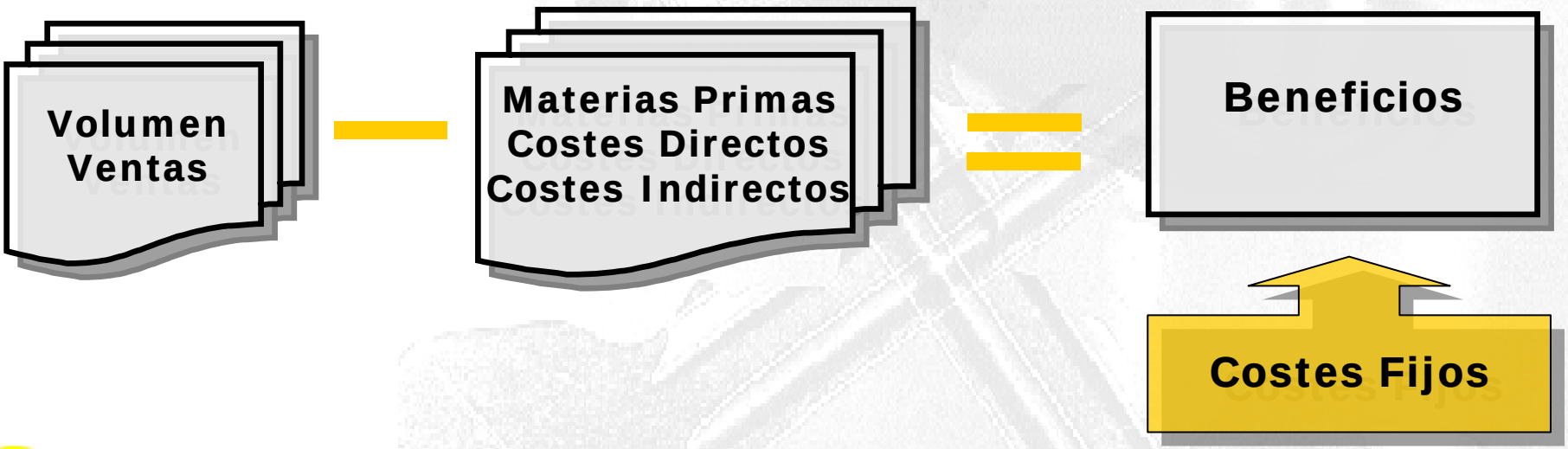
BENEFICIOS PREVISIBLES

EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

- El titular podrá elegir…

  b) Por los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado

- La Cuantía de los Beneficios



LA REGALÍA HIPOTÉTICA

- El titular podrá optar

  "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"

- Se tendrá en cuenta especialmente:
  - ✓ importancia económica del invento patentado
  - ✓ duración de la patente en el momento en que comenzó la violación
  - ✓ número y clase de licencias concedidas en ese momento

LA CUANTÍA MÍNIMA

- Artículo 43.5 de la Ley de Marcas

"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 1 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"

LA UNIDAD DEL DAÑO

- Artículo 69 LP

"De la indemnización debida por quien hubiera producido o importado sin consentimiento del titular de la patente el objeto inventado, se deducirán las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto"

EL AGOTAMIENTO DE LAS ACCIONES

- *Artículo 70 LP*

  "El titular de la patente no podrá ejercitar las acciones establecidas en este título frente a quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los daños y perjuicios causados"

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIOLACIÓN

INFORMATION SECURITY, S.A.

- Artículo 71.1 LP

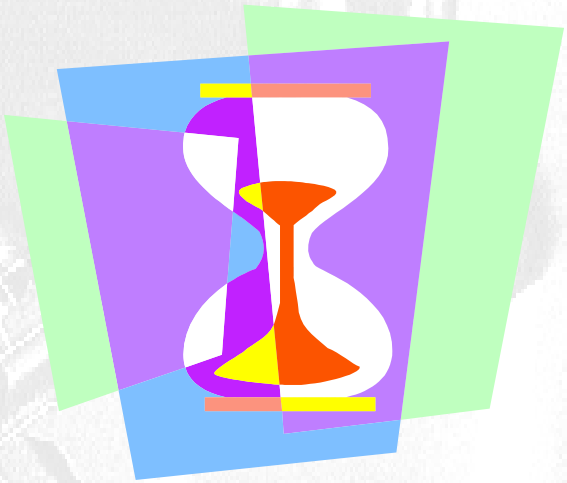
  "Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse"

- El "dies a quo" en los actos de ejecución instantánea

- El "dies a quo" en los actos continuados

GRUPO

LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA

- Artículo 71.2 LP

“Sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción”