LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE PATENTES

Cristina Roy Pérez

croy@ub.edu

EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CONFIGURADO POR LA LP

El doble régimen de responsabilidad en función de la infracción:

- Actos de fabricación o importación
- Otros actos: comercialización, distribución..

<u>RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD</u>

Conjugación del régimen de responsabilidad con el principio probatorio -ex. Art. 217.2 LEC-

- La acción indemnizatoria por su función resarcitoria debe partir de la prueba de:
  - La acción denunciada: antijuricidad de la conducta
  - La relación de causalidad: el daño trae causa en la infracción
  - El resultado dañoso: daño cuantificable ¿Probatio diabólica?

LA DOCTRINA *EX RE IPSA*

- **Base de su aplicación**:

  "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 por los daños y perjuicios causados"*

- **Doctrina jurisprudencial:**

  A) Probada la infracción, se entienden que se han producido unos daños respecto de los cuales sólo se requerirá su cuantificación:

  Ad. ex. STS 871/2003 de 29 de septiembre, STS 966/2005 de 1 de diciembre.

  "Se trata de una responsabilidad objetiva, que se alinea a la doctrina de esta Sala para otras situaciones jurídicas sobre la estimación de daños y perjuicios inherentes, sin necesidad de prueba directa de los mismos en cuanto, de los hechos demostrados o reconocidos por las partes se deduzca necesaria y fatalmente de los mismos como reales y efectivos"

  B) La prueba abarca tanto la infracción como la causación de daños:

  Ad. Ex. STS 17 de julio de 2008

  "Una cosa es que la situación del caso concreto 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 prueba"

EL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CONFIGURADO POR LA LP

Régimen subjetivo de responsabilidad

Requiere en todo caso la prueba de:

- La infracción
- La relación de causalidad
- Los daños causados
- La concurrencia de dolo o culpa salvo que se hayan adoptado determinadas medidas como es la advertencia y requerimiento de la existencia de la patente y de su infracción

CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO: LP

- Daño emergente
- Lucro cesante: el sistema de triple cómputo:
  - a) Pérdida de beneficios
  - a) Beneficios del titular

ACCIÓN INDEMNIZATORIA

  - b) Beneficios del infractor
  - c) Regalía hipotética

ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO

DIRECTIVA 48/2004/CE

- Establece dos sistemas de valoración de los daños:
  - Cuando la infracción se realiza a sabiendas o con motivos razonables para saberlo:
    - Apreciar todas las consecuencias económicas negativas
    - Elementos que permiten esa apreciación
    - No finalidad punitiva
    - Inclusión expresa del daño moral
  - Cuando no se aprecie dolo o culpa:
    - Acción indemnizatoria
    - Acción de enriquecimiento injusto

ELEMENTOS DE VALORACIÓN DEL DAÑO: si dolo o culpa. OPCIÓN A

- Acción indemnizatoria
- En la determinación de la indemnización se tendrán en cuenta:

1. *todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas:* DAÑO EMERGENTE
2. entre ellas: LUCRO CESANTE
    - Las pérdidas de beneficios
    - Beneficios ilegítimos : No equivalen sin más al lucro cesante
    - Elementos no económicos: lesión de la posición jurídica

ELEMENTOS DE VALORACIÓN DEL DAÑO EN INFRACCIONES DOLOSOSAS Y CULPOSAS. OPCIÓN A. INTERPRETACIÓN

- Pueden tenerse en cuenta otros factores
- Los beneficios ilícitos y los beneficios perdidos como referentes , no como criterios cumulativos, ajenos a la realidad económica en la que se produce la infracción ya que hay que atender:
  - **No finalidad punitiva**
  - **La finalidad de la acción resarcitoria lo desaconseja**: Considerando 26 Directiva

    "…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"
  - **Es un mero elemento a considerar en la fijación de las consecuencias económicas negativas**: Art. 17b) Propuesta de Directiva y enmiendas del PE

    "los Estados miembros podrán establecer la recuperación en provecho del titular de todos los beneficios realizados por el infractor imputables a esta infracción que no se hayan tenido en cuenta al calcular el importe de los daños y perjuicios compensatorios"

ELEMENTOS DE VALORACIÓN DEL DAÑO: si dolo o culpa. OPCIÓN B

- Una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como:
  - Cuando menos el importe de cánones o derechos Precio de la regalía hipotética como un elemento de cálculo pero sin excluir otros conceptos:
  - Lucro cesante: si de los beneficios no se deduce se tomará como referencia la licencia
  - Daño emergente: en tanto parte de la indemnización también deberá incluirse
  - Daño moral?

ELEMENTOS DE VALORACIÓN DEL DAÑO EN INFRACCIONES DOLOSOSAS Y CULPOSAS. OPCIÓN ESTATAL

- Los estados miembros podrán establecer alternativamente: basado en el sistema del Law of Restitution
  - La recuperación de los beneficios: ¿acción de enriquecimiento injusto?
  - El pago de daños y perjuicios: acción indemnizatoria
- Son excluyentes: Ad. Ex. Section 61 (2) Patent Act 1977

  "*The court shall not, in respect of the same infringement, both award the proprietor of a patent damages and order that he shall be given an account of the profits*"
- La cuantía en que se concreten los daños y perjuicios puede ser preestablecida: Section 504 US Code

  "*the copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of actual damages and profits, an* award *of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to any one work, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than $750 or more than $30,000 as the court considers just*"

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL DAÑO: Ley 19/2006 de transposición de la Directiva

- Art.66:La indemnización comprenderá:
  - El valor de la pérdida sufrida (daño emergente)
  - El valor de la ganancia dejada de obtener (lucro cesante).
- La ganancia se fijará a elección del perjudicado conforme a alguno de los criterios siguientes:
  a) beneficios previsibles del titular si no competencia del infractor
  b) beneficios obtenidos por infractor
  c) precio por la concesión de una licencia

- Art. 64 no modificado
- Art. 66: La indemnización 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.
- Para fijar la indemnización se tendrán en cuenta:
  a) Consecuencia económicas negativas (entre ellas beneficios previsibles y beneficios obtenidos)

  En caso de daño moral se indemnizará aún no probado el perjuicio

BASES DE INTERPRETACIÓN

- Hay que estar a la interpretación de los elementos tradicionales
- La opción b) de la directiva se reduce a la licencia con lo que se corre el riesgo de que el infractor tenga el mismo trato que el licenciatario
- Daño moral:
  - ¿Se identifica con el daño previsto en el art. 68 LP?
  - ¿Alteración del régimen de prueba?
- Consecuencias: Riesgo de aplicación cumulativa. ST Jdo. Mercantil Madrid 19 de octubre de 2007

  "Como se indica en el párrafo 2º del apartado IV de la exposición de motivos de la ley 19/2006 la propia directiva configura dos sistemas de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios y uno de ellos es de forma acumulativa las consecuencias económicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada y también el daño moral, ***y entre las consecuencias negativas se incluyen los beneficios que no se consiguieron por la infracción. Por lo tanto, no hay obstáculo para incluir este primer criterio"… ¿BENEFICIOS DE AMBOS?***

¿Qué se acumula? Fundamentos legales: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LEY 19/2006

- Para reparar el perjuicio sufrido a causa de una infracción del derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial, la directiva configura dos módulos de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios:
  - El primero de estos módulos comprende, de forma acumulativa, las consecuencias económicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada y también el daño moral
  - Como alternativa una cantidad a tanto alzado basada en la remuneración que habría percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización
- Interpretación:
  - Las consecuencias económicas negativas que **toman como referencia los beneficios de ambos, se acumulan con los daños morales y los gastos**, en su caso, incurridos para la obtención de pruebas de la infracción
  - Cuando esas consecuencias sean difíciles de demostrar: precio de una licencia, pero teniendo en cuenta la finalidad de la indemnización

¿Qué se acumula? Fundamentos doctrinales: ACCIÓN INDEMNIZATORIA

- La acción indemnizatoria está destinada a "borrar" los efectos de la infracción, retorno al estadio anterior de las cosas
- Los elementos comprendidos en el cálculo de la indemnización ofrecen un base objetiva de cálculo
- La interpretación cumulativa:

  beneficios previsibles

  \+ =

  DOBLE VALORACIÓN DEL LUCRO CESANTE

  beneficios del infractor
- ST Jdo. Mercantil Barcelona 19 de febrero de 2007

  "…la indemnización 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, incluyendo para la determinación de estos últimos los beneficios que hubiera obtenido el infractor por la explotación del invento patentado". **EL BENEFICIO DEL INFRACTOR ES UNO DE LOS ELEMENTOS QUE PUEDEN SERVIR PARA DETERMINAR LAS GANANCIAS PERDIDAS** .

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS DAÑOS

- BENEFICIOS QUE HUBIERAN CORRESPONDIDO AL TITULAR
  - Pérdida de beneficios
  - Praxis:
    - Precio de venta/unidad titular - Costes= Beneficio Neto/unidad
    - Beneficio neto/unidad x unidades vendidas por el infractor = Beneficios Previsibles
  - Problemas:
    - No tiene en cuenta la estructura de mercado: competencia
    - No tiene en cuenta principios económicos básicos: elasticidad de la demanda
    - Hay daños que a veces no se consideran: *price erosion*
    - Comprende también el daño emergente: daños derivados de incumplimientos contractuales, pérdida de la oportunidad de negocio

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS DAÑOS

- BENEFICIOS ILÍCITOS
  - Deben integrarse sólo en la parte no computada anteriormente

    Volumen de ventas - costes
  - Problemas:
    - No equivalen sin más a los beneficios del infractor
    - No hay un concepto claro de los costes deducibles
    - Deben tenerse en cuenta las condiciones del mercado
    - Deben tratarse de beneficios obtenidos directamente de la infracción

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS DAÑOS

- Regalía hipotética: apta para fijar lucro cesante
  - Partiendo del art. 66.1 LP habría que incluir el daño emergente
  - No es una cuantía fija: se modula en atención al producto patentado
- Otros conceptos que integran la indemnización final:
  - Art. 67 LP
  - Art. 66.1 LP
  - Daño moral: no parece limitarse al Art. 68 LP aunque sí a la elección de la opción A.

BIBLIOGRAFIA (1 de 2)

I. Sobre la aplicación de los criterios indemnizatorios y la prueba de daños y perjuicios:
BAYLOS MORALES M. y MERINO BAYLOS P., “Doctrina jurisprudencial sobre indemnización de daños y perjuicios en propiedad industrial e intelectual*”* en GRUPO ESPAÑOL DE LA AIIPI, “*Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Homenaje a A. Bercovitz*”, Barcelona, 2005, págs. 112-124
SOCORÓ, J.M., y GRAU MORA, J., “Grau Reflexiones sobre la prueba de los perjuicios en la acciones por infracción de patentes y marca”, en “*Estudios sobre la Propiedad Industrial. Homenaje a M. Curell*”, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2000, págs. 483-494

II. Sobre los criterios indemnizatorios y su interpretación:
BASOZABAL, X., “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual*”, ADC*, núm. 3, 1997, págs. 1262-1299
BORNKAMM, J., “*Los procesos sobre propiedad intelectual en el sistema de derecho codificado; La experiencia de Alemania*”, Informe presentado al Comité sobre Observancia de la OMPI en su segunda sesión de 28 a 30 de junio de 2004
DARÍO BERGEL, S., “Responsabilidad por infracción a la Ley de Patentes 24.481” en BUERES, A. J. (Coord.) [et alt], “*Responsabilidad por daños en el tercer milenio: Homenaje al profesor Doctor Atilio Aníbal Alterini*”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, págs 797-804.
DE LA CAMARA, M. y DIEZ PICAZO, L., “*Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*”, Civitas, Madrid, 1988, págs. 67-70.
(continúa)

BIBLIOGRAFÍA (2 de 2)

FERNÁNDEZ NOVOA, C., “El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial”, Marcial Pons, Madrid, 1987, págs. 27-31.
GARCÍA LUENGO, R., “Algunos problemas relacionados con la acción de usurpación de la patente”, *ADI*, 1975, págs. 156 y ss
HALL, R. E.[et alt], “*Reference Guide on Estimation of Economic Losses in Damages Award*”, en “Reference Manual on Scientific Evidence”. Federal Judicial Center, Washington DC, 2004.
MARTÍNEZ-CALCERRADA y GÓMEZ; “El *daño moral: sus manifestaciones en el derecho español”*, Diario La Ley, núm. 6699, 2008.
YZQUIERDO TOLSADA, M. [et alt], “*Daños y perjuicios en la propiedad intelectual”,* Trama, Madrid, 2006, págs. 135 y ss.

III. Sobre las novedades introducidas por la Ley 19/2006
GALAN CORONA, E., “Nota de Urgencia sobre las recientes modificaciones legislativas que afectan a las patentes”, *ADI,* 2005-2006, págs. 471-474.
GARCÍA VIDAL, A., “Cuestiones actuales en materia de indemnización de daños y perjuicios por la infracción de un derecho de propiedad industrial”, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia,* núm. 52, 2008.
PELLISÉ URQUIZA, D., “Incidencia en el derecho procesal español de la directiva 2004/48/CE” en: *“Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*”, Grupo Español de la AIPPI, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial , 2005, págs. 795-822