

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN DE MARCAS

JOSÉ MASSAGUER FUENTES
Abogado*

Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas

La acción de daños y perjuicios ocupa actualmente un lugar central en el debate sobre la efectividad de las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial. Las leyes reguladoras de esta materia contienen ciertas especialidades respecto del régimen general de la responsabilidad civil por hecho ilícito. Una de ellas es la previsión de que el titular de la marca infringida tiene derecho a una indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios hecha por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. A continuación se examinará la finalidad e implicaciones sistemáticas de este remedio, su compatibilidad con el Derecho comunitario, sus presupuestos de aplicación de la norma y las bases para determinar su importe.

Comments on actions for damages in trademark infringement proceedings

Actions for damages are currently under discussion in the debate on the effectiveness of remedies available in breaches of intellectual property rights. The laws in this area include certain specific rules in addition to the general rules on torts liability. One of these rules provides that trademark owners have the right to obtain a minimum compensation of one per cent of the turnover obtained from infringing products and services. This article analyses the purpose and systematic implications of this remedy, its consistency with EU law and its requirements.

1- INTRODUCCIÓN, DELIMITACIÓN DEL TEMA Y PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

En la literatura especializada se ha subrayado con frecuencia que, entre las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial, el lugar central correspondía a la acción de cesación, y ello porque la principal lesión del interés de su titular ocasionada por la infracción consiste en el vaciamiento de la posición de exclusiva que tiene atribuida y el remedio más adecuado para tutelar esa singular posición jurídica es, como es obvio, la cesación de la conducta ilícita. Es probable que el acento puesto tradicionalmente en la acción de cesación se debiera, en gran medida, a la manifiesta carencia de este remedio en nuestra legislación histórica en esta materia. Tras el reconocimiento de una robusta acción de cesación con ocasión de la modernización de la legislación sobre propiedad industrial en la segunda mitad de los años ochenta del siglo pasado, el debate se ha centrado sobre todo en la configuración y alcance de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que de hecho ha ocupado en legislación, jurisprudencia y doctrina el papel central que, junto con la acción de cesación, merece entre las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial.

Las distintas leyes reguladoras de esta materia y de modo particular las leyes de patentes, de marcas y de protección jurídica del diseño industrial han establecido —según un patrón general común inicialmente establecido en la Ley de Patentes y ulteriormente en 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— un régimen especial de responsabilidad de daños y perjuicios por hecho ilícito, que se separa en aspectos sustanciales del régimen general de la responsabilidad extracontractual. A ese patrón común se suman además algunas especialidades propias de cada una de las modalidades de propiedad industrial, quizás con mayor profusión y relevancia en materia de marcas. Entre esas especialidades se cuenta la previsión del artículo 43.5 de la LM («LM»), con arreglo al cual «(e)l 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 % 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», previsión que ha sido igualmente recogida, *mutatis mutandis*, en el artículo 55.5 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

* Del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez (Madrid).

Esta especialidad dentro de la especialidad que de por sí supone el régimen de responsabilidad civil en materia de infracción de propiedad industrial respecto del régimen general merece algunas consideraciones, que en esta oportunidad se centrarán en el origen y finalidad de la norma, así como sus implicaciones sistemáticas, la compatibilidad con 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, los presupuestos de aplicación de la norma y, en fin, las bases de cálculo de la indemnización.

2 · ANTECEDENTES, FINALIDAD Y NATURALEZA

El artículo 43.5 de la LM es una disposición excepcional. Y lo es, primeramente, en el panorama de conjunto de la legislación española en materia de propiedad industrial (pues no se halla en las legislaciones de patentes, obtenciones vegetales, topografías de productos semiconductores, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas) y de derecho de autor y derechos afines (que también carece de previsión similar). Además, no tiene precedentes en el Derecho comunitario europeo y no ha sido acogida en la Directiva 2004/48/CE. Tampoco existe una norma similar en las leyes de marcas de Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido, que ni antes ni después de la incorporación de la Directiva 2004/48/CE a sus respectivos ordenamientos internos establecieron una previsión de esta clase. La inclusión de esta medida en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a mi modo de ver, no obsta a su excepcionalidad interna, puesto que, a pesar de la modificación del régimen de la responsabilidad por daños y perjuicios en esta materia en 2006 y sin que a la vista de su finalidad medie razón que lo pueda justificar, esta solución no fue extendida al conjunto de los derechos de propiedad intelectual y, en particular, no lo fue ni al régimen de responsabilidad por daños y perjuicios en materia de patentes y modelos de utilidad ni al de derecho de autor y derechos afines.

La LM de 1988 carecía de previsión similar, limitándose su artículo 38 a trasladar lo anteriormente previsto en el artículo 66 de la Ley de Patentes en su redacción inicial de 1986. El artículo 43.5 de la LM hizo su aparición en el Anteproyecto de 2000, sin que fuese objeto de consideración en el dictamen del Consejo de Estado de enero de 2001. De ahí pasó al Proyecto de Ley de Marcas presentado

por el Gobierno a la Mesa del Congreso de los Diputados en marzo de 2001, sin merecer explicación alguna en su exposición de motivos, y superó la tramitación parlamentaria sin ser digno de consideración en las enmiendas. El artículo 43.5 de la LM, en fin, tampoco se incluyó en la relación de novedades traídas por la reforma contenida en la redacción definitiva de la exposición de motivos de la LM. Esta falta de atención ciertamente contrasta con la ya advertida singularidad que presenta la disposición tanto en nuestro Derecho de propiedad industrial como en el Derecho comparado y, sin duda, deja en el aire algunas cuestiones importantes acerca de su razón y sentido.

Este silencio ha sido llenado por la doctrina de los autores y por los tribunales. Entre los autores se ha señalado de forma unánime que el artículo 43.5 de la LM se dirige a superar las dificultades de orden práctico y en especial las dificultades probatorias que el titular de una marca infringida afronta para cuantificar los daños y perjuicios padecidos por causa de la infracción de su derecho¹. Y este ha sido igualmente el fundamento atribuido por la jurisprudencia, tanto por el Tribunal Supremo, que tiene expresamente dicho que el artículo 43.5 de la LM «*responde a las dificultades de prueba de los daños de la infracción, advertidas durante la vigencia de la legislación anterior*»², como por las Audiencias Provinciales, que han establecido que el artículo 43.5 de la LM «*trata de eludir la compleja prueba de los daños y perjuicios en el ámbito marcario*»³, da «*respuesta a los numerosos supuestos que, en la órbita que nos ocupa, se muestra (la legislación marcaria) manifiestamente dificultosa la acreditación de los concretos daños ocasionados por la lesión de un signo distintivo*»⁴, y ha «*facilitado al perjudicado la prueba de su cuantificación (del daño) fijándola en el 1 por 100 de la cifra de negocios obtenida por el infractor por con los productos o servicios ilícitamente marcados*»⁵, y que ade-

1 Vid. C. Fernández-Novoa: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.ª ed., Madrid-Barcelona, 2004, págs. 515-516, y más recientemente de nuevo en C. Fernández-Novoa, J. M. Otero y M. Botana: *Manual de la propiedad industrial*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2009, pág. 681; M. Lobato: *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2.ª ed., 2007, págs. 756-757; I. García Martín, en A. Bercovitz (dir.): *Comentarios a la Ley de Marcas*, Cizur Menor, 2003, pág. 667; A. Salas Carceller: «*Acciones por violación del derecho de marca*», en AA.VV.: *El nuevo Derecho de Marcas*, Granada, 2002, pág. 245.

2 STS 6-XI-2009 (RJ\2010\85).

3 SAP Madrid (Secc. 28.ª) 6-II-2009 (AC\2009\343).

4 SAP Barcelona (Secc. 15.ª) 5-VI-2004 (JUR\2004\221018).

5 SAP Alicante (Secc. 8.ª) 18-II-2010 (LA LEY 67393/2010).

más han efectuado otras consideraciones siempre centradas en la superación de las dificultades planteadas por la prueba de los daños y perjuicios según los criterios generales del artículo 43.2 de la LM⁶.

Como se ve, el artículo 43.5 de la LM no ha suprimido, en este ámbito, la exigencia general de que la infracción de la marca haya ocasionado un daño real y efectivo en el patrimonio del titular del derecho correspondiente para que proceda la indemnización. De este modo, el Tribunal Supremo no ha dudado en establecer que, en el plano sustantivo, la atribución de este derecho a ser indemnizado en los términos allí previstos obedece precisamente al reconocimiento legislativo de que la infracción de la marca es un evento esencial e inherentemente dañoso y, por ello, constituye una expresión de la doctrina jurisprudencial que ha visto la lesión real y efectiva derivada de la infracción en la naturaleza misma de las cosas, esto es, *in re ipsa*, habiéndose dicho al respecto que «el legislador de 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia (la doctrina *in re ipsa*) 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. 43.5 LM). 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 infracción 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*”»⁷.

De todo ello, y sin perjuicio de cuanto ha de señalarse respecto de la efectiva existencia del problema que justifica la solución recogida en el artículo 43.5 de la LM, se deduce con claridad que la atribución del derecho a obtener una indemnización del 1% de la cifra de negocios carece de alcance sustantivo, esto es, no altera la estructura propia de la responsabilidad por daños y perjuicios derivada de la infracción de la marca. Dicho en otros términos, este precepto viene a solucionar un problema que se dice observado en la práctica y que se concreta

en el «desolador panorama de sentencias que rechazan la indemnización por falta de prueba»⁸, y no a modificar la naturaleza y alcance de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la infracción de marca y los elementos o presupuestos materiales de la acción correspondiente. En particular, el artículo 43.5 de la LM no ha introducido un componente punitivo en la responsabilidad por daños y perjuicios derivada de la infracción marcara, que obedece (salvo en el caso de las indemnizaciones coercitivas del artículo 44 de la LM) a una concepción estrictamente resarcitoria. De hecho, la vigencia de esa naturaleza resarcitoria, y no punitiva, se manifiesta en este mismo precepto, que en su pasaje final salva la posibilidad de que el titular del derecho infringido solicite un importe superior en concepto de indemnización de daños y perjuicios cuando pueda demostrar que la cuantía de los daños efectivamente sufridos supera el 1% que atribuye y que, por ello, configura esta indemnización como supletoria o alternativa respecto de la que resulta de aplicar los criterios previstos con carácter general para determinar la indemnización en el artículo 43.2 de la LM, y no como indemnización adicional o complementaria⁹, como habría ocurrido si hubiera sido una indemnización punitiva.

En este sentido, el artículo 43.5 de la LM incide y profundiza en la línea ya abierta por la LM de 1988 (y antes por la Ley de Patentes de 1986) con la recepción de la doctrina alemana del triple cómputo del daño o *dreifache Schadensberechnung* (más adelante acogida también por la Directiva 2004/48/CE). Y ello, precisamente con la misma finalidad con la que en Alemania se acogió esta doctrina, que no es otra que la de superar las dificultades de prueba que presenta la cuantificación del lucro cesante o ganancia dejada de obtener como consecuencia de la infracción de la marca y en particular la realización del juicio hipotético acerca de cuáles habrían sido las ganancias del titular de la marca infringida de no haber mediado la infracción y cuál la pérdida de ganancias que podría atribuirse precisamente a la infracción y no a otras causas, del modo en que se ha recordado autorizadamente

6 SSAP Vizcaya (Secc. 4.ª) 1-VII-2005 (IUR\2005\240146), Madrid 10-VI-2009 (2009\472826).

7 STS de 9-XII-2009 (RJ\2011\1414). En esta línea, SAP Alicante (Secc. 8.ª) 18-II-2010 (LA LEY 67393/2010).

8 R. Gimeno-Bayón: «Las acciones por violación del derecho de marca en la Ley 17/2001», en R. Gimeno-Bayón (coord.), *Derecho de marcas. Estudios sobre la Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, 2003, pág. 192.

9 SAP Burgos (Secc. 3.ª) 11-IV-2008 (LA LEY 138378/2008); SAP Las Palmas (Secc. 5.ª) 17-XI-2009 (LA LEY 292443); SJM núm. 1 Alicante de 13-X-2010 (AC\2010\199).

entre nosotros¹⁰ y explica con sencillez la doctrina alemana¹¹ y, asimismo, del modo en que ha advertido el Tribunal Supremo¹². Dicho en otros términos, al legislador de 2001 no le bastó con la solución construida por la jurisprudencia alemana y antes acogida por la LP de 1986 y la LM de 1988 (y que luego asumiría la Directiva 2004/48/CE) para facilitar la efectiva obtención de una compensación de daños y perjuicios mediante la inclusión, entre los criterios de cuantificación, de los correspondientes al beneficio obtenido por el infractor y del precio de la licencia hipotética, y consideró necesario (por razones que no se han explicado en la exposición de motivos de la Ley de 2001 y que no se debatieron en la tramitación parlamentaria) ir más allá de lo que se había ido anteriormente e incorporar reglas que permitieran obtener con mayor sencillez una compensación de la lesión del derecho de marca.

En suma, y como indica su establecimiento en un apartado propio y distinto del dedicado a los criterios de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios, el derecho a obtener el 1% de la cifra de negocios realizada con productos o servicios ilícitamente marcados no solo no incorpora ninguna especialidad en la naturaleza y estructura de la responsabilidad civil derivada de la infracción del derecho de marca, sino que, bien miradas las cosas, tampoco incorpora un criterio de determinación de su cuantía distinto de los previstos con carácter general. Antes bien, y como muestran sus bases, ese 1% se relaciona con el beneficio obtenido por el infractor al que se refiere el artículo 43.2 a) de la LM, con el que comparte la base principal de cálculo: la cifra de negocios hecha con los productos infractores y del que se separa en que para determinar el importe de aquel beneficio ya no será necesario detraer los gastos imputables y en que se expresa como porcentaje sobre cifra de negocios¹³. Pero no puede decirse que el 1% sea una expresión legal del beneficio obtenido por el infractor ya que

el importe resultante de su aplicación a la cifra de negocios a la que se refiere el artículo 43.5 de la LM no solo resarce de la ganancia dejada de obtener (que es el concepto al que corresponde el criterio de cálculo del artículo 43.2 a) de la LM) sino también del daño emergente. Esto es, el titular de la marca infringida no tiene derecho al 1% de la cifra de negocios hecha con productos o servicios que porten ilícitamente la marca y además al importe del daño emergente cualquiera que fuere su cifra, sino solo en la parte que este exceda de ese 1%.

Sea como fuere, todo ello veda hacer del artículo 43.5 de la LM una pena civil, como ocurriría si su aplicación se desligara por completo de los presupuestos propios del carácter resarcitorio de la responsabilidad por daños y perjuicios y, muy en particular, de la reparación de daños y perjuicios efectivamente ocasionados por la infracción, como podría suceder si, por ejemplo, se aplicara aunque en el caso se pruebe que la infracción, por la naturaleza o circunstancias del uso infractor, ocasionó una lesión de cuantía inferior a la que resulta de la aplicación del 1% a la cifra de negocios hecha con los productos o servicios ilícitamente marcados¹⁴ o si se extendiera a productos o servicios que no fueron puestos en el comercio con la marca infringida.

3 · CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2004/48/CE

El artículo 43.5 de la LM no encuentra un equivalente en la Sección 6.^a de la Directiva 2004/48/CE, sobre los remedios que los Estados miembros deben reconocer al titular de un derecho de propiedad intelectual el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios efectivos padecidos por causa de la infracción.

Y ello, a pesar de que la necesidad de arbitrar medidas que permitieran superar las dificultades que habitualmente afrontan los titulares de los derechos infringidos para probar la realidad y cuantía de los daños y perjuicios ocasionados fue una cuestión específicamente abordada y debatida durante su tramitación. En este sentido, no estará de más recordar que, como es de ver en su considerando (26), la Directiva descartó la instauración indemnizaciones punitivas y, en cambio, se inclinó por

¹⁰ Vid. C. Fernández-Novoa: *Tratado*, ob. cit., págs. 503-509, y nuevamente en C. Fernández-Novoa, J. M. Otero y M. Botana: *Manual*, ob. cit., pág. 678.

¹¹ Por todos, K.-H. Fezer: *Markenrecht*, 3.^a ed., Múnich, 2001, § 14, núms. 518-520.

¹² Vid. STS 2-III-2009 (RJ\2009\2789), que justifica la introducción del canon de la licencia hipotética del art. 43.2 c) de la Ley de Marcas de 1988 precisamente en las dificultades de aplicación del canon del beneficio obtenido por el infractor previsto en la letra b).

¹³ En este sentido se orienta la SAP Burgos (Secc. 3.^a) 11-IV-2008 (LA LEY 138378/2001).

¹⁴ En este sentido, aunque incidiendo especialmente en el carácter dispositivo del procedimiento, SAP Alicante (Secc. 8.^a) 18-II-2010 (LA LEY 67393/2010).

introducir criterios objetivos para determinar el importe de la indemnización debida, como resultaron ser, por lo que ahora importa, los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho infringido, los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor y los cánones que el infractor adeudaría si hubiera pedido la autorización del titular del derecho infringido, que son precisamente las soluciones acogidas en el artículo 43.2 de la LM (y que ya acogiera el artículo 38.2 de la LM de 1988). Así pues, el legislador comunitario (como antes la jurisprudencia alemana y el propio legislador español en 1986 y 1988) no consideró preciso ir más allá e introducir otras medidas para garantizar, dentro de las exigencias generales de justicia y equidad (*cfr.* artículo 3.1 de la Directiva), el respeto de los derechos de propiedad intelectual y, en particular, la obtención de una indemnización adecuada de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción (*cfr.* artículo 13 de la Directiva).

De ahí no debe deducirse que el artículo 43.5 de la LM sea incompatible con el régimen establecido en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE, puesto que se trata de una Directiva de mínimos y su artículo 2.1 autoriza a los Estados miembros a establecer otras medidas que sean más favorables para los titulares de derechos. Pero se sigue, a mi juicio y por razones de coherencia sistemática, la exigencia de evitar una interpretación del artículo 43.5 de la LM que violente los postulados y limitaciones teleológicas de las disposiciones de la Directiva en esta materia, como son la exclusión de las medidas injustas e inequitativas y de la indemnización de daños y perjuicios que excedan de lo que resulte adecuado para reparar los daños y perjuicios efectivos (*arg. ex arts.* 2 y 13 de la Directiva).

4 · PRESUPUESTOS

Dado que el artículo 43.5 de la LM no ha modificado la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad por daños y perjuicios derivada de la infracción del derecho de marca ni su estructura, los presupuestos de aplicación de este precepto son, además de la declaración de infracción a la que se refiere la propia norma, los que, conforme a esa naturaleza, tiene esta clase de responsabilidad en el ámbito del Derecho de marcas.

Por una parte, se requiere la efectividad de la lesión patrimonial, que el propio precepto asume, dado expresión positiva, de este modo y según el Tribunal Supremo, a la jurisprudencia del daño *in re*

ipsa¹⁵. Así, el titular queda liberado de probar que la infracción ha ocasionado una lesión, pero como se ha visto no se le atribuye un derecho a ser indemnizado más allá de la lesión efectivamente sufrida cuando «*las cosas no hablan por sí mismas*», esto es, cuando el infractor demuestra que, por las razones que fuere, no se produjo un daño o fue inferior al 1% previsto legalmente.

Por otra parte, se exige la culpabilidad, cuya necesaria concurrencia no elimina el tenor de la norma puesto. En efecto, enfocado como está a la superación de dificultades que nada tienen que ver con la prueba de la culpa o negligencia, el artículo 43.5 de la LM no modifica la regulación especial de esta cuestión, que combina responsabilidad objetiva y subjetiva y, para estos últimos casos, incluye una previsión específicamente encaminada a facilitar la prueba de la falta de diligencia por medio del requerimiento allí previsto (art. 42 LM).

En fin, también debe concurrir una relación de causalidad, que la norma hace girar en torno a los actos determinantes de la obtención de una cifra de negocios con ocasión de la comercialización de productos o servicios ilícitamente marcados. Ello libera al titular de la marca de probar que la particular actividad infractora le ha ocasionado una pérdida de ganancias y un daño efectivo y le libera asimismo, y sobre todo, de probar cuál ha sido la extensión de esa pérdida y daño¹⁶. Pero al mismo tiempo sitúa el nexo causal en un ámbito muy concreto, delimitado por las nociones de cifra de negocios y de productos o servicios ilícitamente marcados, que son los que portan la marca infractora y además generan una cifra de negocios precisamente en circunstancias determinantes de la infracción. Dicho en otros términos, el artículo 43.5 de la LM solo es aplicable si la cifra de negocio es generada por productos o servicios ilícitamente marcados y, por ello, si se obtiene precisamente por medio de actos infractores, lo que determina que este precepto no sea aplicable, por faltar la conexión causal prevista en él, cuando el acto infractor no consista precisamente en la comercialización de productos o servicios¹⁷. Así sucederá, por ejemplo, en los casos

¹⁵ STS 9-XII-2010 (R\2011\1414), SAP Barcelona (Secc. 15.ª) 5-VI-2004 (JUR\2004\221018).

¹⁶ No obstante, SAP A Coruña 27-IV-2011 (AC\2011\1088).

¹⁷ Se encuentra un apunte al respecto en SAP Madrid 10-VI-2009 (JUR 2009\472826): «*la Ley de Marcas de 2001... ha establecido una presunción de que en los casos en que la violación del derecho de marca se haga mediante una comercializa-*

en los que la utilización infractora de una marca ajena no establezca una relación con un producto o servicio que sea puesto en comercio con esa marca, como sucede en el caso de que la marca registrada para un producto se use como rótulo de un establecimiento en el que se comercializan productos dotados de marca propia no infractora¹⁸. De ello, como es obvio, no se derive una pérdida del derecho a ser indemnizado, sino solo la pérdida de la posibilidad de hacer valer el mecanismo facilitador de la prueba del artículo 43.5 de la LM y la necesidad de acudir al régimen general y en particular de formular la pretensión indemnizatoria de conformidad con el criterio de cuantificación del artículo 43.2 que resulte más adecuado al caso (que será probablemente el precio de la licencia hipotética de su letra b), cuya incorporación a la legislación marcaría precisamente como criterio para fijar la cuantía de la indemnización propio de la acción de daños y perjuicios atribuida al titular de la marca¹⁹, no se olvide, responde precisamente a la finalidad de superar las dificultades de prueba que plantean otros criterios de cuantificación, y por lo tanto de facilitarle la efectiva obtención de una compensación²⁰, objetivo que, bien miradas las cosas y a la luz de la prueba que los tribunales han admitido para acreditar el precio de esa licencia y de los criterios que al respecto han aplicado, está bien lejos de parecer mínimamente difícil²¹).

Desde otra perspectiva, la indemnización del artículo 43.5 de la LM solo ha de proceder si el titular la solicita con la demanda, aunque los términos de

este precepto han permitido entenderla solicitada por medio de una genérica petición de condena a indemnizar los daños y perjuicios, sin concretar que la indemnización solicitada es aquel 1% de la cifra de negocios hecha con los productos ilícitamente marcados²².

5 · BASES DE CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN

Las bases para determinar la cuantía de la indemnización debida con arreglo al artículo 43.5 de la LM vienen expresadas en el propio precepto de forma clara, como canon o módulo («1 por 100») y como cuantía a la que se aplica ese canon («cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados»). La primera de estas bases no requiere mayor consideración. La segunda en cambio merece alguna reflexión.

Por una parte, los tribunales consideran que, a estos efectos, la cifra de negocios se corresponde con la definición de este concepto proporcionada en la Norma 9.^a, Cuarta Parte, del Plan General de Contabilidad y que, por tanto, resulta de deducir a las ventas de los productos y prestaciones de los servicios el importe de las bonificaciones y el del Impuesto del Valor Añadido y otros impuestos directamente relacionados con dichas ventas y prestaciones²³. Cuando no haya propiamente cifra de negocios por causa de las características de la actividad del infractor, a la cifra de negocios se han equiparado las cantidades recibidas (aunque no sean en concepto de precio) para realizar los actos en relación con los cuales se produjo la infracción²⁴, lo que si bien pudo ser razonable en el caso considerado no ha de permitir con carácter general sustituir la cifra de negocios por el coste de la actividad infractora cuando la infracción no reporte ingresos. Por lo demás, a estos efectos es irrelevante la obtención o no de un beneficio por parte del infractor²⁵. En fin, la cifra de negocios relevante es la obtenida en el tiempo en que se produjo la infracción que judicialmente se declare realizada²⁶, en el bien entendido de que la indemnización no podrá extenderse al tiempo anterior a la prescrip-

ción de productos o servicios ilícitamente marcados, esto es, cuando el infractor ha realizado una actividad económica con los productos o servicios ilícitamente marcados, siempre se han causado daños y perjuicios indemnizables...».

18 Como acertadamente resulta de la diferenciación entre «beneficios obtenidos por la explotación» y «beneficios obtenidos como consecuencia de la violación» hecha en otro contexto, pero en relación con la utilización de la marca infringida como rótulo, por SAP Alicante (Secc. 8.^ª) 23-X-2008 (AC 2009\48).

19 Cfr. Cdo. (26) de la Directiva 2004/48/CE, y ya antes X. Basozábal: «Método de triple cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de propiedad industrial e intelectual», ADC, 1997, págs. 1297-1298, frente a las tesis de una u otra forma fundadas en la incorporación (sea por adición o por integración) de la acción de enriquecimiento injusto al arsenal de las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual de C. Fernández-Novoa: *El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial*, Madrid-Barcelona, 1997, págs. 10-21, y de P. Portellano: *La defensa del derecho de patente*, Madrid, 2003, págs. 76-80.

20 Cfr., de nuevo, Cdo. (26) de la Directiva 2004/48/CE, y STS 2-II-2009 (RJ\2009\2789).

21 SAP Madrid (Secc. 28.^ª) 3-XI-2010 (AC\2011\67).

22 STS 9-XII-2010 (RJ\2011\1414).

23 SSAP Alicante (Secc. 8.^ª) 22-XI-2005 (JUR 2007\43509), 16-I-2009 (LA LEY 5483/2009).

24 SAP Madrid (Secc. 28.^ª) 6-II-2009 (AC\2009\343).

25 SAP Madrid (Secc. 28.^ª) 6-II-2009 (AC\2009\343).

26 AAP Barcelona (Secc. 15.^ª) 28-XI-2007 (LA LEY 310785/2007).

ción de la acción de indemnización (art. 45.2 LM) ni tampoco, salvo que se formule la demanda en términos apropiados, al tiempo posterior a la presentación de la demanda.

Por otra parte, y como impone la función resarcitoria de la indemnización (con la consiguiente exigencia de que medie una relación de causalidad entre ilícito y daño) y como se sigue tanto del tenor de la norma («*cifra de negocios (hecha) con productos o servicios ilícitamente marcados*») y se corresponde con el concepto de cifra de negocios que ha manejado la jurisprudencia en este contexto, los únicos ingresos relevantes son los generados por los productos o servicios que se hayan presentado o comercializado utilizando la marca infringida precisamente en las condiciones en las que se concluyó la existencia de infracción.

A la vista de la extrema sencillez de las bases para la concreción de la cuantía indemnizatoria, así como

de los medios de obtención de la prueba relevante, antes de iniciar el procedimiento (art. 256.1 7.º LEC) y en su seno (art. 43.4 LM), por regla deberá procederse a la cuantificación en el propio procedimiento, sin que quepa diferirla a la fase de ejecución de sentencia²⁷; en otro caso, deberán establecerse esas bases que posibiliten aplicar lo previsto en el artículo 219 de la LEC sobre cuantificación en ejecución de sentencia y, en particular, deberá concretarse en la demanda lo que en ejecución se deba considerar cifra de negocios y productos o servicios ilícitamente marcados²⁸ a fin de que, como procede, se debata y resuelva sobre ello en el juicio plenario²⁹, pues en la ejecución solo se pueden aplicar datos objetivos que resultan de la prueba practicada en el procedimiento plenario³⁰ y no procede practicar pruebas periciales complejas (como es la fijación de la parte de la cifra de negocios que es atribuible a los productos o servicios ilícitamente marcados)³¹.

27 SAP Alicante (Secc. 8.ª) 6-IV-2006 (AC\2007\207).

28 SAP Granada (Secc. 3.ª) 23-IV-2010 (JUR\2011\210552).

29 SAP Granada (Secc. 3.ª) 19-I-2007 (JUR\2007\158549).

30 AAP Sevilla (Secc. 5.ª) 16-IV-2010 (JUR 2010\372613).

31 SAP Lérida (Secc. 2.ª) 19-I-2011 (JUR 2011\136003).