

## VICISITUDES EN TORNO AL MODELO DE INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS POR INFRACCIONES DE MARCA EN COLOMBIA

CAMILO ANDRÉS SUÁREZ BOTERO  
Abogado\*

### Vicisitudes en torno al modelo de indemnizaciones preestablecidas por infracciones de marca en Colombia

Se discute ampliamente en el acontecer nacional, y fruto de la evolución legislativa de la que esta materia ha sido objeto, si el contenido del derecho marcario abarca y se proyecta en una elongación suficientemente amplia que incluso comprenda el derecho a recibir una indemnización definida previamente por el legislador cuando quiera que el derecho subjetivo objeto de tutela ha sido vulnerado, infringido o inobservado. Si bien es evidente que la responsabilidad civil extracontractual entraña —por su propia naturaleza— una obligación consequential de reparación cuando quiera que el daño acaecido se pruebe y cuantifique, el debate en punto a la figura de la indemnización preestablecida trasciende al simple hecho de la fijación anticipada del monto debido al titular del derecho que sufre el efecto perjudicial de la conducta ilícita y concretamente se cierne sobre la posibilidad eventual de reconocer el derecho a la indemnización sin que resulte indispensable entrar a demostrar la causación de un perjuicio material ordinario.

#### PALABRAS CLAVE

Infracción Marcaria, Perjuicio inmaterial, Indemnización Preestablecida, Daño normativo.

### Remarks In Connecton To The Pre-Fixed Compensation Of Damages System For Trademark Infringement In Colombia

It is widely discussed in the national context and as a result of the legislative evolution of this subject, whether the content of the trademark law encompasses and is projected in a broad extension that even includes the right to receive a previously defined compensation whenever the right has been violated, infringed or unobserved. Although it is clear that non-contractual civil liability entails - by its very nature - a consequential obligation of reparation whenever the damage is proved and quantified, the debate on the figure of the pre-established compensation goes beyond the simple fact of the pre-fixing of the amount owing to the holder of the right that suffers the detrimental effect of the illegal conduct and specifically concerns the possibility of recognizing the right to compensation without making it indispensable to prove the effective causation of ordinary material damage.

#### KEY WORDS

Trademark infringement, material damages, pre-fixed compensation of damages, normative damage.

Fecha de recepción: 15-9-2017

Fecha de aceptación: 31-10-2017

Al indagar sobre cuál o cuáles son los objetivos fundamentales que se persiguen con la formulación de una acción judicial por infracción marcaria, la respuesta automática y más generalizada se perfilará tradicionalmente hacia el efecto neutralizador que se aspira tenga la decisión judicial en términos de impedir que se sigan materializando los hechos ilícitos. Naturalmente la finalidad «anulatoria» de la acción por infracción justifica su formulación, sin que ello implique que es siempre el único propósito que persigue.

Para poder individualizar los varios tipos de pretensiones que pueden componer una única acción judicial por infracción, es imperativo remitirse al texto de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, concretamente a dos normas que dan luces sobre el alcance y calado de cada pretensión. Veamos:

«ARTÍCULO 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

(...)

«ARTÍCULO 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

\* Del Área de Derecho de Propiedad Intelectual y de Ciencias de la Vida de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría, oficina de Colombia.

d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

*Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca».*

En línea con el texto de las normas en cita, puede decirse que la clasificación proporcionada por el artículo 241 en lo que hace al elenco de alternativas por las que puede optar el demandante no corresponden a una enunciación taxativa que se agote con la formulación de los literales a) a g). No obstante, en términos generales podemos acordar que la acción por infracción está constituida por determinadas tipologías de pretensiones independientes que son acumulables y no son excluyentes entre sí, pues los requisitos de formulación de una no impiden en modo alguno el surgimiento de las otras.

El régimen especialísimo de responsabilidad que acoge el modelo de la indemnización preestablecida a que haremos mención en este documento y que recoge el Decreto 2264 de 2014<sup>1</sup>, bien podría decirse que rompe el esquema tradicional de la concepción ordinaria del daño sometida a la

demonstración de su existencia inexorable por parte de quien lo sufre y pretende que se le repare.

En sentido amplio podemos afirmar que el daño tiene como presupuestos básicos de constitución (i) ser real o cierto, (ii) ser atribuible al demandado y (iii) aparecer plenamente probado para tornarlo indemnizable. La doctrina más autorizada colombiana se ha inclinado por afirmar que «el daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil»<sup>2</sup>, lo que a la postre implica que, siguiendo los derroteros de este postulado, se tornaría inoficioso adentrarse en los elementos estructurales de la responsabilidad civil tales como imputación objetiva del resultado y título subjetivo de formulación cuando quiera que no se acredite la existencia de dicho presupuesto ontológico. En principio no estamos de acuerdo completamente con esta postura, pues implicaría descalificar *ab initio* la necesidad de adelantar un juicio de responsabilidad civil cuando la pretensión que se busca satisfacer únicamente sea provisoria y de estirpe preventiva, es decir, consista en la declaración del virtual acontecer ilícito aleatorio y la correlativa prohibición de materializarlo, sin que incumba a ese eventual proceso judicial una petición que se traduzca en la declaración de un daño causado ni mucho menos en la pretensión de reparación que claramente resultaría anodina bajo este entendido.

Tal podría ser el caso, por ejemplo, de la acción preventiva por actos de competencia desleal que consagra el artículo 20 de la Ley 256 de 1996<sup>3</sup>, de cuyo tenor se aprecia sin lugar a dudas una legitimación para promover juicio a instancia de la parte que crea que pueda resultar afectada por actos contrarios a las prácticas mercantiles ordinarias enmarcadas en la buena fe, sin que de su texto se desprenda la sucesiva exigencia de mediar un daño real o cierto.

En similar sentido debemos tener en consideración el tenor del artículo 245 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina<sup>4</sup> que, al contemplar la acción

2 HENAO, Juan Carlos: *El Daño*, Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 37.

3 «ARTÍCULO 20. Acciones. Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones: (...)

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno».

4 «ARTÍCULO 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que

1 Disposiciones recogidas por el Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo

cautelar previa y accesoria (en tanto avasallada al trámite de la acción de méritos principal), contempla la posibilidad de formular la petición de amparo precautelativo en asuntos relativos a marcas a pesar de que no se haya consolidado hecho dañoso alguno y merecidamente con miras a impedir que aquel acaezca.

En estos casos, por excepción, el legislador no ha exigido de manera absoluta la previa causación de un perjuicio, fruto del actuar irregular del demandado para viabilizar la formulación de la correspondiente acción de responsabilidad civil, y, por el contrario, con el firme propósito de tutelar el derecho de la competencia o de propiedad industrial respectivo según sea el caso, dispone de mecanismos que permiten incrementar las barreras de protección de forma anticipada a la material verificación de un daño que, no en pocas oportunidades, puede resultar irreparable (más aun tratándose de bienes incorpóreos que resulten lesionados por la ilicitud de la conducta).

Visto lo anterior, resulta claro a nuestro juicio que la causación del daño no es un elemento estructural que limite el ejercicio del derecho de acción al demandante; pero, de manera incondicional, cuando aquel se genera, deviene reparable en tanto sea cierto. En efecto, cuando se indica que el daño debe ser cierto, la doctrina sentada de antaño por los Hermanos Mazeaud y Tunc mantiene plena vigencia cuando se afirma que *«al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco que el perjuicio del que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan solo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna»*<sup>5</sup>.

En similar sentido, Arturo Alessandri ha aseverado que *«el daño debe ser cierto (...) la certidumbre del daño dice relación con su realización, con el hecho de que haya ocurrido realmente y no con su cuantía, ni*

*ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el rescancamiento de los daños y perjuicios».*

5 MAZEUD, Henri y LEÓN, Tunc André: *Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual*, volumen I, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1961, pág. 301.

*con la mayor o menor facilidad para determinarla o apreciarla. Un daño cierto en cuanto a su existencia, pero incierto en cuanto a su monto, es indemnizable»*<sup>6</sup>.

Claramente, lo anterior cobra sentido en la medida que, aun cuando la delimitación por vía de cuantificación del perjuicio sea indeterminable, el juicio de responsabilidad civil debe acometerse y tendrá epílogo a través de una condena declarativa, pero en abstracto referida justamente al ítem *«quantum»*<sup>7</sup>.

Resulta a todas luces claro entonces que, por oposición a la doctrina tradicional, el daño eventual o hipotético y fundamentalmente prospectivo o potencial no deviene indemnizable ni da derecho a persecución judicial de su reclamación por carecer, estrictamente, de concreción y sustento fáctico.

Como resulta lógico, la carga demostrativa de la material verificación del daño concierne efectivamente a quien alega por vía de pretensión la consecuencial indemnización y esa carga procesal aparece recogida desde el Código de Procedimiento Civil Colombiano que data de 1970, cuyo artículo 167 disponía que *«Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba»*.

Partiendo del tenor mismo de esta disposición procesal y particularmente probatoria, se puede afirmar que, en principio, le era y sigue siendo vedado al juez presumir la existencia misma del daño como quiera que aquel no se encuentra concebido dentro

6 ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo: *De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil*, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2010, pág. 214.

7 Así lo reconoce el Código General del Proceso en su articulado cuando dispone:

*«Artículo 283. Condena en concreto. La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados.*

*El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado.*

*En los casos en que este código autoriza la condena en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, estimada bajo juramento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior. Dicho incidente se resolverá mediante sentencia. Vencido el término señalado sin promoverse el incidente se extinguirá el derecho.*

*En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales».*

del repertorio de circunstancias que la misma norma releva de ser objeto de prueba en el curso del proceso judicial. En consecuencia, no podría prosperar una pretensión resarcitoria enmarcada en un juicio de responsabilidad civil en los casos en los que el daño no sea determinable y sujeto de prueba, pues en palabras del profesor Antonio Rocha Alvira, «los elementos que lo integran (el daño) son conocidos, mejor que nadie, por el mismo acreedor que los ha sufrido y a él corresponde obviamente poner de presente los medios conducentes para conocer su existencia y su extensión»<sup>8</sup>.

Si bien es cierto que la disposición jurídica en comento se circunscribe al ámbito civil y comercial, no es menos cierto que funge como patrón de referencia para orientar el quehacer judicial en jurisdicciones diferentes, como lo es la contencioso-administrativa o incluso penal, por lo que bien puede afirmarse que corresponde a una pauta métrica predefinida en materia probatoria indistintamente del ámbito procesal en torno del cual gravite.

No obstante lo anterior, no puede decirse que en la práctica las autoridades judiciales no hayan tenido que recurrir a mecanismos que faciliten la adaptabilidad del modelo probatorio en procura, de hacerlo dúctil para satisfacer complejidades probatorias apoyándose para tal fin en presunciones que aligeran la carga probatoria del demandante en sentido drástico. El profesor Henao<sup>9</sup> recoge el ejemplo adoptado por reiterada jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado Colombiano en virtud de la cual se da aplicación automática a la indemnización por lucro cesante en el evento de lesión o fallecimiento de una persona. Y cita: «en estos casos el juez presume que toda persona corporalmente lesionada o las personas que dependían económicamente del difunto sufren un daño, consistente en la falta de ingreso del salario mínimo. No se exige al demandante dicha prueba (...) pues siempre tendrá la posibilidad de producir económicamente lo que las normas establecen como salario mínimo».<sup>10</sup>

Lo anterior, para citar un ejemplo de la forma en que las presunciones cobran preponderancia pro-

batoria en el ámbito de la reparación del daño irrogado, sin que ello se oponga al espíritu demostrativo del procedimiento judicial ordinario y que juzgamos es indispensable en aras de garantizar tanto el debido proceso como la tutela judicial efectiva que la legislación procesal consagra.

Podría decirse que en línea con el panorama de flexibilización aludido, la expedición en 2012 del Código General del Proceso mantiene inalterada la inclinación «ius-probatorista» para hacer exigibles todas las pretensiones de la demanda y particularmente del daño, justamente en razón a que corresponde a una reclamación de estirpe personal que atañe fundamentalmente a la víctima de la realización ilícita. Sin embargo, debe advertirse que el artículo 167 de este nuevo código inserta en la dinámica procesal un enfoque relativamente maleable al disponer que, dependiendo de la naturaleza de la causa según se trate, el juez gozará de cierta elasticidad oficiosa para imponer cargas probatorias a las partes atendiendo a la relación de control que aquellas tengan sobre el medio de prueba concreto.

Siendo de lo anterior lo que fuese, lo cierto es que el estándar riguroso de las normas probatorias claramente cobija por antonomasia a los escenarios de infracción de derechos inmateriales, concretamente en lo que a nuestro estudio concierne, a los casos de usurpación marcaría.

Cabe preguntarse entonces si en la medida que la jurisprudencia ha reconocido la viabilidad de construir pretensiones resarcitorias en determinados casos a partir de presunciones iteradas, el modelo de la indemnización preestablecida de perjuicios por infracción marcaría no es justamente una adaptación a la necesidad procesal de satisfacer la pretensión restaurativa sin desconocer la imperiosa urgencia de encontrar probado el perjuicio, incluso si ello implica cimentar un nuevo concepto de «daño» (como se verá más adelante) y expresar su existencia en función de una presunción de raigambre normativa.

## 1 · EL ARTÍCULO 243 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – CAN -: ¿CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN O SUPUESTOS FÁCTICOS DE IMPUTACIÓN?

Aclarado el panorama en torno a los presupuestos fundamentales para la configuración del daño en un foro de infracción de derechos marcarios, es

<sup>8</sup> ROCHA ALVIRA, Antonio: *De la Prueba en Derecho (conferencias de clase para estudiantes de quinto año de Derecho)*, Bogotá: Editorial El Gráfico, 1940, tomado de HENAO, Juan Carlos: *El Daño. op. cit.*, pág. 39.

<sup>9</sup> HENAO, Juan Carlos: *El Daño, op. cit.*, pág. 40.

<sup>10</sup> Sobre el particular, Juan Carlos Henao sugiere revisar el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente N.º 10805, 12 de diciembre de 1996. Consejero Ponente Dr. Montes Hernández.

importante entrar a analizar el contenido del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina a partir de una interpretación finalista de su tenor y no estrictamente semántica que pueda llegar a malograr el objetivo utilitario del régimen de indemnización de perjuicios en materia de asuntos marcarios.

Dispone el mentado artículo lo siguiente:

*«ARTÍCULO 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:*

*a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;*

*b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,*

*c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido».*

De entrada advertimos que la forma en que se recogió la disposición normativa en la Decisión andina es desafortunada; sin embargo, son varias las reflexiones que merece el enunciado legal. Partiremos por referirnos a su errado aunque innegable «carácter métrico» si se tiene en consideración que, a partir de una aproximación textual, se avisa una indeclinable intención de establecer un catálogo abierto no limitativo de criterios o elementos a partir de los cuales se efectuará el ejercicio aritmético que arroje determinado guarismo para fijar el monto al que ascenderá la respectiva indemnización de perjuicios. La redacción de la norma no permite, en principio, aducir que los escenarios plasmados en los literales que la componen corresponden a conceptos constitutivos del perjuicio (a pesar de serlos), pues lo que hace la disposición es categorizarlos como parámetros de cuantificación del daño causado restándoles entidad objetiva suficiente y vinculándolos al proceso hipotético como elementos accesorios e incluso prescindibles si se optase por otros.

La redacción ambigua de la norma implicaría que para definir el *quantum* del perjuicio irrogado a partir de los criterios a los que se permite acudir por ministerio de la Ley, el demandante previamente tuvo que demostrar la existencia de un daño actual

y cierto y simultáneamente haberse sumergido en la disertación, a menudo intrincada, de catalogar específicamente este daño dentro de las tipologías de daño emergente, lucro cesante u otros.

Esta interpretación al extremo ritual, aniquilaría la posibilidad de predicar algún tipo de sustancialidad respecto de los supuestos contenidos en la norma y que trascienda a su carácter aparentemente secundario y útil a efectos, únicamente, de especificar montos dinerarios. En efecto, tal interpretación se opondría radicalmente a la posibilidad de concebir los prenotados criterios, también, como supuestos fácticos de configuración del daño, es decir, como verdaderos criterios objetivos constitutivos del perjuicio por la infracción respectiva.

No tendría sentido alguno incluir como un criterio reservado exclusivamente para la definición de la cuantía la demostración de alguno de los tres supuestos incluidos en los literales *a)*, *b)* o *c)* del artículo 243 de la Decisión 486 cuando suele ocurrir que la demostración efectiva de la ocurrencia o existencia de uno de ellos conlleva generalmente la prueba concomitante de su valor monetario. Con ello, y en soporte de esta tesis, una sola prueba judicial entraría a suplir dos exigencias fundamentales para el reconocimiento de la indemnización deprecada: por un lado, se probaría la existencia del daño emergente o del lucro cesante, así como eventualmente también de la comercialización del producto infractor por parte del demandado e inclusive el precio de la licencia hipotética de la marca. Por otro lado, esa misma prueba con la que se satisface la existencia de la circunstancia de hecho también sería útil a la hora de entrar a fijar el monto al que ascendió dicho daño, el lucro cesante correlativo, el valor de los réditos obtenidos por el infractor e incluso el valor que se fijó por concepto de *royalty* o *fee* en algún esquema previamente suscrita de licenciamiento o franquicia respecto de la marca vulnerada.

## **2 · EL MODELO DE INDEMNIZACIÓN PREESTABLECIDA DE PERJUICIOS REGLAMENTADO POR EL DECRETO 2264 DE 2014.**

La teoría general de la responsabilidad aquiliana aboga por la demostración inexorable tanto del daño que el actuar irregular inflige a la víctima del injusto como a la exposición evidenciable y suficiente del *quantum* que dicho daño ocasionó (patrimonial o moralmente, según se trate) si es que la



pretensión que se pretende satisfacer al acudir a la jurisdicción es de orden económico y no tiene una finalidad estrictamente declarativa y prohibitiva.

Al margen de lo anterior, este carácter absolutamente «probatorista» del perjuicio puede decirse que viene siendo superado en la medida que se reconoce que el derecho a la indemnización en términos generales no es el único componente estructural del perjuicio, pues también confluyen en su configuración el interés que le asiste al mercado y la colectividad social en general de reafirmar lo que podría considerarse un mensaje de vigencia de la norma y, por ende, de calada preventivo y desestimulante.<sup>11</sup> En ese orden de ideas y a pesar de la rigidez normativa del sistema de responsabilidad civil, es claro que ni su estructura ni su modelo impiden la posibilidad de contemplar un arquetipo disyuntivo en el que, verificada la existencia de una usurpación al derecho de exclusiva que le asiste al propietario del derecho intelectual, este último pueda alternativamente a un régimen que aliviana su carga probatoria a este propósito y le releva expresamente de la calificación jurídica del daño o interés vulnerado, así como de la demostración del monto del perjuicio irrogado por el acontecer ilícito que denuncie judicialmente.

Lo anterior, en la medida que se debe reconocer que, como el profesor BOTERO ARISTIZABAL señala, «en el ámbito del fenómeno de daños, la reparación de los derechos o intereses que recaen sobre bienes inmateriales parece ser –por obvias razones sensoriales– más compleja que la reparación de daños a bienes materiales»<sup>12</sup>.

En efecto, es indubitable que categorizar la tipología de un perjuicio cuando se verifica una infracción marcaría, no resulta un tema de fácil ni mediana monta, pues resulta prácticamente imposible entrar a determinar la naturaleza del supuesto perjuicio y el concepto al cual debe adjudicarse para lograr encasillarlo dentro de las nociones tradicionales del daño y que son susceptibles de reparación (i. e., daño emergente, lucro cesante). Como si ello fuera poco, resulta seguidamente ilusorio graduar el impacto o nivel de afectación que sufrió la marca como consecuencia de su uso no autorizado, de su alteración, de su mutilación, de su reproducción semejante o de su implantación fraudulenta de modo tal que se pudiera establecer un monto dinerario como contraprestación por el acontecer ilícito, supeditado todo lo anterior al régimen ordinario de prueba del daño y de su cuantía.

Partiendo de esta afirmación y con miras a dotar de plena efectividad a las expectativas de resarcimiento que le asisten al titular de un derecho intelectual vulnerado, hubiere resultado lógico que el legislador colombiano hubiera entrado a desarrollar reglamentariamente un marco indemnizatorio único y exclusivo para cuestiones de propiedad intelectual desde al menos el año 2000, a partir de la convalidación expresa que a ese particular le dotara el legislador andino que no se reservó para sí el derecho de establecer un sistema supranacional absoluto en este punto concreto.<sup>13</sup>

No obstante, ese no fue el caso y solo hasta la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos<sup>14</sup>, el Estado colom-

<sup>11</sup> Sobre el particular, el doctrinante Luis Felipe Botero Aristizabal ha sentado su posición de la siguiente forma: «[...] Cuando se integran los elementos estructurantes de la responsabilidad patrimonial (factor de atribución, nexo causal y daño) se considera que una persona tiene derecho a ser indemnizada. Dentro de esta simple ecuación pueden hallarse razones que justifican la indemnización considerando no sólo el interés de la víctima; así, es común encontrar en las legislaciones más modernas la asignación de diversas funciones a la responsabilidad, distintas de la indemnización, como cuando a ésta se le reconoce una función preventiva v.gr. daño contingente<sup>10</sup>, o disuasiva y sancionatoria v.gr. daños punitivos [...]» (BOTERO ARISTIZABAL, Luis Felipe: «La indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos de propiedad intelectual: una revisión crítica del caso colombiano frente a los retos de la globalización», *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 10-11, 2007, pág. 26. Conferencia presentada en el III Congreso Nacional de Propiedad Intelectual y su Impacto Económico. Universidad Externado de Colombia, 26 y 27 de octubre de 2006), disponible en <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/896>.

<sup>12</sup> BOTERO ARISTIZABAL, Luis Felipe: «La indemnización de perjuicios...», *op. cit.*, pág. 27.

<sup>13</sup> En efecto, ello se desprende de la interpretación del artículo 241 de la Decisión Andina 486 de 2000, la cual contempla que los países miembros, a través de su normativa interna, se entienden facultados para establecer el marco jurídico adecuado para que el demandante de una infracción marcaría solicite a la autoridad nacional competente que ordene la indemnización de daños y perjuicios.

<sup>14</sup> Sobre el particular pueden estacarse algunos apartados del Tratado que resultan relevante para respaldar esta afirmación: En el numeral 7 de la sección 16.11 del capítulo 16 se consagra el marco indemnizatorio por infracción: «(a) En los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que le pague al titular del derecho: (i) una indemnización adecuada para compensar al titular del derecho por los daños sufridos como resultado de la infracción; y (ii) por lo menos en el caso de infracciones al derecho del autor o derechos conexos, y en el caso de falsificación de marcas, las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de la indemnización a que se refiere la cláusula (i); (b) al determinar el monto de la indemnización por una infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales considerarán, *inter alia*, el valor del bien o servicio infringido, de

biano se vio forzado a adoptar una serie de medidas orientadas a satisfacer sus compromisos internacionales, esfuerzos que terminaron con la promulgación de la Ley 1648 de 2013, por medio de la cual se adoptaron medidas de observancia a los derechos de propiedad industrial, la cual fue a su turno reglamentada por el Decreto 2264 de 2014, por el cual se introdujo en la legislación colombiana la indemnización preestablecida por infracción a los derechos de propiedad marcaria.

Puede decirse entonces, como colofón de este exordio introductorio a la norma especial que atañe nuestro estudio, que su concepción y entrada en vigencia no se debieron ni mucho menos a los fenómenos que, como se anunciaba en la introducción de esta tesis, aquejan a una sociedad acostumbrada y saturada por la ilegalidad en materia de derechos de propiedad intelectual, sino como fruto de la adopción de un modelo relativamente similar al de un Estado foráneo con el que se negociaba un Tratado de Libre Comercio

### 3 · CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL MODELO ACOGIDO EN LA NORMATIVA: PRESUPUESTOS Y CONTENIDO ECONÓMICO

Con el fin de establecer los elementos y atributos que integran esta novedosa figura y seguidamente ejercer el juicio crítico y reflexivo que la misma amerita, es indispensable remitirnos al texto del Decreto y a partir de ello glosar articuladamente su texto para fijar su verdadero espíritu y alcance.

Dispone todo el texto de la norma lo siguiente:

*«Artículo 1°. Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria. En virtud de lo establecido por el artículo 3° de la Ley 1648 de 2013, la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción*

*acuerdo con el precio al detalle sugerido u otra medida de valor legítima presentada por el titular del derecho».*

A su turno el numeral 8.° de esa misma sección, dispone:

*«En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte, al menos con respecto a la infracción a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, establecerá o mantendrá indemnizaciones preestablecidas, las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a la indemnización basada en los daños reales. Dichas indemnizaciones preestablecidas estarán previstas por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado por la infracción y que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones».*

*marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante.*

*Para los efectos del presente decreto, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación.*

*Artículo 2°. Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.*

*Parágrafo. Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica».*

Son varias y de diferente calado las observaciones que merece la norma, pero tal vez las más fundamentales y de mayor profundidad dialéctica de cara al debate jurídico sean aquellas contenidas en el artículo 1.° que fija el ámbito objetivo de aplicación del régimen implementado. Es incuestionable que la norma parte por concebir un modelo alternativo en materia de indemnización de perjuicios que no se yuxtapone esencialmente al régimen tradicional en materia de daño, cuando dispone que *«la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas»*. Esta manifestación es de cardinal relevancia y traza lo que, a nuestro juicio, es la piedra angular de la dife-

renciación objetiva entre el modelo ordinario del daño y este esquema superpuesto a aquel en la medida que se reconoce de entrada que el título de exigibilidad de la indemnización por infracción marcaría no procede de la demostración palmaria y contundente de un componente específico del perjuicio ni de su monto como corolario del primero, sino que deviene automático de la pretensión declarativa de infracción que se promueva a instancia de parte y que resulte imbatible en juicio ordinario.

De tener acogida esta tesis, resultaría claro que el demandante estaría relevado de la prueba de la existencia de un perjuicio material de connotación patrimonial y atado a su derecho inmaterial o intangible, pues la misma norma, consciente de la dificultad e incluso imposibilidad probatoria que ello comportaría, remueve tal carga bajo condición de que el demandante se acoja al sistema de indemnizaciones preestablecidas en lo que podría considerarse implica la implantación normativa de un modelo de daño presunto o interés lesionado probable, pero no por ello menos coercible.

A su turno, el inciso segundo del artículo 1.º señala que «[...] se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción[...]», lo que supone la posibilidad de darle sentido hermenéutico a la norma en al menos dos facetas diametralmente opuestas, a saber:

i. Que a partir de la especificación que se hace en este apartado, el demandante que acuda al sistema de indemnizaciones preestablecidas estará únicamente exento de probar la cuantía del perjuicio que acusa se le causó como consecuencia de la infracción, pero tal exoneración no se proyecta igualmente sobre la carga de entrar a probar la existencia *per se* del perjuicio, así como la categoría de dicho daño.

ii. Que a partir de la diferenciación enunciada en el primer inciso del artículo y partiendo de la base de que el demandante que acuda al sistema de indemnizaciones preestablecidas queda relevado de la demostración del componente del perjuicio por el cual reclama la reparación del daño en modalidad prefijada, dicha exoneración es igualmente aplicable al monto del daño que se denuncia haberse irrogado y, en consecuencia, se defiere a criterio optativo del

juzgador de instancia la fijación del monto previa demostración de la existencia de la infracción.

A nuestro juicio, la segunda alternativa es de pleno recibo y en modo alguno puede dársele aplicación a la primera observación por dos razones fundamentales: inicialmente porque, de ser ello así, se desnaturalizaría el objeto de la implementación de un régimen de indemnizaciones preestablecidas por infracciones a derechos marcarios en la medida que la dificultad probatoria no se cierne únicamente en la posibilidad de fijar el monto del daño, sino también se extiende a la complejidad de establecer la existencia demostrada de un perjuicio patrimonial relativo al hecho ilícito. Piénsese por ejemplo en la extrema problemática que implicaría demostrar judicialmente que determinada marca se ha visto menguada en su aptitud distintiva como consecuencia del uso no autorizado que de ella ha efectuado un tercero, así como el grado o nivel de tal dilución. Piénsese igualmente lo arduo que sería demostrar el efecto nocivo que el fenómeno de la *dilución por empañamiento*<sup>15</sup> genera sobre una marca determinada, corolario de su usurpación y del mensaje nocivo que tal uso pudo transmitir a la comunidad en general. En similar sentido, pero tratándose ya del daño emergente y el lucro cesante, adviértase la insensatez que representaría que el titular del derecho vulnerando deba demostrar el monto de los gastos en que incurrió para conjurar

<sup>15</sup> El Riesgo Dilución por empañamiento ha sido descrito por la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) mediante Resolución de 25 de abril de 2001 – r 283/1999-3, en los siguientes términos:

«[...] la marca queda desacreditada o degradada por su asociación con algo inconveniente. Esto puede ocurrir cuando la marca se utiliza, por un lado, en un contexto desagradable, obsceno o degradante, o por el otro, en un contexto que no es intrínsecamente desagradable pero que resulta incompatible con la imagen de la marca. En todos los casos, se efectúa una aproximación nociva a la imagen de la marca, una pérdida de prestigio de la marca, lo que la terminología inglesa denomina «dilution by tarnishments» [dilución por empañamiento].»

«Una marca quedará empañada de este modo cuando la capacidad del consumidor de asociarla con los productos o servicios para los cuales se ha registrado queda disminuida por el hecho de que:

a) se la vincule con productos de mala calidad o que dan lugar a asociaciones mentales indeseables o dudosas que chocan con las asociaciones o la imagen generadas por el uso legítimo de la marca por su propietario;  
b) se la vincule con productos incompatibles con la calidad y el prestigio de que goza la marca, aunque no se trate de un uso inadecuado de la marca en sí mismo considerado;  
c) su parte denominativa o figurativa se modifique o altere de forma negativa».



el efecto adverso de la infracción y/o el valor de las pérdidas o del detrimento que ha sufrido su venta como consecuencia directa de la infracción, y una vez probados estos acontecimientos, le traslade al juzgador la carga de tasar el *quantum* del perjuicio. No tendría lógica alguna que el demandante limite su ejercicio probatorio a la demostración positiva de existencia del perjuicio patrimonial (cuando ello fuere factible) para luego inexplicablemente detenerse o, peor aún, prescindir del contenido recabado con esa misma prueba, pero en lo relativo al componente económico, y preferir que sea el juez quien fije el monto del daño cuando es además consciente que en el ejercicio de libertad probatoria que ha desplegado, muy probablemente el esfuerzo probatorio arrojará un guarismo mucho más significativo que aquel al que el juez está delimitado por la métrica restringida de la tarifa establecida en el Decreto.

En segundo lugar, creemos que el primer sentido interpretativo es errado por cuanto el tenor del primer inciso del artículo es claro y bien puede articularse con el segundo, en la medida que resalta que se entiende que el demandante que acuda a este mecanismo no debe probar la cuantía del daño que le causó la infracción y aquí, justamente, se debe modular el efecto interpretativo de la norma con el enunciado en el primer inciso, que hace presumir el daño como consecuencia de la declaración de infracción, esto es, por el hecho mismo de la conducta típica. Es decir, la lectura de la norma permite establecer sin miramiento alguno que no existe ninguna disposición positiva relativa a la prueba directa del perjuicio ni tampoco aserción que permita inferir que el daño se debe demostrar mientras que su monto no, y convenir en un entendimiento diferente implicaría refutar el apotegma general de derecho conforme al cual, *donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete*<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Al respecto se puede consultar abundante Jurisprudencia Constitucional dimanada de la Corte Constitucional, dentro de la que se destaca la Sentencia C 284/15, uno de cuyos apartados es el siguiente: «[...] En el contexto colombiano algunos han sostenido la equivalencia entre reglas y principios generales del derecho indicando que estos se refieren (a) a las reglas que se deducen del espíritu de la legislación y que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha identificado «partiendo siempre de alguna aplicación singular hecha por el Código Civil»; (b) a las reglas o principios generales del derecho comparado; (c) a los principios de la equidad o del derecho natural de manera que este último «se hace presente en nuestros días pero no como un código de leyes absolutas, sino más bien como un conjunto de direcciones críticas al derecho positivo, como un ideal de contenido variable que pretende una corrección y perfeccionamiento del derecho vigente(...)». Se identifican entonces como principios

#### 4 · LA TEORÍA DEL DAÑO NORMATIVO ENFRENTADA A LA TEORÍA DEL DAÑO TRADICIONAL: EL PERJUICIO VERIFICADO EN CONTRAPOSICIÓN AL DAÑO CAUSADO EX RE IPSA

En línea de principio con lo que hemos venido planteando en el capítulo precedente, podemos convenir en la cierta existencia de un nuevo arquetipo de perjuicio en materia de infracciones marcarias que puede decirse que opera (y debe reconocerse como tal) automáticamente como colofón de la usurpación al signo distintivo y por virtud del reconocimiento que de su naturaleza especial recoge el Decreto 2264 de 2014.

No obstante lo anterior, resulta problemático, por decir lo menos, carecer de un factor o referente objetivo de imputación en virtud del cual se pueda formular el juicio de atribución de responsabilidad para calificar el perjuicio infligido dentro de una categoría específica del daño. Es decir, al margen de la elasticidad atributiva que contempla la norma cuando —a nuestro juicio— concibe la configuración de una suerte de daño presuntivo, no puede inobservarse la necesidad de clasificarle dentro de las varias tipologías posibles de perjuicios. Lo anterior cobra inusitada trascendencia simultáneamente como quiera que solo una adecuada articulación interpretativa del perjuicio, así como la fuente jurídica al que su exigibilidad y castigo se atribuyen, permitirá independizarlo y marginarlo de cualquier intento de equipararlo a un daño punitivo.

No concebimos mejor categoría para la codificación jurídica del daño especial por infracción marcaria a la luz de lo reglado por el Decreto 2264 de 2014 que aquella a la que se denominará como «daño normativo» y, por lo mismo, *ex re ipsa*. El profesor José Massaguer, al exponer los componentes que le dan forma al daño normativo, de manera brillante y prístina ha planteado que «la acción de daños en materia de propiedad industrial acoge un concepto normativo o abstracto de daño, que se justifica materialmente por el entendimiento de que esta acción es un

generales la prohibición de abusar de los derechos, la exclusión del enriquecimiento ilegítimo o la proscripción de alegar la propia inmoralidad ante la justicia. Otros han señalado que «[l]as reglas de derecho son ciertos axiomas o principios generales, tales como «donde la ley no distingue no es dado distinguir al hombre etc.», mandados aplicar por las legislaciones romana y española, y que se fundan en la equidad». Tomado a su turno de VELEZ, Fernando: *Estudio sobre el derecho Civil Colombiano*, tomo I, Ed. Imprenta París América, 1926, pág. 49.

*medio para la defensa de la integridad del derecho de propiedad industrial infringido»*<sup>17</sup>.

Esta clasificación especial de daño que propone el tratadista plantea en últimas la posibilidad de concebir *ope legis* unos referentes abstractos tales como el beneficio obtenido por el infractor o el precio hipotético de la licencia marcaria, como criterios de imputación objetiva con cargo a los cuales se fijará el monto del perjuicio. Esto quiere decir que el daño normativo, entendido bajo esta premisa, consistiría en el expreso reconocimiento legislativo que se hace de la consecuencia connaturalmente ilícita y perjudicial que de suyo comporta la infracción por sí sola considerada y, con fines de orden práctico, se fija como criterio de referencia y para efectos de su determinación en términos cuantitativos únicamente, o bien el monto de los réditos obtenidos por el infractor, o bien el valor que este último debió haber reconocido y pagado a título de licencia del derecho lesionado. Precisamente, a esa conclusión arriba el mismo profesor Massaguer cuando ratifica que «*la regalía hipotética expresa un daño evidente o necesariamente derivado de la infracción, o un daño ex re ipsa, lo que también se extiende al beneficio del infractor*»<sup>18</sup>.

Acogemos el planteamiento expresado por el tratadista en la medida que la tesis del daño normativo flexibiliza el ejercicio demostrativo de la víctima del perjuicio como quiera que lo releva de la oprobiosa carga de probar la categoría del daño irrogado, así como su estirpe en términos de individualizarle a título de daño emergente o lucro cesante. Podría decirse que esa carga es suplida por el legislador cuando asume jurídicamente que la infracción proyecta una lesión que puede corresponder a uno de los criterios optativos a que nos referimos previamente. Sin embargo, es a todas luces evidente que la teoría del daño normativo, en ese estado inicial de las cosas en que aparece planteada, en modo alguno exime al demandante de la carga de probar la «realidad» externa del perjuicio que acusa y por lo mismo sin que le sea factible aducir que, precisamente, el daño normativo especial consiste en la privación abstracta que sufre el derecho de exclusividad que ostenta el titular de la marca. Dicho en otras palabras, como fuera concebida preliminarmente la

teoría del daño normativo, parecería imposible aducir que el daño que se causa por concepto de la infracción es en esencia «cierto» y se materializa en la medida que surge una evidente contradicción objetiva que deviene al enfrentar el ámbito objetivo de protección del derecho —que consolida la faceta negativa o excluyente que le asiste a su titular—, versus el proceder antijurídico del infractor.

En efecto, el mismo doctrinante sostiene que «*la acción de daños tiene como presupuesto sustantivo esencial la producción de un daño real y efectivo de resultados de la infracción; así es de ver en la Directiva que prevé el pago de la indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos (artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE), y así es de ver en las normas internas, que atribuyen la acción de daños para obtener la indemnización de los daños y perjuicios sufridos [artículos 63.1 b) LP, 41.1 b) y 53.1 b) LDI]. De ahí se sigue, como es obvio, no solo la exigencia de la realidad y efectividad del daño como presupuesto sustantivo de la indemnización pretendida, sino también la exigencia procesal de que el titular del derecho infringido pruebe los daños cuya reparación reclama*»<sup>19</sup>.

Si bien es cierto que en la doctrina se ha reconocido que la explotación del objeto sobre el que el derecho de propiedad industrial concede una prerrogativa de explotación exclusiva implica que su lesión tenga *prima facie* rasgos perjudiciales para el mismo derecho subjetivo, no es menos cierto que tanto aquella como la jurisprudencia han convergido en que «*la doctrina del daño ex re ipsa no es regla de validez general ni un axioma*»<sup>20</sup>.

En ese orden de ideas, consideramos, la teoría del daño normativo puede acusar una cierta insuficiencia en términos jurídicos y prácticos, pues a nuestro juicio esta especial categoría de perjuicio opera *ex re ipsa*, esto es, de forma automática por el solo acontecer ilícito demostrado o puesto de otra manera, la sola materialización externa y verificable de la infracción genera indeliberadamente un daño normativo indemnizable de conformidad con los criterios prefijados por el legislador (naturalmente, si es que el demandante se acoge a dicho sistema de indemnizaciones preestablecidas y no prefiere

<sup>17</sup> MASSAGUER FUENTES, José: «La acción de daños en materia de propiedad industrial», en *Liber Amicorum Juan Luis Iglesias*, Cizur Menor: Editorial Arazandi, 2014, pág. 745.

<sup>18</sup> MASSAGUER FUENTES, José: «La acción de daños...», *op. cit.*, pág. 745.

<sup>19</sup> MASSAGUER FUENTES, José: «La acción de daños...», *op. cit.*, pág. 748.

<sup>20</sup> Sobre el particular, el profesor Massaguer cita, entre otras, los siguientes pronunciamientos judiciales: STS número 136/1998 de 23 de febrero y STS número 1163/2001 de 7 de diciembre.

optar por uno de libertad probatoria). Este planteamiento surge, precisamente, de la necesidad de acusar y por lo mismo reconocer *per se* una aptitud dañosa intrínseca en el actuar irregular e infractor que tiene como consecuencia inexorable la atribución presuntiva de un perjuicio efectivo y «real» que se deduce automáticamente por la verificación objetiva de la infracción.

Justamente aquí se encuentra la disonancia más radical entre el arquetipo tradicional de reparación del perjuicio enfrentado a la teoría del daño normativo que, en nuestro sentir, es una tesis que de manera equilibrada y acertada condensa los condicionamientos y requerimientos especiales de configuración del daño automático o *ex re ipsa*, esto es, por el hecho mismo de las cosas<sup>21</sup>. Precisamente, amén del texto normativo que se recoge en el Decreto 2264 de 2014, el enfoque central de nuestra propuesta propende por defender la viabilidad de concebir un esquema de reparación en asuntos de usurpación marcaría que equipare y dote de igual significación al concepto del daño normativo como categoría objetiva del daño *ex re ipsa* que, no por ser presumido e inconcreto, adolece de plena certidumbre jurídica, exigibilidad y cuantificación (nunca exacta) deferida por ministerio de la Ley al juzgador de instancia.

Es muy importante tener en consideración que la causación automática del perjuicio imputable a título de daño normativo no equivale a la convalidación ni mucho menos a la posibilidad de asemejar tal noción legal a la del daño punitivo, pues las diferencias entre una y otra se afinan en su disímil naturaleza jurídica. En efecto, en Colombia, como en la mayoría de países de tradición continental, la figura de la indemnización descansa sobre un pilar fundamental, a saber: «la víctima tiene derecho a la reparación total del daño sufrido, pero no más»<sup>22</sup>. En línea con esta consideración, puede decirse que en materia de reparación, el Derecho civil concibe límites a su ejercicio con el propósito de que la labor resarcitoria no sea exagerada al punto de generar un desequilibrio asimilable al enriquecimiento sin causa. En palabras de doctrina autorizada, «nuestra legislación civil considera la posibilidad de la indemnización integral, pero debe corresponder sólo a los daños ocasionados y probados por la víctima, con el fin de resarcir el

*malestar causado como consecuencia del daño producido»*<sup>23</sup>.

Por su parte, la motivación de la indemnización a título de daño punitivo es de carácter sancionatorio y ejemplarizante, teniendo aquel por finalidades las siguientes: «sancionar al trasgresor: Con la pena se quiere mostrar un reproche social a lo ilícito. Es un mecanismo indirecto de salvaguardar la paz pública; (...) se busca disuadir a otros posibles transgresores con la generación de un temor a la sanción, pues de esa forma se mantiene el orden en la sociedad. (...) restablecer el equilibrio emocional de la víctima: se quiere calmar los sentimientos heridos de la víctima»<sup>24</sup>.

Como puede apreciarse, la estirpe del daño punitivo es diferenciable de aquella del perjuicio ordinario (dentro del cual encontramos el daño normativo), pues, en nuestro caso, la indemnización que se persigue por el daño normativo causado *ex re ipsa*, si bien puede tener una finalidad ejemplarizante, esta es secundaria, pues se acepta que su designio es fundamentalmente resarcitorio. En ese sentido, mal podría afirmarse que el objetivo de desincentivar la conducta y alertar sobre sus consecuencias a terceros, sea cardinal o angular para censurar como punitivo el daño normativo aduciendo que este no tiene un fin resarcible y, por el contrario, propende por generar enriquecimiento sin causa. Y ello es así justamente porque si tal teoría fuera adoptada como crítica frente al modelo de la indemnización preestablecida de perjuicios, sería a la postre insostenible como quiera que, por una parte, el daño normativo es una verdadera categoría autónoma del perjuicio y, por otra parte, el monto que se reconoce por su causación cuando la víctima se somete al sistema especial de tasación del daño tiene como causa la ley (i. e., artículo 1.º del Decreto 2264 de 2014), por lo cual no cabría decir que el «enriquecimiento» (si lo hubiere) es injustificado.

Creemos firmemente que el daño normativo en términos marcarios interpretado en el contexto del perjuicio automático que se acepta ocurre cuando media una infracción, tiene un contenido autóno-

<sup>21</sup> STS número 693/2008 de 17 de julio.

<sup>22</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier: *De la responsabilidad civil*, tomo IV, Bogotá: Editorial Temis, 1999, pág. 189.

<sup>23</sup> GARCÍA MATAMOROS, Laura Victoria y HERRERA LOZANO, María Carolina: «El concepto de los daños punitivos o *punitive damages*», *Revista de Estudios Socio-Jurídicos*, vol. 5, n.º 1, 2003, págs. 224-225. Disponible en [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0124-05792003000100006#num26](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792003000100006#num26)

<sup>24</sup> GARCÍA MATAMOROS, Laura Victoria y HERRERA LOZANO, María Carolina: «El concepto de los daños punitivos...», *op. cit.*, pág. 215.

mo y diferenciable al del daño punitivo, así como frente aquel que puede tener el perjuicio tradicional atribuido a título de daño emergente o lucro cesante, y que en este especial caso se proyecta en dos facetas al menos: la primera consistente en la negación que de la vigencia de la Ley implica el solo hecho de haberse comprobado la infracción; y la segunda, en torno a la abrupta e intrusiva alteración que representa la infracción para el titular del derecho de exclusiva que ve irrumpida la órbita de amparo de su derecho intangible y, por lo mismo, perturbado su monopolio de exclusión.

Tal y como se plantea la operatividad del modelo propuesto para el caso colombiano, por virtud de la entrada en vigencia del Decreto 2264 de 2014, el demandante que se acoja al sistema de indemnización preestablecida de perjuicios patentemente quedaría relevado de probar, por una parte, la existencia de un daño patrimonial o moral concreto y de su ulterior clasificación a título de daño emergente o lucro cesante y, por la otra, se entendería enajenado de la carga de fijar técnicamente el monto al que tal perjuicio asciende. Lo anterior en virtud del tenor expreso del artículo 1.º del Decreto en comento que consideramos relevante transcribir en lo pertinente a continuación:

«Artículo 1º. *Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria. En virtud de lo establecido por el artículo 3º de la Ley 1648 de 2013, la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante. (...)».*

Resulta evidente que para que la pretensión resarcitoria eventualmente salga adelante, deberá ser acogida inicialmente aquella pretensión declarativa en la medida que se deberá probar de manera inexcusable alguno de los presupuestos de hecho sancionados como infractores en las normas a que tuvimos oportunidad de referirnos en capítulos precedentes.

Cuando se satisface esta carga y, por ende, se advierte la existencia de la infracción, podríamos decir que la demostración propiamente dicha de la usurpación permite presumir la realidad del daño normativo que opera *ex re ipsa*, y que consecuentemente libera al titular de demostrar los hechos que conduzcan a la realización del daño patrimonial ordinario y lógicamente también de su cuantía, por lo que la declaración oficial del perjuicio a título

de daño normativo y la determinación del monto a indemnizar de que será pasible el demandante serán de competencia del juez por expresa adhesión que aquel haga en su libelo de acción al régimen preestablecido.

A nuestro juicio, cuando quiera que el demandante víctima de la infracción marcaría que formula sus pretensiones en juicio ordinario erige una de aquellas con miras a obtener la reparación de un daño y decide acogerse al régimen especial de indemnizaciones prefijadas por el legislador, está acudiendo a un sistema alternativo de presunción de un daño normativo. En virtud de este ejercicio, la labor del fallador de instancia (sobre este especial aspecto) gravitará exclusivamente sobre la cuantificación de dicho daño, previa atribución que el libelista accionante establezca entre el *daño normativo* como concepto abstracto y los tres criterios que alternativamente y a prevención contiene el prenotado artículo 243 y que son los que le dan firmeza legal a ese daño especial.

En línea de principio con lo expuesto, consideramos que los presupuestos normativos contemplados en esta norma no se oponen ni riñen en cuanto su naturaleza y concurrencia con los elementos de presunción del daño presuntivo que se establece en el Decreto 2264 de 2014. Por el contrario, creemos firmemente que son acumulables y su interdependencia imprescindible para dotar de sentido a la figura jurídica que estamos estudiando, pues, correspondiendo como en efecto lo son a criterios de determinación, individualización y definición de un concepto específico de daño que se pretende indemnizable por vía de la reparación preestablecida, ofrecen certidumbre suficiente sobre la probidad y legalidad de la fuente jurídica a la cual se imputa el daño (i. e., tornándose por consecuencia en un verdadero daño normativo).

En efecto, es nuestra opinión que el demandante que apalanque sus pretensiones resarcitorias en el modelo predeterminado deberá indicar cuál de los tres criterios antedichos es el que busca que le sea reconocido a título de daño normativo, con lo cual se entiende; restringe su actividad probatoria y la posibilidad de incrementar el *quantum* a que aspira le sea reconocida una específica suma dineraria. No así ocurrirá en los casos en que el demandante quiera valerse de estos mismos tres criterios, pero como componentes indemnizables del perjuicio material ordinario y tradicional, entendiendo que en esos casos, al no acogerse al régimen de indemnizaciones bajo análisis, deberá demostrar libre



pero plenamente la existencia del daño emergente y/o del lucro cesante o de los beneficios obtenidos por el infractor o de la licencia hipotética, así como el monto de aquel criterio por el cual se incline, pues bajo esta égida resulta claro e incontestable que no puede operarse bajo un modelo de presunción del daño apartado de la norma que le da génesis a la figura excepcional de la indemnización pre-anticipada del daño normativo.

Aclarado como está que los factores que trae incorporados el artículo 243 de la norma andina son los que deben emplearse como título de imputación para el surgimiento del daño normativo reparable a la luz del esquema especial del Decreto 2264 de 2014, nos resta analizar si dichos criterios son a su turno acumulables pluralmente, de suerte tal que se pueda optar por una pretensión resarcitoria múltiple y no singularizada o aislable entre sí. Nótese, y es importante mencionarlo a esta altura, que la acumulabilidad que se pregona en cuanto a estos criterios concierne a su relación de hecho con los presupuestos que se recogen en el Decreto 2264 de 2014, mas no necesariamente a su apilamiento concurrente entre los tres criterios simultáneamente.

Sobre este particular, la doctrina se ha decantado por la imposibilidad de reunir los tres factores de manera sincrónica dentro de una misma pretensión resarcitoria, incluso en aquellos casos en que el demandante prefiere el sistema de libertad probatoria por oposición al preestablecido de perjuicios marcarios. Veamos: *«No es suficientemente claro dentro del precepto normativo si los criterios de cuantificación del daño son concurrentes o excluyentes. Sin embargo, consideramos que el mencionado en el literal a) puede concurrir con los señalados en los literales b) o c), pero no tendría sentido que concurrieran los tres. Tampoco resulta lógico pensar que los señalados en los literales b) y c) puedan concurrir, pues se estaría indemnizando dos veces por el mismo daño. En efecto, cuando se reconoce el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, debe excluirse el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, ya que si asume ésta última debe entenderse que tuvo un derecho temporal a los beneficios obtenidos»*.<sup>25</sup>

Compartimos en esencia la conclusión a que arriba el doctrinante en mención aunque disintimos par-

cialmente de su raciocinio. En efecto, a partir de una interpretación gramatical<sup>26</sup> del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, tenemos que antes de iniciar el literal c) se antepone la conjunción disyuntiva «o», que semánticamente implica una imposibilidad copulativa respecto de los restantes dos literales. Si bien es cierto, como mencionamos en el capítulo destinado al análisis del calado y valor normativo de esta disposición jurídica, encontramos que la redacción de su encabezado es desafortunada, pues presupone un valor eminentemente cuantificador que, por ende, le resta idoneidad jurídica *per se* para consolidar un factor de verdadera atribución, superada esta discusión y asumiendo que en efecto estos tres criterios son constitutivos de un daño, la interpretación sistemática<sup>27</sup> de la norma impediría igualmente tener por válida la acumulación de factores bajo la gravedad de llegar a redimir por esta vía la posibilidad de acopiar daños patrimoniales globalmente con daños punitivos so pretexto de propender por una reparación integral del perjuicio irrogado.

De modo tal que al margen e indistintamente de que los criterios recogidos por el artículo 243 de la norma andina se adopten, modulen o interpreten según sea el caso como elementos de referencia para el cálculo del daño o factores autónomos de configuración del mismo, lo cierto es que no concebimos viable su acumulación sucesiva en ningún caso, esto es, ni para efectos de la tasación ni para efectos de la existencia del perjuicio, no solo por la especial forma en que se redactó la norma, sino porque creemos que interpretación de esas características haría nugatoria la pretensión económica del demandante por irrisible y se tornaría excesivamente gravosa para el infractor al punto de ser potencialmente contraria a Derecho. Y ello es así precisamente porque el hecho generador de la responsabilidad en cabeza del infractor no es otro que la usurpación del derecho marcario, lo que circunscribe el acontecer ilícito en los linderos de la responsabilidad extracontractual, sin que resulta dable configurar un segundo perjuicio endilgable a la

<sup>26</sup> Código Civil Colombiano, art. 27: *«Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento»*.

<sup>27</sup> Código Civil Colombiano, art. 30: *«El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto»*.

<sup>25</sup> BOTERO ARISTIZÁBAL, Luis Felipe: «La indemnización de perjuicios...», *op. cit.*, pág. 35.



misma fuente dañosa y por los mismos hechos. En este caso, cualquier intento de formular pretensiones resarcitorias estructuradas en torno a diferentes componentes del perjuicio, pero aunadas a idéntico origen extracontractual del daño, resultaría en una imposibilidad jurídica de acumulación de pretensiones excluyentes entre sí.

Incluso podríamos afirmar que en caso de que un eventual licenciataria legítima de la marca excediera el objeto de su contrato y con ello infringiera el

derecho marcario, la responsabilidad jurídica que surge de su relación comercial y contractual con el titular de la marca debería quedar supeditada a la esfera de determinación propia de la responsabilidad *aquiliana*, la cual entenderíamos, comprendería cualquier hecho dañoso derivado de la infracción bajo el entendido que desbordar los lineamientos del convenio de licenciamiento, impide darle aplicación a cualquier marco sancionatorio llamado a tener efectos en el plano de la vigencia ordinaria del contrato.