

---

# LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO MARCARIO: UNA NUEVA REGLA DE TRES PASOS

## THE QUANTIFICATION OF TRADEMARK DAMAGES: A new three-step rule

*JORGE ACHARD\**

**RESUMEN:** El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio de la determinación de los daños marcarios, estudiando nuestra legislación así como legislación comparada y las últimas sentencias relevantes en la materia, con el objetivo final de proponer un método simple que permita fijar criterios básicos para su determinación. La determinación de los daños marcarios suele ser uno de los obstáculos más complejos de sortear por parte de los titulares de marcas a la hora de iniciar un reclamo de daños y perjuicios a quien utilizó su marca sin autorización. La complejidad del tema y las dudas jurisprudenciales en la materia ha llevado a una innecesaria saturación del sistema penal. En el estudio de la casuística local hemos encontrado cuatro clases diferentes de infracciones marcarias: 1. Venta de productos falsificados y confundibles con los productos originales; 2. Venta de productos falsificados pero que no provocan confusión con los productos originales; 3. Uso de marca sin autorización del titular, con el fin de identificar un producto o servicio a ser comercializado, sin que exista producto o servicio original; 4. Uso de marca sin autorización del titular con fines ajenos a la identificación de un determinado producto o servicio. Para determinar el daño en cada una de las hipótesis mencionadas se debe utilizar las distintas herramientas existentes hasta el momento tales como el daño patrimonial, el daño extra-patrimonial y el lucro cesante a través de un concepto novedosos para nuestro medio que se denomina “licencia hipotética”.

**ABSTRACT:** The objective of the present work is to further study the determination of trademark damages, studying our legislation as well as comparative legislation and the last relevant judgments in the matter, with the final aim of proposing a simple method that allows to establish basic criteria for its determination. The determination of trademark damages is usually one of the most complex obstacles to be overcome by trademark owners when initiating a claim for damages to those who used their trademark without authorization. The complexity of the subject and the jurisprudential doubts in the matter has led to an unnecessary saturation of the criminal system. This is why, at both the comparative and national levels, specific criteria have been established that can be used to determine trademark damage, depending on the assumptions in which we find ourselves. In the study of the local cases we have found four different classes of trademark infringements: 1. Sale of counterfeit that confused products with the original

---

\* Doctor en derecho y Ciencias sociales. Universidad de la República. [jorgeachard79@gmail.com](mailto:jorgeachard79@gmail.com)

products: 2. Sale of counterfeit products that do not cause confusion with the original products; 3. Use of a trademark without authorization of the owner, in order to identify a product or service to be commercialized, without any original product or service; 4. Use of a trademark without authorization of the holder for purposes beyond the identification of a particular product or service. In order to determine the damage in each of the aforementioned hypotheses, it is necessary to use the different existing tools so far, such as property damage, extra-patrimonial damage and loss of income through a novel concept for us that is called "license hypothetical".

**PALABRAS CLAVES:** marcas, daños y perjuicios, daño extra-patrimonial, licencia hipotética.

**KEYWORDS:** trademark, damages, hypothetical license.

## Introducción

La determinación del daño en materia de marcas suele ser uno de los principales obstáculos a los que los titulares de marcas se enfrentan a lo hora de iniciar acciones judiciales contra los infractores.

Los obstáculos técnicos que deben sortear no son pocos siendo que nuestra normativa marcaria no brinda ninguna herramienta específica para su determinación. Simplemente se limita a remitirnos al régimen general de daños y perjuicios extracontractuales establecidos en nuestro código civil decimonónico.

Claramente el mundo el siglo XXI, no es ni remotamente comparable al mundo del s. XIX, por lo que el esfuerzo interpretativo que deben realizar los actores del derecho para hacerse con un fallo justo y equilibrado puede volverse una tarea titánica.

A su vez, la ineficiencia del sistema procesal civil para reparar los daños ocasionado por la infracciones marcarias, ha llevado a una indeseada saturación del sistema penal, el que se ve compelido a estudiar denuncias menores o de baja cuantía económica ya que es el único mecanismo realmente eficiente con que cuentan los representantes de las marcas para combatir la piratería. De contar con un sistema civil más eficiente, sin duda muchas de las denuncias penales podrían ser canalizadas por esta vía.

Por esto es que el objetivo de este trabajo es proponer algunos elementos y métodos que pueden resultar útiles para establecer criterios objetivos y alcanzar un *quantum* en la indemnización por ilícito de marcas.

Por último, este artículo se basa sobre la siguiente premisa:

*Siempre que exista un uso no autorizado de marca estaremos ante un evento dañoso que deberá ser reparado, con la única excepción de lo*

*previsto en el art. 12 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual del Mercosur (en adelante PANPIM) ratificado por ley 17052.*

Toda otra hipótesis de uso no autorizado de marcas tendrá como consecuencia inevitable la reparación de la daño.

Esta premisa surge de la aplicación del **Principio de Reparación integral del daño**,<sup>1</sup> principio de raigambre constitucional formulada muy claramente por parte de la doctrina a la que haremos remisión en honor a la brevedad del presente artículo.<sup>2</sup>

Este análisis se hace tomando como base la experiencia jurisprudencial nacional y extranjera junto a la legislación más avanzada en la materia.

## 1. Legislación nacional

La fuente principal de derecho está en lo previsto en el artículo 1319 del código Civil que reza: "*Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de repararlo. Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, esto es, con intención de dañar, constituye un delito; cuando falta esa intención de dañar, el hecho ilícito constituye un cuasidelito.*"

1323: "*El daño comprende no solo el mal directamente causado, sino también la privación de ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito*".

En base a la normativa civil y una vez determinada la existencia de un hecho ilícito, es tarea del intérprete cuantificar y probar el monto al que ascienden los daños y perjuicios causados.

Ahora los criterios tradicionalmente sustentados para cuantificar el daño en activos físicos está calculado sobre la base de la reparación del mismo (daño emergente) más la pérdida de ganancia durante el tiempo que el mismo no estuvo disponible (lucro cesante).

Este criterio previsto en nuestra legislación está pensado para el caso de bienes físicos, en los cuales el daño producido tendrá consecuencias directas en sus titulares en virtud de la imposibilidad de acceso al mismo.

Sin embargo, la realidad de los activos intangibles (marcas, derechos de autor, patentes) es sustancialmente diversa. El derecho afectado del titular de un derecho marcario es justamente el derecho de *ius prohibendi*, cuya violación puede no presentar daños fí-

1 Juan E. Blengio. El Principio de Reparación Integral del daño. Revista Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil. Tomo IV. Año 2016. P. 33.

2 Luis Larrañaga. El Principio de Reparación Integral del daño. Revista Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil. Tomo IV. Año 2016. P. 137.

sicos o materiales directos estimables desde un punto de vista contable, sino que puede provocar daños indirectos al valor de la marca, la reputación de la empresa y/o lucro cesante por no pago de un respectivo canon, al que debió abonar de haber existido un acuerdo entre partes.

Por tanto, resulta trascendente la elaboración de criterios que simplifiquen la determinación de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de ilícitos marcarios. Nuestra jurisprudencia ha sido errática y confusa en la elaboración de estos criterios. Esperamos que este trabajo ayude a clarificar los mismos y a uniformizar estos principios.

Siguiendo los principios generales de nuestro Código civil, el daño causado por la falsificación marcaria puede provenir de:

- el mal directamente causado a su titular o
- la privación de ganancias que fuera consecuencia inmediata del hecho ilícito.

Nuestra jurisprudencia ha entendido en anteriores fallos que el mal directamente causado a su titular solo se produce cuando es posible acreditar una baja en las ventas del titular de las marcas. Es casi imposible (salvo en casos muy extremos que nunca pude ver en mi práctica profesional) poder determinar en un ciclo económico, que una baja en la venta de productos puede ser atribuida a un caso específico de falsificación marcaria o uso indebido de una marca, lo que hace devenir este requisito de prueba *imposible*.<sup>3</sup>

Esto por varias razones: en primer lugar, porque los factores que pueden determinar la suba o no de las ventas de una empresa son tantos que sería imposible aislar los fenómenos económico-comerciales para establecer un nexo causal entre un ciclo económico determinado y un caso de uso indebido de marcas. En segundo lugar, porque en la práctica son pocos los casos en los cuales el uso indebido de una marca llevará a la existencia de confundibilidad de productos y por tanto no podrá alegarse un daño comercial. La confundibilidad de los productos está determinada por múltiples factores entre los que podemos mencionar: el lugar de venta, la presentación del producto, la garantía, etc. En tercer lugar, porque el daño no es cuantificable de manera directa sino que estaríamos en los daños causados al prestigio y la reputación de una marca o una empresa, algo que no es fácil de medir en forma precisa.

En otro aspecto, otro de los daños causados al titular de una marca no está en pérdidas directas, sino en el lucro que debió haber percibido su titular si el infractor hubiese cumplido solicitado una licencia. Este criterio denominado “licencia hipotética” ya cuenta con previsión expresa en algunas legislaciones y me referiré a él con posterioridad.

## 2. Jurisprudencia nacional

Ha existido otra corriente jurisprudencia que, apoyada en doctrina nacional y extranjera, sostiene que el daño patrimonial directo y efectivo causado al titular de una marca

<sup>3</sup> Virginia Cervieri, Acción de daños y perjuicios, en Anuario de Derecho Comercial. Tomo 9 Año: 2001, p. 386.

puede resultar de la privación de ganancia, la que surge de manera directa de determinar el lucro del infractor.

Es, siguiendo este razonamiento, que varios tribunales han cuantificado los daños y perjuicios ocasionados por ilícitos marcarios en función de la venta de los productos falsificados, pero a precio del producto legítimo, partiendo de la base que la venta de los productos falsos implicó una pérdida al titular marcario igual a la pérdida ocasionada por la venta de productos de productos originales.

En el mismo sentido se han pronunciado en nuestro país Lamas<sup>4</sup>, Gutiérrez Carrau<sup>5</sup>, Cervieri<sup>6</sup> y Bugallo<sup>7</sup>.

En cuanto a la jurisprudencia nacional, a vía de ejemplo:

- Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno Sentencia N° 20 de 6 de marzo de 1995: “La determinación del monto surgirá del proceso de liquidación de sentencia. La base de cálculo será la diferencia entre el total de las sumas obtenidas por las ventas del producto en infracción (“BOMBRIL”) y el costo de importación de dicha mercadería puesta en Montevideo, (los rubros para arribar al costo de importación serán los referidos a fs 53 “in fine” y 54 “supra”).”
- Sentencia N° 91 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno: en este caso el colegiado tomó como base para el cálculo del monto del daño el margen de ganancia de la empresa perjudicada con la venta de cada producto genuino y lo multiplicó por la cantidad de productos en infracción comercializados, incautados o importados.
- Sentencia N° 6 de 25 de febrero de 2000, dictada por la titular del Juzgado de Paz Departamental de 15° Turno y confirmada en segunda instancia por la Dra. Beatriz Venturini: “Respecto de los daños y perjuicio emergentes de la infracción, fundada en los artículos 1319 del Código Civil y 87 de la Ley de marcas, se ha señalado que la dificultad de probar el monto exacto no debe obstar al resarcimiento. Bastará probar la existencia del ilícito y las ventas efectuadas con la marca en infracción para que el juzgador tenga una base suficiente para la fijación de la reparación”.
- Finalmente, la Sentencia del Juzgado Letrado de Maldonado de 5° Turno: “Como ha expresado la jurisprudencia vernácula en esta etapa de liquidación de sentencia no es posible dejar de fallar argumentando deficiencias probatorias en este sentido el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno ha expresado: No es posible rechazar la pretensión en la etapa de liquidación fundándose en la ausencia de prueba sobre el quantum de la indemnización, cuando ya se ha dado por probado el perjuicio en la etapa de conocimiento, tal como lo ha sostenido anteriormente esta Sala (Sent.

4 Mario Daniel Lamas. Derecho de Marcas en el Uruguay. Año 1999 P. 281.

5 Juan Manuel Gutiérrez Carrau, Manual Teórico-Práctico de marcas. Año 2009. p. 199

6 Virginia Cervieri, Anuario de Derecho Comercial, Tomo 9. 2001, págs.. 385 y ss. Año 2001

7 Beatriz Bugallo, Propiedad Intelectual. FCU, 1a. Ed. 2006, Pág. 206

174/87 RUDO 3/88 caso 548, pág. 399) En estos casos existe igualmente obligación del Juez de fijar un quantum del perjuicio ya probado en cuanto a su existencia, pudiendo sobre la base de que analógicamente la estimación del reclamante puede ser tomada como una declaración jurada moderada a su prudente arbitrio (art 15 Código Civil y 378 inc. 3 CGP)."

Nuestra máxima corporación también tuvo ocasión de analizar la cuestión, afiliándose mayoritariamente a la tesis restrictiva para determinación y rechazando el reclamo. Sin embargo, uno de sus miembros fue discordante y se fundamentó en las tesis expuestas por Bugallo y Lamas. Al respecto citamos la **opinión del actual Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Larrieux, discordante en el fallo N° 3213/2011** emitido por la Corporación:

*"Siguiendo en el punto a los autores nacionales Beatriz Bugallo, y Mario Daniel Lamas, estimo que para la determinación de daños y perjuicios en materia marcaria no debe estarse al régimen general establecido en el Artículo 1319 del Código Civil.*

*Beatriz Bugallo sostiene que al momento de plantearse un accionamiento por daños y perjuicios por ilícita utilización marcaria, se presentan dos posiciones: una de ellas considera que debe apelarse al régimen general del Artículo 1319 del Código Civil, mientras que la otra sostiene que estamos ante un caso particular o especial de régimen de accionamiento por daños y perjuicios, propio de la materia marcaria (Cf. Bugallo, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, 1a. Ed. 2006, Pág. 206). La referida autora sostiene que la posición tradicional, seguida en derecho nacional por Freira, impide en definitiva el ejercicio de derechos por el titular marcario (Cf. Bugallo, op. cit., Pág. 206).*

*... los argumentos de la doctrina que sostiene esta posición especial en materia de reparación para cuestiones marcarias, se sustentan en que sobre la base del Artículo 88 de la Ley No. 17.011 se crea un régimen especial en materia de acción de daños y perjuicios, porque si no fuera así sería ilógico que el legislador hubiera reiterado un principio general. **En esta teoría la obligación de indemnizar nace de la obtención de ganancias a partir del uso de un signo propiedad de un tercero, confundible con el signo de un tercero, sin necesidad de que el titular cuyo derecho fue infringido pruebe el daño efectivo en su patrimonio** (Cf. Bugallo, op. cit., Pág. 208).*

*Por tanto, si se otorga el derecho exclusivo de uso de una marca a su titular, y por ese solo hecho, aunque no la use, se le acuerda acción para su protección, el ilícito queda configurado con el uso no autorizado por parte de un tercero, que trae aparejado como consecuencia un daño de tipo "in re ipsa". Este argumento encuentra sustento en que la determinación de los daños y perjuicios puede hacerse tan dificultosa que deba calificársela de prueba "imposible" (Cf. Bugallo, op. cit., Pág. 207), lo que dejaría siempre sin satisfacción la reparación de daños sufridos por el titular de la marca, o lo que es lo mismo, quedaría sin tutela aquiliana de su derecho.*

En autos emerge firme el hecho de que se usó ilegítimamente la marca “A” por parte de la co-demandada Alce Aluminio S.A., marca que era utilizada además por la impetrante, y que se encontraba registrada conforme a derecho. Siguiendo a Bugallo (en op. cit., Pág. 207), esta situación de registración permite conocer al demandado la preexistencia de la marca registrada, y por su parte hace prácticamente “imposible” la prueba relativa a qué consumidores se confundieron y compraron la mercadería del infractor, o qué disminución de ventas o magro aumento de éstas se deben directamente al ilícito marcario, todo lo cual podría desembocar en una protección indirecta del infractor que no respeta el derecho del titular de la marca, ya que jamás respondería del daño causado por su dificultad probatoria.

En esta misma línea de pensamiento se encuentra el autor Mario Daniel Lamas, quien sostiene que el hecho de existir una marca registrada usada por otro indebidamente, lleva a que doctrina y jurisprudencia tiendan a determinar criterios objetivos para estimar el monto de los daños y perjuicios, ya que el otro camino posible, que es el de acreditar que como consecuencia de la venta de productos ilegítimos el titular de la marca dejó de vender tantos productos legítimos, llevaría inevitablemente a que los infractores se burlaran de la Ley, porque se trata de una prueba prácticamente imposible (Cf. Lamas, Mario Daniel, *Derecho de Marcas en el Uruguay*, Ed. Barbat & Cikato, Pág. 282). El referido autor (en op. cit., Pág. 282), sostiene, citando posición de Jorge Otamendi, que “Una posición contraria contribuiría a la creación de un halo de impunidad alrededor de las infracciones marcarias, penales o civiles”. Este mismo autor (en op. cit., pág. 282) entiende, citando opinión del estadounidense Callmann, que “las más elementales concepciones de justicia y de orden público requieren que quien actúa indebidamente correrá con el riesgo de la incertidumbre que su propio acto indebido ha creado” (cursiva y negrita nuestra).<sup>8</sup>

Este razonamiento (que en lo personal comparto plenamente) sirve únicamente para explicar alguna de las hipótesis de ilícitos que uno puede encontrar en la vida cotidiana, pero no para cuantificar los daños provocados en una gran cantidad de casos existentes en la vida real: por ejemplo, ¿qué sucede si la marca no se encuentra en uso? ¿Qué sucede si no existen productos originales que sean confundibles? ¿Qué sucede si el hecho ilícito está en la pérdida de prestigio o dilución de la marca (hecho ilícito establecido en PANPIM)? ¿Cómo cuantificamos el daño en estos casos?

A continuación analizaremos las distintas hipótesis que pueden suceder en materia de infracción marcaria y las herramientas jurídicas que contamos para su cuantificación.

8 1) Comparto la posición del discordo Larrioux con la salvedad no menor de entender que el establecimiento de criterios específicos para la cuantificación del daño de manera alguna implica ir en contra de nuestro sistema decimonónico. Nuestro sistema de daños y perjuicios previsto en el Código Civil no prevé un mecanismo específico de determinación de los daños y perjuicios, esto queda librado al interprete el que deberá analizarlos a la luz de cada caso concreto, y por lo anteriormente mencionado se deberá tomar en cuenta las específicas características de los daños provocados en activos no materiales tales como son las marcas.

### 3. En relación con el daño Extra-patrimonial o Moral

La noción de daño moral es sumamente diverso y ha mutado tanto en doctrina como jurisprudencia, existiendo una innegable tendencia a la ampliación de radio de acción. Sin pretender agotar el tema encontramos que el *“daño no patrimonial” en sentido estricto es lo referente a los efectos anímicos o sufrimientos moral y a los dolores físicos; en esta postura el daño moral no se independiza del dolor y no se concibe aquel sin este..Scognamiglio, opina que debe atenderse a tres tipos de daños: patrimonial, personal y moral, siendo estos dos últimos extrapatrimoniales, define el daño patrimonial como aquel que lesiona bienes patrimoniales en tanto que el daño personal refiere a aquel que vulnera los derechos inherentes a la personalidad, y, finalmente el daño moral se vincula a los dolores y turbaciones psíquicas, esto es, a los sentimientos y los afectos del sujeto.*<sup>9</sup>

Gamarra entiende que el daño moral *“está íntimamente vinculado a la violación de los derechos de la personalidad: los atentados a la integridad física (amputación de un miembro, cicatrices deformante, al honor, a la intimidad, la libertad, difamación, dolor por la muerte de un ser querido, “shock” nervioso producido por un accidente, el dolor físico y la angustia mental, la pérdida de la expectativa de vida.”*<sup>10</sup>

Como puede verse tradicionalmente se ha definido al daño moral como "un intenso dolor o aflicción psicológica" que sufre una persona en virtud de un hecho ilícito (ej: fallecimiento de un familiar, pérdida de alguna habilidad personal, etc). Esto ha permitido a los jueces reparar daños de imposible cuantificación, al que se denominó daño moral, y que cuenta como base normativa lo establecido en el art. 1611 del Código Civil.

Con el tiempo el ámbito de aplicación se ha ido extendiendo al punto que hoy se utiliza para cuantificar daños por incumplimientos contractuales.<sup>11</sup> Sin embargo, la definición tradicionalmente aceptada de daño moral ha generado dudas sobre su aplicación a las personas jurídicas, en razón de que no serían pasibles de sufrir una fuerte afeción. Siendo que el sistema marcario es un instituto comercial, la titularidad de las marcas se encontrará en su mayoría en manos de personas jurídicas, por lo que este elemento resulta esencial.

Ya en su momento Gamarra nos decía que: *“Finalmente cabe señalar que las personas jurídicas pueden accionar también por daño moral, porque puede haber daño no patrimonial diverso al dolor, y la persona jurídica perjudicarse como consecuencia de una campaña difamatoria, ofensas a su honor o reputación, usurpación del nombre, violación del secreto epistolar. El art. 338, Cód. Penal, ratifica este criterio, pues contempla el caso de ofensa contra una corporación social, política o administrativa y autoriza a la “corporación ofendida” para que promueva la denuncia penal”.*<sup>12</sup>

El Prof. Jorge Otamendi (citado por Juan Manuel Gutiérrez Carrau)<sup>13</sup> nos dice: *“Se ha admitido que quien ha sufrido un perjuicio moral o social, compatible con su naturaleza, cual es*

9 Federico Arregui Mondada. Libro: El daño moral y su cuantificación. Artículo “El daño moral”. P. 39. Año 2016.

10 Jorge Gamarra. Tratado de Derecho Civil Uruguayo. Tomo XIX. P. 257. Año 1991.

11 Federico Arregui Mondada. Libro: El daño moral y su cuantificación. Artículo “El daño moral”. P. 49 Año 2016.

12 Jorge Gamarra. Tratado de Derecho civil Uruguayo. P. 278. Año 1991

13 Juan Manuel Gutiérrez Carrau. Manual Teórico – práctico de marcas. P. 201. Año 2009.

*el menoscabo de su reputación y prestigio comercial, en el caso de una sociedad, debe ser resarcido”* Y más adelante: *“esta discusión, obviamente no se plantea cuando el titular de la marca original es una persona física...El daño que el uso de una marca en infracción puede ocasionar, cuando es de mala calidad, a la marca falsificada o imitada, es absolutamente intangible. Pero no por ello menos cierto. La buena imagen, el prestigio, la reputación de una marca, pueden sufrir un daño irreparable si el público comienza a creer que el producto que ella distingue es de mala calidad. Una labor de años puede destruirse en poco tiempo. Se afectará así la reputación, el prestigio y se ocasiona, en la medida señalada un daño moral a la marca, y a veces también a su titular.”*

A efectos de sortear esta problemática considero más apropiado la utilización del término **daño extra-patrimonial**, como concepto superador y de alcance más amplio que el daño moral. Es importante resaltar que este concepto ya cuenta con referencia legal en el art. 36 de la ley 17250 (ley de relaciones de consumo).

En conclusión, y siguiendo la posición de Gamarra y Otamendi, nada obsta la indemnización del daño extrapatrimonial en personas jurídicas, por lo que este instituto es perfectamente aplicable para la indemnización de los daños por ilícitos marcarios.

#### **4. Hipótesis de uso ilícito de marca y su incidencia en la cuantificación de los daños**

Encontramos **cuatro hipótesis de uso ilegítimo de marca**. Cada una de las hipótesis tendrá su propio sistema de cuantificación de daños:

- a. Venta de productos falsificados y confundibles con los productos originales.
- b. Venta de productos falsificados pero que no provocan confusión con los productos originales.
- c. Uso de marca sin autorización del titular, con el fin de identificar un producto o servicio a ser comercializado, sin que exista producto o servicio original.
- d. Uso de marca sin autorización del titular con fines ajenos a la identificación de un determinado producto o servicio.

##### **4.1. Primera hipótesis: Venta de productos falsificados y confundibles con versión original.**

Tal como ha sido explicado anteriormente nuestra jurisprudencia calcula los daños marcarios sobre la ganancia obtenida por la venta de productos falsos realizada por el infractor, sobre el valor de venta del producto original.

Este método de cálculo estuvo fundamentado en que si los productos son confundibles con la versión original, es razonable concluir que la venta del producto falso es directamente proporcional al lucro cesante ocasionado al titular del derecho. A efectos de calcular la ganancia la jurisprudencia ha estimado que la tasa de ganancia es de entre

un 30% a un 50% del valor de venta del producto original, siempre calculado sobre la cantidad de productos falsos que se hayan vendido.

El problema que plantea el criterio anteriormente mencionado es que en la práctica son pocas las veces en que se encuentra un caso donde existe un producto falsificado que sea 100% confundible con su versión original, no por el símbolo marcario (el que habitualmente es 100% confundible), sino con el producto. En general la calidad del producto falsificado, el precio y/o el lugar de venta, llevan al consumidor a poder identificar un producto original de uno falso con suma facilidad.

Por tanto, puede suceder que un juez rechace este método para el cálculo de daños marcarios en virtud de la inexistencia de confundibilidad entre los productos. Para evitar esto se propone el siguiente método.

#### 4.2. Segunda hipótesis: Venta de productos falsificados pero que no provocan confusión con los productos originales.

En este caso, se vuelve necesario buscar otro criterio para la determinación de los daños marcarios ya que al no existir confusión entre los productos no habría existido pérdida en las ventas.

En mi opinión en la hipótesis analizada el daño se encuentra ocasionado en doble plano:

- En primer lugar, por la propia venta de productos falsificados, pero en este caso su entidad no estará asociada al valor del producto original, ya que si no son confundibles, el consumidor sabía perfectamente lo que estaba comprando y por tanto no es razonable prever que el titular de la marca haya tenido pérdida directa por venta de productos. En este caso deberemos basar el cálculo del daño en el valor del producto falso, tomando la tasa de ganancia del mismo como referencia. El fundamento de este criterio se basa en que si el infractor no debía identificar sus productos con un determinado signo, e igualmente lo hizo, es porque precisaba del mismo para venderlos, por lo que la ganancia de estos deberá pertenecer al titular del signo marcario utilizado.
- En segundo lugar, este elemento deberá ser complementado con el daño extrapatrimonial ocasionado por la venta de estos productos. En la gran mayoría de los casos en que se venden productos falsos y los mismos no son confundibles con los originales es debido a la mala calidad de estos productos falsos. En efecto, quien invierte en el posicionamiento de su marca, es porque invierte en la calidad de sus productos, y esta es la razón de ser de la institución de las marcas en el mundo entero, que se compita en mejorar los productos y no únicamente por precio. Es así que la venta de productos de mala calidad diluye la fuerza distintiva de la marca y le quita valor comercial (art. 11 de ley 17052). Este daño claramente es de imposible cuantificación mediante método contables tradicionales, por lo que únicamente puede ser determinado mediante el procedimiento previsto en el art. 1611 del Código Civil (daño extra-patrimonial).

Por tanto para este caso el cálculo de los daños se debe realizar en base al precio de venta de los productos falsificados más el daño extra-patrimonial ocasionado a la marca por la venta de productos falsificados generalmente de inferior calidad (lo que por supuesto deberá ser probado) debiendo tomarse en consideración a estos efectos el valor de la marca y la cantidad de productos efectivamente comercializados.

**4.3. Tercera hipótesis: Uso de marca sin autorización del titular, con el fin de identificar un producto o servicio a ser comercializado, sin que exista producto o servicio original.**

En este caso no son de aplicación los dos criterios mencionados anteriores debido a que no existe producto original con el que realizar la comparación de confundibilidad (daño patrimonial) ni de calidad (daño extra-patrimonial).

Sin embargo existe una prohibición legal para del uso del signo marcario que debe ser acatada y por tanto un derecho que ha sido vulnerado, el que en virtud del principio de reparación integral del daño no puede quedar sin reparar.

Ahora, si alguien hace uso del derecho de otro en una actividad comercial es porque el mismo le brindó alguna ventaja comparativa en el mercado, la que se vuelve ilegítima. Por tanto si existió un lucro que se volvió ilegítimo por incumplimiento de las normas marcarias deberemos buscar un método que permita calcular los daños ocasionados.

Quien vio esa ventaja comparativa en la utilización del signo marcario perfectamente pudo haber pagado un canon para su utilización y hacer de la misma un uso legítimo con respeto de los derechos del titular del signo marcario. A este criterio se le denomina "licencia hipotética" y ya cuenta con consagración legal en Europa. A mi juicio, a falta de consagración legal expresa, en nuestro derecho el mismo se encuentra comprendido dentro del denominado "Lucro Cesante".

Por esta razón entiendo que el criterio más justo para determinar el daño causado en esta hipótesis, está en determinar mediante pericia contable cual hubiese sido el canon que se debió pagar por la utilización del signo marcario en virtud de las ventas realizadas.

Recurrir a una pericia contable a efectos de determinar el valor de los daños ocasionados no sería exclusivo de las normas marcarias, ya que existen previsiones similares en otros institutos civiles, a saber: tenemos la previsión del 1720 del Código Civil y art. 17 lit. B de la ley 17164 (Ley de Patentes).

#### 4.4. Cuarta hipótesis: Uso de marca sin autorización del titular con fines ajenos a la identificación de un determinado producto o servicio.

Este es el caso de las parodias, películas, etc. Es un acto ilícito la utilización de signos marcarios sin autorización del titular del mismo para cualquier hipótesis que no sea la mencionada en este art. 12 de la ley 17052. Este incluye su utilización para películas, obras de teatro, parodias, etc.

El daño provocado en esta infracción claramente no puede ser evaluado con las mismas herramientas que las hipótesis anteriores ya que no estaríamos en una situación de lucro comercial directamente relacionada con la identificación de productos mediante un determinado signo, base sobre la que se asientan las demás criterios de cuantificación mencionados.

Ahora, en este caso pueden darse dos situaciones radicalmente distintas y que necesariamente influyen en la determinación del daño ocasionado. Por un lado este uso puede no ocasionar ningún daño extra-patrimonial al titular del derecho, y si una fuente de lucro para el infractor. Por otro lado, puede provocar enormes daños extra-patrimoniales al titular de la marca. Esto dependerá del uso que se le brinde.

Por tanto entiendo que el damnificado deberá tener la opción de solicitar:

- El daño extrapatrimonial ocasionado.
- Determinación de un canon por el uso no autorizado de la marca (“licencia hipotética”).

La opción a ejercer dependerá de las circunstancias del uso y del daño que pudo haberse ocasionado en virtud de la exposición pública realizada y del valor de la marca utilizada.

### 5. Sistema Europeo De Determinación Del Daños En Materia De Propiedad Intelectual

Resulta sumamente interesante analizar la normativa europea de cuantificación del daño marcario debido a que los conceptos vertidos en el presente trabajo ya cuentan con consagración legal específica. Veamos.

La cuantificación de los daños está establecida en la **directiva 2004/48/CE que en su art. 13** expresa:

*“Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre*

ellas las **pérdidas de beneficios**, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera **beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor** y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el **daño moral causado** por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, **el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían** si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. 2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.”

Como puede verse la directiva europea prevé los criterios anteriormente expresados en este trabajo, aunque sin una sistematización específica, dejando librado a la determinación del juez en cada caso y según la pretensión del actor.

Al respecto resulta interesante el comentario que sobre la misma realiza el Presidente de la sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante y Tribunal de Marca Comunitaria **Enrique García-Chamón Cervera**<sup>14</sup>: “Si el titular de la marca lesionada pretende una indemnización superior a la mínima puede optar por cualquiera de los criterios “para fijar la indemnización de daños y perjuicios” contenidos en el artículo 43.2 LM -EDL 2001/44999-. En este precepto, siguiendo con excesiva literalidad lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE -EDL 2004/44566-, distingue, de un lado, las llamadas consecuencias económicas negativas y, de otro lado, la llamada regalía hipotética. Dentro de las consecuencias económicas negativas se incluyen los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. Propiamente, estamos en presencia del lucro cesante. El método para determinar su cuantía exigiría demostrar al actor que a partir del momento de la infracción ha experimentado un descenso importante en sus beneficios causado directamente por la conducta infractora del demandado. Sin embargo, en la práctica se parte de que las unidades de productos o servicios vendidos por el infractor lo hubieran sido por el titular de la marca y este número se multiplicará por el beneficio que el actor obtiene con la venta de sus unidades de productos y servicios. Este criterio obliga al actor a alegar y justificar cuál es el beneficio obtenido por cada unidad de producto o servicio cuyos signos distintivos han sido infringidos. Será el demandado quien deberá oponerse al referido cálculo argumentando que su actividad no tiene posibilidad de interferir total o parcialmente con la del titular de la marca o que el beneficio por unidad alegado por el perjudicado es inferior. Este criterio de determinación de la cuantía indemnizatoria apenas se utiliza en la práctica forense, quizás porque obliga al titular de la marca a facilitar información sobre sus datos económicos que pueden llegar a ser conocidos por sus competidores. Dentro de las consecuencias económicas negativas también puede optar el perjudicado por los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. Este criterio se aleja de la indemnización o resarcimiento del daño y se aproxima a la idea del enriquecimiento sin causa lícita en la medida en que prescinde del daño causalmente provocado por la conducta infractora y lo que realmente se pretende es la restitución del beneficio ilícitamente obtenido por el infractor al invadir sin causa justificada el ámbito de exclusión del titular de la marca. Debe precisarse que el beneficio se limita al obtenido con los productos o servicios ilícitamente marcados y no puede

14 Enrique García-Chamón Cervera: “La acción indemnizatoria derivada de la infracción de la marca” publicado en [http://www.elderecho.com/civil/accion-indemnizatoria-derivada-infraccion-marca\\_11\\_535555004.html](http://www.elderecho.com/civil/accion-indemnizatoria-derivada-infraccion-marca_11_535555004.html) fecha de descarga: setiembre 2017.

extenderse al beneficio obtenido por la explotación en general de la actividad de la empresa...**El método para el cálculo de este criterio de determinación de la cuantía indemnizatoria se obtiene tras las siguientes operaciones:** 1) número de unidades ilícitamente marcadas por el infractor; 2) determinación del beneficio obtenido por el infractor al restar del precio de venta los gastos directos; 3) el producto derivado de la multiplicación de los factores anteriores constituye la cuantía indemnizatoria. Este criterio de determinación de la cuantía indemnizatoria es utilizado con frecuencia en los procedimientos judiciales de infracción de marca pero tiene el grave inconveniente de que necesita de la cooperación del infractor, siempre muy renuente en la práctica, en orden a facilitar información sobre las variables necesarias para su cálculo como son el número de unidades vendidas, el precio de venta y los costes directos.

**Regalía hipotética.** Es otro de los criterios cuantificadores de la indemnización que puede elegir el perjudicado si pretende una cuantía superior a la indemnización mínima. Se prevé en el artículo 43.2.b) LM-EDL 2001/44999- con los siguientes términos: "La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho". Tampoco atiende al daño real y efectivo sufrido por el titular de la marca lesionada sino que se aproxima a los supuestos de enriquecimiento sin causa lícita en la medida en que se dirige a la restitución al titular de lo que no ha percibido tras el acto de infracción de su marca sin perseguir resarcir o reparar el daño. Ya hemos indicado más arriba que la jurisprudencia señala que este criterio cuantificador es útil en los casos de dificultad en la prueba del daño porque prescinde de él. **En la práctica forense es un criterio cada vez más utilizado porque prescinde de la información sobre los datos económicos del titular de la marca o del infractor pero, a cambio, exige la aportación con la demanda de un informe pericial que sustente el método empleado para su cálculo.** No es necesario para la elección de este criterio cuantificador que el titular de la marca conceda habitualmente licencias porque el tenor literal del precepto legal parte de una hipótesis: el precio que hubiera satisfecho el infractor al titular en el caso de que le hubiera otorgado una licencia de su marca."

## 6. Comentario sobre sentencias extranjeras

### Sentencia 98/2016 Tribunal Supremo Sala Civil de Madrid

Al respecto encontramos la sentencia mencionada *ut supra* en la cual se hace efectiva aplicación de los criterios mencionados precedentemente por lo que considera interesante mencionarla como ejemplo de las mismas.

"La sentencia de esta Sala núm. 706/2010, de 18 de noviembre, con cita de las núm. 936/2009, de 2 de marzo, y 40/2008, de 5 de febrero, señala que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por

la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción - "manifesta non egent probatione". Este sistema indemnizatorio tiene su origen en el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que fue traspuesta por la Ley 19/2006, que modificó, entre otras normas, el artículo 43 LM ... A su vez, el considerando 26 de la Directiva explica que, con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de propiedad intelectual (en el sentido amplio que utiliza la normativa internacional, que incluye lo que en España denominamos como propiedad industrial): «[e]l importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo... Como dijo la ya citada sentencia de esta Sala 706/2010, de 18 de noviembre, **probada la infracción de la marca de la actora, la opción indemnizatoria de la regalía hipotética «[n]o puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia "ex re" del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia».**».

A mi juicio, la aplicación de los criterios mencionados precedentemente perfectamente son de aplicación en nuestro derecho, realizando una interpretación de los principios generales sobre atribución del daño, principios a los que remite en forma genérica nuestra normativa marcaria.

### **Comentarios sobre la sentencia 3844/2016 del Tribunal Supremo de España, Sala Civil.**

Como resumen del caso se transcriben los siguientes:

“Constancio presentó una demanda contra Producciones Mandarina y contra Gestevisión Telecinco en la que, en síntesis, solicitaba que se declarara que las demandadas habían vulnerado sus derechos de propiedad intelectual sobre la obra “Dos patrias, Cuba y la noche” y las condenara a cesar en cualquier vulneración de tales derechos y a indemnizarle en 6.740 euros por la infracción de los derechos de explotación y en 10.000 euros por el daño moral. Para la determinación de la indemnización por la infracción de los derechos de explotación de su obra, el demandante utilizó el criterio de la licencia o regalía hipotética, esto es, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si las infractoras le hubieran pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. Para fijar su importe, el demandante utilizó las tarifas de Egeda, la entidad de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de los productores audiovisuales. La indemnización por daños morales la calculó a tanto alzado, tomando en consideración circunstancias tales como la cuestión sobre la que trataba el documental en que se utilizaron los fragmentos de la obra (la prostitución infantil), la cuota de audiencia de este documental, el desprecio con que fueron tratados los derechos morales del demandante, etc.”

Finalmente el Tribunal Supremo de España resolvió:

*“Las circunstancias concurrentes, en concreto la vulneración de derechos morales del autor tales como el derecho a la integridad de la obra y al reconocimiento de la autoría, el daño causado al prestigio y reputación del demandante por haberse utilizado una obra que pretendía ser poética en un documental sobre prostitución infantil, y la cuota de audiencia de este documental en una cadena de televisión de ámbito nacional, son elementos que permiten afirmar que **el demandante no solo sufrió perjuicios patrimoniales al resultar vulnerados sus derechos de explotación, sino también daños morales que no resultaron indemnizados con la exigua indemnización resultante de la aplicación del criterio de la licencia hipotética**”.*

En resumen, se condenó al infractor al pago de daños patrimoniales, calculados mediante el sistema de la licencia hipotética, sumado a daños morales ocasionados por el uso indebido de las imágenes.

Por más que la presente sentencia esté específicamente referida a una obra protegida por derecho de autor, los criterios para la determinación del daño son perfectamente aplicables en nuestro país a las marcas y nuestra jurisprudencia podría tomarlas como referencia en futuros casos de nuestro país. En relación con los derechos de autor nuestra normativa prevé la existencia de multa o daños punitivos, por lo que podríamos estar hablando que existe un sistema especial de determinación de daños para derechos de autor, lamentablemente esto no está previsto en materia marcaria, aunque su aplicación por analogía podría ser objeto de debate.

## 7. Conclusiones

La determinación del *quantum debeatur* dependerá de la clase de uso ilícito marcario. Para su determinación contamos con varias herramientas legales que deberán ser aplicadas según sea del caso. En resumen:

- a. Para el caso de **venta de productos falsificados que sean confundibles con un producto legítimo**, se deberá cuantificar el daño en virtud del lucro cesante del titular del derecho, el que deberá ser calculado sobre la tasa de ganancia de la venta de productos falsificados al precio del producto original.
- b. Para el caso de **venta de productos falsificados no confundibles con su versión original**, se deberá cuantificar el daño en virtud del lucro operado por el vendedor de productos falsos más el daño moral provocado al titular del derecho marcario.
- c. Para el caso de **uso de marca sin autorización del titular** del derecho realizado con el fin de identificar un producto o servicio a ser comercializado **sin que exista producto o servicio original**, se deberá fijar un canon o licencia hipotética a pagar por el uso de la marca mediante pericia contable.
- d. Para el caso de **uso de marca sin autorización del titular con fines ajenos a la identificación de un determinado producto o servicios**, el titular del derecho podrá optar entre solicitar el daño extrapatrimonial ocasionado o la determinación de un canon a pagar.

## 8. La regla de los tres pasos

Como estos criterios para la determinación de los daños depende de cada una de las circunstancias, su determinación puede ser realizada siguiente el siguiente procedimiento:

- Determinar si existe mercadería original.
- Determinar si el consumidor puede llegar a confundir los productos o servicios falsos con los verdaderos.
- En caso de no existir mercadería original se deberá analizar el uso que el infractor le otorga a la marca:
  - Si es para identificar productos o servicios.
  - Si no es para identificar productos o servicio.

Siguiendo estos pasos uno puede determinar con facilidad cual sería el método idóneo para cuantificar los daños ocasionados al legítimo titular de la marca.

Es importante aclarar que el método aquí descrito es únicamente funcional para la determinación del *quantum debeat*, no así del *an debeat* el que es condición *sine qua non* para aplicación de este método. Por ejemplo, la inexistencia de confundibilidad entre productos de manera alguna puede obstar el resarcimiento provocado el hecho ilícito, sino que determinará qué criterio de cuantificación del daño es aplicable. Tal como fuera fundamentado anteriormente a mi juicio todo uso sin autorización de marca es un hecho ilícito que genera daños, los que deberán ser reparados.