

Los perjuicios en la infracción de los derechos de propiedad intelectual

El legislador le proporcionó al juzgador tres criterios para la tasación de los daños materiales causados en esta clase de violaciones.

ERNESTO RENGIFO GARCÍA

Profesor de Derecho de Contratos y Director del Departamento de la Propiedad Intelectual en la Universidad Externado de Colombia

En la actualidad, se podría decir que existe mucha infracción de derechos intelectuales, pero muy poca reparación, porque, entre otras cosas, no es fácil probar la infracción misma y el *quantum* del perjuicio. Por ello, se ha diseñado un sistema de presunción del daño, en el sentido de que una vez afectado un derecho de propiedad intelectual, se presume un daño que debe ser indemnizado.

Lo anterior plantea una cuestión fundamental, y es la de saber si la indemnización de perjuicios por la infracción de derechos de propiedad intelectual se aparta de las características generales de la teoría tradicional del daño, y si sus especificidades provocan la necesidad de crear una teoría *sui generis* del daño aplicable solo a las infracciones de los bienes inmateriales.

Tratándose de un derecho de propiedad intelectual, el daño se produce cuando se desconocen las facultades que conforman el contenido del derecho y que están radicadas en cabeza de su titular. Así, por ejemplo, se vulnera un derecho de patentes cuando, sin autorización o consentimiento del titular, la creación se reproduce, se distribuye, se transforma o se cede total o parcialmente.

También se puede decir que quien es titular de la creación protegida es el legitimado para autorizar cualquier tipo de explotación sobre su obra y, consecuentemente, para prohibir cualquier forma de explotación que sobre la misma se haga, sin su consentimiento o autorización.

Tasación

El legislador, consciente de la dificultad práctica que tiene la estimación de los perjuicios cuando se viola un derecho de autor, le proporcionó al juzgador tres criterios para la tasación de los perjuicios materiales causados por el hecho: (i) el valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización, (ii) el valor

comercial que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación y (iii) el lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita (L. 44/93, art. 57).

De otro lado, en materia de propiedad industrial, la Decisión 486, en su artículo 243, dispone, entre otros criterios de cálculo, el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, o 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.

Si al daño emergente y al lucro cesante se les adiciona o acumula el "monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción", se le está agregando a la reparación integral un nuevo criterio —el



El titular de un derecho de propiedad industrial puede acumular los daños reales soportados y los beneficios obtenidos por el infractor.



beneficio del infractor— a título de pena o de daño punitivo.

Como se observa, el legislador, con el fin de aligerar la carga de la prueba para el titular del derecho, ha ampliado los criterios de tasación de perjuicio en una perspectiva de facilitación de la reparación, y bajo el supuesto de que la infracción de un derecho de propiedad intelectual debe ser reparada.

De modo que acreditada la existencia del perjuicio y ante la dificultad de precisar su monto, el legislador comunitario, al predisponer estos criterios, colabora con el juez y la víctima demandante en la concreción o fijación de la cuantía del daño. Y estos criterios no son daños preestablecidos⁽¹⁾, sino parámetros de tasación que, debidamente utilizados, facilitan la labor de entendimiento del juez para llegar a la concreción del *quantum* del perjuicio. Pensemos, por ejemplo, cómo

el beneficio del infractor y el valor de la licencia en el mercado facilitan, sin duda, la estimación del daño ocasionado con la infracción de una patente.

Conclusiones

Se puede concluir que la indemnización de perjuicios en el campo de la propiedad intelectual tiene ciertas particularidades que merecen ser destacadas:

El deber de indemnizar surge de la infracción del derecho, pues el derecho del titular a reclamar indemnización de los daños y perjuicios resulta del solo hecho de la violación de su derecho exclusivo.

El titular de la patente no estaría obligado a probar, por ejemplo, que la reproducción ilícita de su invención ha disminuido sus ventas. Le basta probar las ganancias obtenidas por el infractor. Nadie puede enriquecerse con una invención que no le pertenece.

El titular de un derecho de propiedad industrial puede acumular los daños reales soportados y los beneficios obtenidos por el infractor (le corresponderá a este acreditar los gastos que deban deducirse). Ese es el sentido del artículo 243 de la Decisión 486.

Es resarible el daño moral ocasionado con la violación de un derecho de exclusiva. El artículo 243 de la Decisión 486 establece criterios enunciativos. La equidad, entendida como



ILUSTRACIÓN: Federico Neri

justicia en el caso concreto, también podría ser utilizada como criterio aplicable en la indemnización de perjuicios por violación de un derecho de exclusiva, así como la pérdida de oportunidad.

Junto a los daños materiales están los daños punitivos (beneficio del infractor), los cuales buscan evitar hacia el futuro conductas antijurídicas que afecten al titular del derecho exclusivo. En otras palabras, en el campo de la propiedad intelectual, el beneficio del infractor y su castigo son criterios que el juez podría tomar en consideración para reparar la violación del derecho de exclusiva.

Estos criterios fijados por el legislador se podrían considerar modos de valuación del daño establecidos precisamente para

facilitar su medición. Pero, además, su uso acumulativo puede resultar disuasivo en la medida en que el juez, al sumar dos criterios, puede llegar a imponer condenas que harán que la conducta ilícita resulte más onerosa que la ganancia obtenida con la infracción.

Finalmente, los jueces tienen que ser cautos con el decreto de indemnizaciones bajas, porque el análisis costo-beneficio que prefigura el posterior infractor puede devenir en estimulador de conductas infractoras. En corto: la infracción debe costar, lo contrario implica tolerar la violación de estos derechos que suelen ser fácilmente vulnerables, pero procesalmente difíciles de probar y de tasar cuando han sido desconocidos.

1. Como si existe en materia de violación de marcas: Decreto 2264 del 11 de noviembre del 2014.

CAVELIER ABOGADOS

Servicios innovadores e integrales para nuestros clientes en 104 jurisdicciones.

Excelencia legal en un mundo sin fronteras.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO

Derecho de imagen - Negocios y contratos

Derecho de autor - Medios y TV

Marcas y Nombres de dominio

Asesoramiento en la creación y protección de Apps

Valoración de activos intangibles - Litigios

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Bogotá - Medellín