

LA DOCTRINA DEL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO Y LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL¹

FERNANDO DÍAZ VALES

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Civil

Universidad de Alcalá

Resumen: El presente trabajo analiza la plasmación de la doctrina del enriquecimiento injusto en las diferentes normas reguladoras de la responsabilidad civil derivada de la violación de alguno de los derechos sobre propiedad industrial (patentes, marcas, diseños industriales...), la plasmación explícita de la acción de enriquecimiento injusto en la Ley de Competencia Desleal, así como la concurrencia de ambas normativas. Tras una breve introducción de los antecedentes de la cuestión, se aborda el tratamiento doctrinal y jurisprudencial de los diferentes supuestos previstos en cada una de las citadas leyes y las diversas alternativas indemnizatorias que tiene el titular del derecho infringido frente al infractor.

Palabras clave: Enriquecimiento injusto, propiedad industrial, competencia desleal, responsabilidad civil.

Abstract: This paper examines the translation of the doctrine of unjust enrichment in the different rules governing civil liability resulting from violation of any of the rights on industrial property (patents, trademarks, industrial designs...), the translation of the explicit action unjust enrichment by the Law on Unfair Competition, as well as the concurrence of both regulations. After a brief introduction to the history of the issue, examines the treatment of doctrine and jurisprudence of the

¹ El presente artículo tiene su origen en la ponencia presentada por el autor el día 28 de marzo de 2008 dentro de las "Jornadas sobre Innovación en la empresa y transferencia de tecnología" celebradas en la sede del Centro Internacional de Formación Financiera en Madrid y organizadas por el Grupo de Investigación "Derecho y Empresa" de la Universidad de Alcalá como resultado del Proyecto de investigación CCG06-UAH/HUM-0575 cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá.

different scenarios under each of those laws and the various alternatives for compensation that is the holder of the infringed right against the offender.

Keywords: unjust enrichment, civil liability, industrial property, unfair competition.

Sumario: I. Introducción. II. La vigente regulación legal del enriquecimiento injusto por violación de la propiedad industrial: 1. Normativa sobre propiedad industrial: a) Patentes. b) Marcas. c) Diseños industriales. d) Obtenciones vegetales. 2. Normativa sobre competencia desleal. Concurrencia con la normativa sobre propiedad industrial. III. Los diversos criterios de cuantificación del enriquecimiento: 1. Consideraciones previas. 2. El beneficio del infractor. 3. La “regalía hipotética”. 4. Cuantificación del enriquecimiento en la Ley de Competencia Desleal. 5. La prueba del daño. IV. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

La interdicción del enriquecimiento injustificado ha sido reconocida de forma unánime por la doctrina científica y por la jurisprudencia como un principio informador de nuestro ordenamiento jurídico conforme al cual quien obtiene un aumento de su patrimonio sin causa jurídica suficiente que lo justifique debe restituir dicho enriquecimiento a la persona que correlativamente se ha empobrecido a consecuencia de aquél². Sin embargo, más allá de la concordia acerca de ese genérico concepto la figura jurídica ha poseído en nuestro país durante largo tiempo unos perfiles borrosos, englobando dentro de su ámbito de aplicación heterogéneos supuestos de hecho, circunstancia que ha venido motivada por diversas causas.

En primer lugar, la carencia de unos orígenes históricos precisos³ y, sobre todo, de una expresa regulación legal de carácter unitario: en este sentido, el Código Civil, a diferencia de lo que acontece con otros cuerpos legales de nuestro entorno (como el BGB alemán en su parágrafo

² Vid., por todos, BASOZÁBAL ARRÚE: *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Civitas, Madrid, 1998, págs. 25 y 26.

³ Acerca del desenvolvimiento histórico de la figura, vid. DÍEZ-PICAZO: *La doctrina del enriquecimiento injustificado* (Discurso leído el día 14 de diciembre de 1987, en el acto de su recepción como Académico de número), Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1987, págs. 71 y ss.

812) o del propio Derecho foral navarro (Ley 508 de la Compilación)⁴, no contiene un precepto que establezca con carácter general la prohibición del enriquecimiento injustificado, por más que ésta inspire o se haya plasmado en la solución de diversas reglas inconexas diseminadas por su articulado (v. gr. arts. 360, 361, 453, 1304, 1893 ó 1895), o se encuentre prevista indirectamente en el art. 10.9, párrafo 3^o⁵.

Junto a ello, la escasa atención prestada por los autores (a diferencia de lo acontecido con la doctrina científica de otros países, señaladamente la alemana) y el disperso tratamiento dado por la jurisprudencia a la misma, agravaron el grado de abstracción de la institución, que quedó relegada a una situación de cajón de sastre utilizado por los tribunales como recurso de equidad para fundamentar sus resoluciones de acuerdo con la justicia del concreto caso a ellas planteado⁶.

Este panorama cambia de forma radical en la década de los ochenta del siglo pasado: en primer lugar, la doctrina comienza un trabajo de

⁴ Conforme a aquél, “quien obtiene algo sin causa jurídica por la prestación de otro o de cualquier otra forma a costa del mismo está obligado para con él a la restitución”; por su parte, la segunda dispone que “el que adquiere o retiene sin causa un lucro recibido de otra persona queda obligado a restituir. Se entiende por adquisición sin causa la que se ha hecho a consecuencia de un acto ilícito o de un convenio prohibido o que es inmoral para el adquirente, quien queda obligado a restituir lo recibido e indemnizar el perjuicio sufrido sin posible limitación por la pérdida fortuita, a no ser que se trate de un incapaz en cuyo caso responderá tan sólo del enriquecimiento. Se entiende que se retiene sin causa cuando se recibió una cosa para realizar una contraprestación que no se ha cumplido o en cobro de una obligación indebida con error por parte del que pagó y del que cobró, o cuando se recibió una cosa por causa inicialmente válida, pero que posteriormente ha dejado de justificar la retención de lo adquirido. En estos casos, el adquirente está obligado a restituir su enriquecimiento”.

⁵ Como señala DÍEZ-PICAZO: *op. cit.*, pág. 47, el precepto es realmente extraordinario al establecer una norma de conflicto aplicable al enriquecimiento sin causa en el Derecho Internacional Privado, cuando los requisitos y el contenido de la institución no se encuentran regulados legalmente en el Derecho español.

⁶ Fuera de las sucintas referencias en tratados y manuales de carácter general, fueron escasísimos los trabajos de la doctrina civilista que abordaron el principio del enriquecimiento injustificado de manera específica, debiendo señalarse el discurso pronunciado por BORRELL I SOLER en la Sesión pública inaugural de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona el 3 de febrero de 1926, publicado en la *Revista Jurídica de Cataluña*, n.º 32, enero-febrero 1926, págs. 10 y ss; la ya clásica monografía de NÚÑEZ LAGOS: *El enriquecimiento sin causa en el derecho español*, Reus, Madrid, 1934; el trabajo de ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU incluido en *Estudios de derecho privado, Vol. I: Obligaciones y contratos -Cap. 2º*, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, págs. 449 y ss; y el posterior artículo de LACRUZ BERDEJO: “Notas sobre el enriquecimiento sin causa”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, n.º 472, mayo-junio 1969, págs. 569 y ss.

En cuanto a la jurisprudencia civil recaída sobre el enriquecimiento injustificado, vid. el recorrido que por la misma realiza DÍEZ-PICAZO: *op. cit.*, págs. 18 a 26, quien concluye con “una buena dosis de insatisfacción” el examen panorámico de la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país. En el mismo sentido, BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, págs. 27 y ss.

Sobre la doctrina y la jurisprudencia extranjeras, fundamentalmente la alemana, vid. DÍEZ-PICAZO: *op. cit.*, págs. 60 y ss, y BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, págs. 35 y ss. Para el tratamiento de doctrina y jurisprudencia alemana y norteamericana del enriquecimiento injusto en materia de propiedad industrial, vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997, págs. 10 a 12, 31 a 35, 39 a 49, 73 a 76 y 80 a 84.

sistematización de la institución, a fin de dotarla de un menor grado de abstracción; en segundo lugar, se promulgan una serie de leyes especiales que reconocerán o plasmarán de forma expresa o implícita la doctrina de la prohibición del enriquecimiento injustificado, en especial en el ámbito de la normativa sobre propiedad industrial.

Así, tras poner de manifiesto la escasa utilidad de la concepción unitaria del enriquecimiento injustificado (por su alto grado de indefinición), así como la imposibilidad de elaborar con ella una doctrina suficientemente sólida para ser aplicada a diferentes casos conflictivos posibles, DÍEZ-PICAZO lleva a cabo una reelaboración sistemática de la figura, a partir de la división de los heterogéneos supuestos de hecho que pueden incluirse dentro de aquél en dos grandes grupos: la *condictio por (o de) prestación* y la *condictio por intromisión*⁷.

Dentro de la primera deben encuadrarse aquellos supuestos en que una persona ve aumentado su patrimonio sin causa jurídica a consecuencia de la actividad (de una prestación) de otra persona, operando, en consecuencia, en el campo jurídico-obligatorio. Entre otras plasmaciones legales de la misma se encuentran los preceptos reguladores del Código Civil sobre la gestión de negocios ajenos (concretamente en el art. 1893) y del cobro de lo indebido (en concreto, art. 1895), así como en las normas de restitución de prestaciones por nulidad de contratos (arts. 1302 y siguientes), y fuera de él en el ámbito mercantil, la acción concedida por el art. 65 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (en adelante, LCCh) al tenedor de la letra de cambio contra el librador, aceptante o endosantes, para exigirles la cantidad con la que se hubieren enriquecido injustamente en su perjuicio, cuando aquél carezca de las acciones cambiaria o causales.

Frente a ella, la *condictio* por intromisión (la *Eingriffskondiktion* de la doctrina y la jurisprudencia alemanas) es de aplicación en los supuestos en que una persona se enriquece a través de la invasión indebida de manera injustificada, sin causa o título (sin que exista situación jurídica de carácter legal o negocial que faculte para ello) de bienes ajenos, protegidos para su

⁷ *Op. cit.*, págs. 93 y ss. Acoge a su vez la reconstrucción realizada por la moderna doctrina alemana que, huyendo de la abstracción del parágrafo 812 BGB, desdobló ambos grupos con base en su redacción (enriquecimiento “por la prestación de otro” o “de cualquier otra forma a costa del mismo”), y que ha tenido un influjo definitivo en la doctrina civilista y mercantilista de nuestro país, tal como demuestran los estudios de BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, págs. 27 y ss, FERNÁNDEZ-NÓVOA: *op. cit.*, págs. 9 y 12 a 13, y con mayores dudas, ÁLVAREZ-CAPEROCHIPI: *El enriquecimiento sin causa*, 2ª ed., Comares, Granada, 1989, págs. 68 y ss, en la que rectifica su postura con la que trataba de dotar a la figura de una concepción unitaria sostenida en la primera edición de la obra publicada por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela en 1979.

titular por un derecho absoluto. Como paradigma de estos supuestos de *condictio* por intromisión⁸ resalta la doctrina, en lo que a nuestros efectos interesa, la invasión de los derechos inmateriales derivados de la propiedad industrial, haciéndose así eco de la doctrina y la jurisprudencia extranjeras (especialmente alemana y estadounidense) en cuanto a la necesidad de la aplicación de la doctrina sobre el enriquecimiento injusto al ámbito de la violación de los derechos de propiedad industrial⁹.

Por su parte, tras algunos antecedentes malogrados, como los Anteproyectos de Ley de Patentes del Instituto de Estudios Políticos de 1967 y de la Comisión Oficial de 1970, y el Proyecto de 1982¹⁰, la recepción legal en el ámbito de la propiedad industrial de la *condictio* por intromisión (con los caracteres conferidos por doctrina y jurisprudencia alemanas) es llevada a cabo por el art. 66 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y Modelos de Utilidad (en adelante, LPat), si bien de forma indirecta, puesto que no se contempla una acción propiamente para la restitución del enriquecimiento injustificado, sino, como tendremos ocasión de comprobar con posterioridad, como criterio de cuantificación del lucro cesante dentro de la acción de reclamación de indemnización de daños y perjuicios, regulación que será reproducida a continuación por el art. 38 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en adelante, LM 1988), y posteriormente, con ciertas adiciones, por la sucesora de ésta, la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre (en adelante, LM), en su art. 43, y por el art. 55 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, LDI). Junto a ellos, el art. 22 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales (en adelante, LOV), introduce asimismo el criterio de la restitución del enriquecimiento injusto como módulo del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, si bien de forma considerablemente diversa, como se señalará ulteriormente.

Entretanto, el art. 18, apartado 6º de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD), se convierte en la primera

⁸ Junto a los incluidos dentro de las normas reguladoras de la liquidación del estado posesorio (singularmente el art. 453 CC) y de la accesión (en especial el art. 361 CC), o la invasión de los derechos inmateriales derivados de la propiedad intelectual (art. 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDLeg. 1/1996, de 12 de abril). Vid. DÍEZ-PICAZO: *op. cit.*, págs. 120 a 122, FERNÁNDEZ-NÓVOA: *op. cit.*, pág. 10, y BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, págs. 132 y ss y 153 y ss, quien, sin embargo, no desarrolla la intromisión en los derechos de propiedad industrial, mencionándolos únicamente de forma tangencial.

⁹ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA: *op. cit.*, págs. 10 a 12, 31 a 35, 39 a 49, 73 a 76 y 80 a 84.

¹⁰ Pueden consultarse estos antecedentes en FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Gómez-Acebo&Pombo/Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, págs. 505 y 506.

norma aplicable en materia de violación de la propiedad industrial que reconoce de forma explícita e independiente la acción de reclamación del enriquecimiento injustificado.

II. LA VIGENTE REGULACIÓN LEGAL DEL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO POR VIOLACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Normativa sobre propiedad industrial

Con excepción de la normativa sobre obtenciones vegetales, que utiliza el beneficio del infractor de éstas únicamente como límite mínimo de la cuantía de los daños y perjuicios indemnizables al obtentor, las diferentes leyes reguladoras en materia de propiedad industrial disciplinan de forma totalmente homogénea la cuantificación de la indemnización de los daños y perjuicios causados por violación del derecho del titular, una vez que todas ellas (LPat, LM y LDI) fueron unificadas en esta cuestión por los arts. 3.2, 4.2 y 5.2 de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

No obstante, la única novedad de la reforma de 2006 ha consistido en la refundición en el mismo apartado, como módulos cumulativos de cuantificación bajo el denominador común de “consecuencias económicas negativas”, de los conceptos de lucro cesante del titular del derecho violado y el lucro emergente (beneficios obtenidos) del infractor, que con anterioridad aparecían alternativamente en distintos epígrafes.

a) Patentes

La acción de indemnización de los daños y perjuicios es reconocida por el art. 63.1.b) LPat al titular que se vea perjudicado por la violación de la patente de invención registrada¹¹ conforme a lo dispuesto en el art. 64¹², y tras disponer el art. 66.1 que la cuantía de dicha indemnización

¹¹ Así como al del modelo de utilidad (art. 152.1 LPat) y al de una topografía de producto semiconductor (en virtud de la remisión del art. 8.1 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, en adelante LTPS).

¹² De acuerdo con él, la fabricación o la importación de objetos protegidos por la patente o la utilización del procedimiento patentado sin consentimiento del titular, obliga en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados (nº 1), mientras que cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo obliga a indemnizar en caso de advertencia por el titular acerca de la existencia de la patente y requerimiento de cesación de la violación, o en caso de culpa del infractor (nº 2). Como puede comprobarse, el precepto establece un régimen mixto de responsabilidad, pues mientras el primer aparta-

comprenderá tanto el valor de la pérdida sufrida como el de la ganancia dejada de obtener a causa de la violación¹³, el nº 2 del precepto establece los criterios para fijar la cuantía de la misma, a elección del perjudicado:

“a) *Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.*

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) *La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.*

Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento”¹⁴.

do establece una responsabilidad de tipo objetivo en ciertos supuestos, el segundo impone una responsabilidad basada en la culpa para otros.

¹³ Norma inútil en este sentido por cuanto no representa más que una mera reproducción de lo establecido con carácter general por el art. 1106 CC.

¹⁴ Con anterioridad a la reforma operada por la Ley 19/2006, el precepto disponía: “*La ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:*

a) *Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor.*

b) *Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.*

c) *Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.*

Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento”. Además de la referencia explícita al daño moral, en el actual apartado a), como se señaló anteriormente, se han insertado los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento, eliminando el apartado b) anterior (disyuntivo con el a).

Por su parte, el nº 3 del precepto elimina la elección del titular de la patente en caso de haber incumplido la obligación de explotación establecida en el art. 83, imponiendo la cuantificación en este supuesto conforme al criterio de la letra b), pues la referencia al apartado c) que realiza la norma hay que entenderla realizada lógicamente al apartado b) tras la reforma de 2006.

Finalmente, el art. 67.2 faculta al Juez a incluir en la cuantía que estime razonable en el cálculo de los beneficios obtenidos por el infractor o en los dejados de percibir por el titular los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial, cuando el perjudicado escoja el criterio enunciado en la letra a), definiendo el nº 2 cuándo constituye parte esencial de un bien el objeto inventado.

b) Marcas

La regulación de la materia en la LM es coincidente con la de la LPat. Así, al igual que ésta, entre las acciones por violación del derecho de marca¹⁵ reconoce el art. 41.1.b) LM la de reclamación de daños y perjuicios a ejercitar en caso de que se cumplan los presupuestos del art. 42¹⁶, reitera a continuación el art. 43.1 que la indemnización comprenderá tanto el daño emergente como el lucro cesante, para concluir el art. 43.2 cuantificando la misma con idénticos criterios y enunciado que el art. 66.2 LPat¹⁷.

c) Diseños industriales

En plena coincidencia con la normativa sobre marcas, disciplina la LDI la cuantificación de los daños y perjuicios por violación del diseño industrial registrado, en lo que se refiere al reconocimiento de la acción para su reclamación (art. 53.1.b) a los presupuestos de su ejercicio (art. 54)¹⁸, y al sistema de cálculo (art. 55), razón por la que basta con dar por reproducido lo señalado en el apartado precedente.

¹⁵ Y del nombre comercial de acuerdo con los arts. 87.3 y 90 de la Ley.

¹⁶ Conforme a éste, se responderá *en todo caso* por la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados con marca registrada, así como por la puesta del signo registrado en los productos o en su presentación, en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o por la fabricación, confección, oferta, comercialización, importación, exportación o almacenaje de cualquiera de esos medios incorporando el signo (nº 1). Por el contrario, se responderá por cualquier otro acto de violación de la marca registrada, cuando hubiese existido advertencia previa suficiente por el titular de la marca de la violación y requerimiento de cese de ésta, o cuando en la actuación del infractor hubiere mediado culpa, negligencia exigida de igual forma para el nacimiento de la responsabilidad por violación de marca notoria o renombrada no registrada (nº 2). De nuevo, a semejanza de lo que acontece en materia de patentes, se impone un sistema de responsabilidad mixto en parte objetiva en parte culposa, y a diferencia de lo que acaecía con el sistema de responsabilidad establecido por el art. 37 LM 1988 que establecía un régimen de responsabilidad por culpa exclusivamente.

¹⁷ De igual forma, coincidía íntegramente la versión del art. 43.2 anterior a la reforma de 2006 con la precedente redacción del art. 66.2 LPat (vid. nota 13).

¹⁸ Un ulterior parámetro específico de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios por violación de la marca se halla previsto en el art. 43.5 LM (reproducido textualmente por el art. 55.5 LDI), conforme al cual *“el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”*.

Sin embargo, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, esta regla de determinación *ope legis* de la indemnización no se corresponde con una verdadera cuantificación del enriquecimiento injustificado del infractor, por cuanto debe tenerse en cuenta que el baremo base sobre el que se calcula aquélla, no se refiere al beneficio neto obtenido con la infracción de la marca o el diseño industrial (vid. *infra*. III.2), sino a la “cifra de negocios” (bruta) realizada con ella, siendo indiferente que haya dado lugar a la obtención de beneficios o no, operando asimismo, en consecuencia, en la hipótesis en la que el infractor

d) Obtenciones vegetales

Contiene la LOV una regulación especial en materia de indemnización de daños y perjuicios por infracción de la obtención vegetal, sin concordancia con la unitaria regulación de las tres leyes anteriores: tras reconocer al obtentor su art. 21 la acción de indemnización por daños y perjuicios por vulneración de su título de obtención vegetal en los supuestos contemplados por los apartados 1 y 2 del art. 22¹⁹, establece el n° 3 que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá el daño emergente y el lucro cesante (así como el perjuicio por desprestigio), para concluir que “*la indemnización en ningún caso podrá ser inferior al beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción*”.

Como puede comprobarse, el enriquecimiento injustificado del infractor de la obtención vegetal cumple en la norma una labor de límite inferior de la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios del titular de la obtención vegetal, pero no como criterio exclusivo de concreción de dichos daños y perjuicios, puesto que el precepto admite la posibilidad de reclamación de una cantidad superior, siempre que, lógicamente, sean acreditados unos perjuicios mayores.

Por ello, representa una solución contraria a la clásica acción de reclamación de enriquecimiento injusto, pues en ésta el beneficio del infractor opera como límite máximo de la cantidad que ha de recuperar en su patrimonio el titular del derecho invadido, garantizando *ex lege* de forma muy favorable al titular de la obtención infringida un montante

sufra pérdidas con la violación de la marca o el diseño (si bien no será esto último lo habitual). Vid. GARCÍA MARTÍN: “Comentario al art. 43”, en *Comentarios a la Ley de Marcas* dirigidos por BERCOVITZ, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 669, y FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Tratado...*, *cit.*, págs. 515 y 516. Que se calcula con base en la cifra bruta de negocios realizados en virtud de la infracción lo ha declarado con reiteración la doctrina de los tribunales inferiores; así, entre otras, las SSAAPP Vizcaya 1 julio 2005 (*Westlaw* 2005\240146) y Valencia 23 febrero 2006 (*La Ley* 90523/2006); lo cuantifica sobre el beneficio neto erróneamente (pues carecería de sentido este parámetro) la SAP Barcelona 28 junio 2007 (*La Ley* 127242/2007).

Nos hallamos nuevamente, por tanto, ante un régimen mixto de responsabilidad objetiva y por culpa.

¹⁹ Se reproduce el régimen mixto de responsabilidad objetiva y por culpa. El n° 1 establece una responsabilidad objetiva en determinadas hipótesis (utilización con riesgo de confusión de una designación idéntica o parecida a la denominación de una variedad protegida y omisión del uso de la denominación para una determinada variedad protegida o cambiar la citada denominación), mientras que en otras declara la responsabilidad por la realización de determinados actos sobre la variedad protegida sin autorización del obtentor titular (producción o reproducción, acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación, oferta en venta, venta o cualquier otra forma de comercialización, exportación, importación o posesión para cualquiera de los fines anteriores). Por su parte, el n° 2 del precepto exige dolo o negligencia para el nacimiento de la responsabilidad por cualquier otro acto de vulneración de los derechos del obtentor.

indemnizatorio mínimo, aun cuando haya sufrido unos perjuicios efectivamente inferiores.

El principal problema interpretativo que se plantea se encuentra en precisar la ambigua expresión “beneficio obtenido por el infractor” empleada por el precepto: partiendo de que los beneficios obtenidos por el infractor han de circunscribirse a los derivados de la actividad en que consistió la violación de la obtención, surge la duda acerca de si son dichos beneficios los totales percibidos de las actividades de comercialización o explotación de la variedad vegetal, o si únicamente ha de computarse el beneficio neto, una vez descontadas todas las cantidades que directa o indirectamente ha empleado el infractor en dicha explotación o comercialización.

La única resolución que ha abordado el problema es la STS 13 octubre 2003 (*RJ* 2003\7249), si bien posee un valor relativo, puesto que resuelve (por razones cronológicas) el supuesto planteado con base en la LPat, al carecer la anterior Ley 12/1975, de 12 de marzo, de criterios de cuantificación de los daños y perjuicios. En ella, el Tribunal Supremo condena a la indemnización de daños y perjuicios por infracción de los derechos derivados del título de obtención vegetal, determinándose su cuantía en el marco del período probatorio o, en su caso, en fase de ejecución de sentencia, “teniendo como criterio para su cuantificación por el concepto relativo a la ganancia dejada de obtener, el coste de las licencias que las demandadas hubieran debido obtener de la actora, para realizar conforme a Derecho la conducta ilícita”.

Dos hechos de la resolución merecen ser subrayados: en primer lugar, la acertada aplicación analógica de la normativa sobre patentes (habida cuenta de la semejanza existente entre ambos derechos) frente a la aplicación de las normas y jurisprudencia generales en materia de responsabilidad extracontractual, habida cuenta del silencio de la Ley 12/1975.

Junto a ello, la solución del caso con base en el criterio de la regalía hipotética, más beneficioso, como analizaremos posteriormente, para el titular del derecho infringido que la determinación del daño conforme al módulo alternativo del beneficio neto obtenido por el infractor, decisión difícil de sostener en la actualidad, habida cuenta de la enorme afinidad entre las locuciones empleadas por los arts. 22.3 LOV (beneficio obtenido por el infractor) y 66.1.a) LPat (beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado).

2. Normativa sobre competencia desleal. Concurrencia con la normativa sobre propiedad industrial

Entre las acciones previstas expresamente por el art. 18 LCD contra el acto de competencia desleal se encuentra la “*acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico*” (apartado 6º), a lo que añaden los arts. 19.1 y 20.1 que la legitimación activa y pasiva para su ejercicio corresponde, respectivamente, al titular de la posición jurídica violada y al beneficiario del enriquecimiento (o, en su caso, al principal si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, *ex art. 1903, párrafo 4º CC, por la remisión que realiza el art. 20.2 LCD*).

En contraste con la encubierta recepción de la *condictio* por intromisión que llevan a cabo las leyes sobre patentes, marcas, diseños industriales u obtenciones vegetales, la acción reconocida por el art. 18.6º LCD representa la consagración explícita (perdiendo su carácter latente y excepcional) de aquélla en el ámbito de la propiedad industrial, puesto que la violación de un derecho de propiedad industrial registrado puede constituir además un acto de competencia desleal previsto en los arts. 6, 11.1 y 2, 12 ó 15.2 LCD²⁰, violador de un derecho de exclusiva (al ocupar su titular una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva)²¹.

²⁰ El art. 6 considera desleal todo comportamiento idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, bastando para ello el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación. Por su parte, el art. 11, tras proclamar el principio de libertad de imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, exceptiona el supuesto de derecho de exclusiva reconocido por la Ley, reputando desleal la imitación que genere la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. El art. 12 considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, en particular, el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares. Finalmente, el art. 15 estima desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva significativa adquirida mediante la infracción de las leyes, considerándose tal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.

Dependerá, por tanto, del acto realizado por el infractor y del derecho violado (marca, patente,...), la presencia de un acto de competencia desleal u otro. V. gr., cuando se produzca la utilización de un derecho de marca registrada sin licencia o autorización del titular, claramente nos encontramos ante un acto de explotación de la reputación ajena.

²¹ Vid., por todos, FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, *op. cit.*, págs. 17 a 21, y la SAP Barcelona 4 junio 1998 (*Aranzadi Civil* 1998\1182). Por el contrario, ALFARO ÁGUILA-REAL: “Competencia desleal por infracción de normas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 202, 1991, págs. 667 y ss, sostiene

En consecuencia, dicho titular del derecho de propiedad industrial violado se encuentra protegido doblemente: de un lado, goza de la protección de la acción de indemnización de daños y perjuicios concedida por las normas específicas de propiedad industrial, que como se indicará con mayor amplitud a continuación encierran en realidad criterios de cálculo propios del enriquecimiento injustificado (así como por la acción del art. 18.5° LCD²²). Asimismo, dispone de la acción propiamente de enriquecimiento consagrada en el art. 18.6° LCD.

Con reiteración, doctrina y jurisprudencia han reconocido en abstracto la viabilidad de ejercicio simultáneo de dichas acciones, puesto que parten, como se analizará en el siguiente epígrafe, de diferentes presupuestos fácticos, requisitos y plazos de prescripción, y una vez que la acción del art. 18.6° LCD ha quedado por lo demás despojada de la subsidiariedad característica de la clásica acción de enriquecimiento (cfr. art. 65 LCCh): en definitiva, en el supuesto que analizamos el perjudicado tendrá hasta tres acciones a su alcance para lograr su protección frente a la infracción de la exclusiva²³. Vid. la STS 28 septiembre 2007 (*RJ* 2007\8620), las SSAAPP Zaragoza 18 diciembre 1996 (*Aranzadi Civil* 1996\2257) y Valencia 27 junio 2006 (*Aranzadi Civil* 2006/1625), y el AAP Vizcaya 23 junio 2005 (*Aranzadi Civil* 2005/1485).

Sin embargo, tal posibilidad hipotética desaparece en gran medida en la práctica por una doble razón: en primer lugar, como la acción del

que el titular de un derecho de propiedad industrial no puede invocar el art. 15.2 LCD, por considerar que la violación de un derecho de propiedad industrial no representa la violación de una norma reguladora de la actividad concurrential. Por otra parte, el art. 8.2 LTPS concede expresamente “acción por competencia desleal” a la persona que, teniendo derecho a la protección legal de su creación, pueda probar que un tercero fraudulentamente ha reproducido o explotado comercialmente o importado con tal fin una topografía creada por ella, en el período comprendido entre su primera fijación o codificación y el nacimiento de los derechos exclusivos.

²² Que igualmente concede una acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. Sin embargo, esta acción carecerá de interés para el titular del derecho de propiedad industrial violado al exigir la culpabilidad del infractor, cuando en las acciones de la normativa específica de propiedad industrial se establece una responsabilidad de tipo objetivo para los supuestos de mayor trascendencia práctica.

²³ En este sentido, vid. MASSAGUER: *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, págs. 549 y 550, y las profusas consideraciones de BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, págs. 104 y ss, quien considera que las diferentes acciones defienden cumulativamente las diversas facetas de su posición jurídica, al igual que el titular de un derecho de propiedad sobre un vehículo tiene a su alcance diferentes acciones (reivindicatoria, enriquecimiento injusto, daños y perjuicios...), en caso de privación indebida por un tercero. Asimismo, OTERO LASTRES: “La nueva Ley de Competencia Desleal”, en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo XIV, 1991-1992, págs. 37 y ss, si bien considera que la acción de enriquecimiento en la LCD es subsidiaria de las acciones de daños y perjuicios. La subsidiariedad como requisito de la acción de enriquecimiento injustificado ha dejado de predicarse con carácter general por la jurisprudencia; vid., entre otras, la STS 19 mayo 1993 (*RJ* 1993\3803).

art. 18.6º LCD reduce su ámbito de aplicación a la violación de los derechos de exclusiva y posiciones de análogo contenido económico, nos encontramos con una concreta plasmación de la *condictio* por intromisión²⁴ y comparte, en consecuencia, origen con los criterios de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios de las normas sobre propiedad industrial. De este modo, el enriquecimiento del infractor que ha de reintegrarse conforme a la acción del art. 18.6º LCD coincide con los criterios de cálculo del montante de la indemnización de daños y perjuicios previstos en los arts. 66 LPat, 43 LM, 55 LDI y 22 LOV (éste último como límite mínimo), por lo que en caso de estimarse la demanda del titular del derecho de propiedad industrial infringido, éste estaría percibiendo dos veces una cantidad basada en un mismo hecho con el consiguiente enriquecimiento por su parte. Así, las SSAAPP Zaragoza 18 diciembre 1996, Castellón 23 abril 2001 (*La Ley* 82166/2001), Barcelona 11 junio 2003 y Madrid 5 octubre 2006 (*La Ley* 196144/2006), y el AAP Vizcaya 23 junio 2005. Por su parte, las desconcertantes SSJM nº 14 Granada 6 febrero (*La Ley* 18471/2007) y 1 marzo 2007 (*La Ley* 18472/2007), a pesar de haber solicitado la demanda la condena en la cuantía de la regalía hipotética (art. 43.2.c LM) y del enriquecimiento injustificado, acaban condenando con base en el concepto indemnizatorio del art. 43.5 LM, por así “permitirlo el art. 18 LCD”, a fin tanto de reparar el daño sufrido por quien padece la conducta parasitaria como para evitar el enriquecimiento.

Junto a ello, el plazo de prescripción de la acción de enriquecimiento del art. 18.6º LCD es inferior al de las acciones reconocidas por las normas de propiedad industrial, pues conforme al art. 21 LCD la primera prescribe por el transcurso de un año desde el momento en que pudo ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto, mientras que los

²⁴ Para un sector doctrinal y ciertas resoluciones de Audiencias, se trata meramente de la importación de la *Eingriffskondition* de la doctrina y la jurisprudencia alemanas, totalmente diferente al concepto clásico de enriquecimiento del Derecho español. Vid., entre otros, BERCOVITZ, A.: “Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (especialmente desde la perspectiva del derecho europeo)”, en *Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea: Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio/Civitas, Madrid, 1991, pág. 158, GIMENO OLCINA: “Algunos problemas de la Ley de Competencia Desleal”, en *La Ley*, 1993-II, pág. 953 y ss, e ILLESCAS RUS: “El ejercicio de las acciones civiles que propicia la LCD”, en *Propiedad industrial y competencia desleal*, Consejo General del Poder Judicial/ANDEMA, Madrid, 1995, págs. 243 a 245, así como las SSAAPP Murcia 20 marzo 2002 (BD Westlaw 2002\151868), Barcelona 11 junio 2003 (BD Westlaw 2004\55004) y Málaga 12 diciembre 2005 (BD Westlaw 2006\91287). En contra, el AAP Vizcaya 23 junio 2005.

arts. 45.1 LM, 71.1 LPat y 57.1 LDI fijan el plazo de prescripción de las segundas “a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse”²⁵.

La conjunción de ambas razones, unidas a la pérdida de su carácter subsidiario, conduce a considerar escasamente útil para el titular de un derecho registrado el ejercicio de la acción reconocida por el art. 18.6º LCD, con dos excepciones:

En primer lugar, al no exigir la acción de enriquecimiento injusto como presupuesto de su ejercicio la concurrencia de dolo o culpa por parte del autor del acto desleal, presentará utilidad para el titular del derecho infringido en los supuestos en que las diferentes normas sobre propiedad industrial impongan una responsabilidad por culpa²⁶.

En segundo lugar, al requerir con carácter general la protección de los derechos de exclusiva en materia de propiedad industrial su registro, el único interés o utilidad del ejercicio de la acción de enriquecimiento de la LCD se halla en aquellos supuestos de inexistencia de registro (y, en consecuencia, de derecho de exclusiva), desprovistos de la protección de las leyes de marcas, patentes y diseños industriales, y que pueden considerarse posiciones de análogo contenido económico al derecho de exclusiva protegidas de igual forma por el art. 18.6º LCD.

Entre estos supuestos destaca la protección que ha de otorgarse a los rótulos de establecimiento, respecto de los cuales la vigente LM ha suprimido su carácter registral, dejando expresamente su protección a las normas comunes de competencia desleal (Apartado IV de su Exposición de Motivos), y al poseedor de secretos industriales²⁷, que ostenta una posición de análogo contenido económico al titular de una patente de invención, pero que no goza del amparo que brinda la LPat a este último: no ostenta un monopolio de derecho como el titular de la invención patentada, pero sí de facto mientras dure el secreto. Expresamente, los arts. 13 y 14 LCD consideran actos de competencia desleal la divulgación o explotación de secretos industriales a los que se haya tenido acceso

²⁵ Vid., por todos, OTERO LASTRES: *ibídem*, y GIMENO OLCINA: *op. cit.*, pág. 953.

²⁶ Así, MASSAGUER: *op. cit.*, págs. 550 y 551.

²⁷ Así, GIMENO OLCINA: *loc. cit.*, pág. 953. FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, *op. cit.*, págs. 90 y ss, incluía asimismo la posición del usuario de marca notoriamente conocida no registrada, lo que era correcto en la LM 1988 vigente en el momento en que escribió dicho trabajo (en la misma línea, MASSAGUER: *op. cit.*, pág. 551). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la actualidad los arts. 34.5 y 42.2 LM conceden idénticos derechos al titular de la marca registrada y al de la marca notoriamente conocida, y por la remisión del art. 87.3 LM, al nombre comercial notoriamente conocido. En relación con este último, las SSAAPP Barcelona 11 junio 2003 y Granada 8 septiembre 2006 (*La Ley* 241110/2006), reconocen, no obstante, la protección de la acción del art. 18.6º LCD a los nombres comerciales notorios.

legítimamente con deber de reserva, la adquisición ilegítima por medio de espionaje o procedimiento análogo, o a través de inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores²⁸.

II. LOS DIVERSOS CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO

1. Consideraciones previas

Como se pudo comprobar con anterioridad, tras la reforma de 2006 (con excepción de la LOV), los parámetros para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios que puede exigir el titular de un derecho de propiedad industrial infringido han quedado considerablemente uniformados en las diferentes leyes reguladoras de la materia, de tal forma que aquél ostenta la facultad de elección entre las siguientes alternativas legales:

Las consecuencias económicas negativas, entre las cuales han de incluirse los beneficios que previsiblemente habría obtenido el titular del derecho perjudicado por la infracción si no hubiese existido ésta y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación -arts. 66.2.a) LPat, 43.2.a) LM y 55.2.a) LDI-.

La regla se presenta muy novedosa en un doble sentido: de un lado, bajo la expresión “consecuencias económicas negativas” aglutina dos conceptos indemnizatorios (ganancia dejada de obtener por el titular por causa de la infracción y beneficio del infractor derivado de ésta), a través de la conjunción “y”, circunstancia que faculta al titular perjudicado a exigir (y al tribunal a conceder) el importe de ambos cumulativamente (cfr. Apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley 19/2006), a diferencia de lo que acontecía en el enunciado anterior a la reforma de

²⁸ Vid. el amplio desarrollo del tema que realiza FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, *op. cit.*, págs. 99 a 110, quien exige un doble requisito al secreto industrial para gozar de la protección de la acción del art. 18.6º LCD: su valor competitivo y el carácter reservado de la información. Por su parte, BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, págs. 116 y 117, 132 a 136 y 162 y ss, considera que la protección del secreto industrial por vía de la acción de enriquecimiento injusto de la LCD requiere una motivación especial que la justifique suficientemente, en función del interés del tráfico en una utilización libre y óptima de bienes y recursos, al conducir un excesivo reconocimiento de aquélla a la paralización de la vida económica, debiendo, por tanto, limitarse a los casos de adquisición ilícita a través de espionaje del art. 13.2 LCD.

Sobre el secreto industrial, GÓMEZ SEGADÉ: *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974.

2006, en el que se encontraban desglosados disyuntivamente²⁹. En este sentido, la SJM nº 6 Madrid 19 octubre 2007 (*La Ley* 176302/2007).

Por otra parte, nótese que dichas cantidades no son un las únicas que puede reclamar el titular del derecho violado con base en dicho precepto, pues la utilización de la locución “entre ellas” revela que ambos módulos no representan una lista cerrada, en contraste de nuevo con la redacción anterior de la norma, si bien, esta novedad no representa una alteración de los criterios legales, puesto que las diferencias entre ambas regulaciones responden en este punto al hecho de que tras la reforma los criterios cuantificadores del precepto versan sobre la cuantificación de la “indemnización por daños y perjuicios” (en su totalidad, es decir, con inclusión del daño emergente) frente a la anterior redacción que se refería a la “ganancia dejada de obtener” (reducida, por tanto, al lucro cesante).

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 -arts. 66.2.b) LPat, 43.2.b) LM y 55.2.b) LDI-, el denominado criterio de la regalía hipotética al que se refieren doctrina y jurisprudencia.

Dejando a un lado el primero de los dos módulos enumerados por los arts. 66.2.a) LPat, 43.2.a) LM y 55.2.a) LDI para cuantificar las consecuencias económicas negativas para el titular derivadas de la infracción, la ganancia dejada de obtener por éste, que efectivamente se corresponde con el lucro cesante exigible con base en la acción de indemnización de daños y perjuicios, el resto de los parámetros legales indicados no son incardinables dentro de una auténtica acción de reclamación de la indemnización por daños y perjuicios, correspondiéndose más correctamente con criterios propios de cómputo del enriquecimiento sin causa³⁰.

Tal regulación representa la traslación a nuestro Derecho del triple método de cálculo de la indemnización elaborado por la jurisprudencia alemana (*dreifache Schadensberechnung*)³¹, con el que el legislador reconoce así en la práctica, como han señalado con retirada doctrina y jurisprudencia, de forma indirecta bajo el manto de la acción de indemnización de daños y perjuicios, la reclamación del enriquecimiento injustificado obtenido por el infractor del derecho de propiedad industrial

²⁹ Vid. *supra*. notas 13 y 16.

³⁰ Tampoco se corresponde con éste el parámetro previsto en los arts. 43.5 LM y 55.5 LDI, indemnización en cuantía del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados o que incorporen el diseño violado (vid. *supra*. lo señalado en nota 16).

³¹ Tratan con cierto detenimiento la cuestión, BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, págs. 102 a 104, y FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Tratado...*, *op. cit.*, págs. 503 a 505.

en cuestión, especialmente en los supuestos (mayoritarios) en los que la declaración de responsabilidad no exige la concurrencia de culpa por parte del infractor de la patente, marca o diseño industrial³². SSAAPP Barcelona 5 abril (BD *Westlaw* 2000\220132) y 23 octubre 2000 (*La Ley* 191039/2000), 7 junio 2005 (*La Ley* 127842/2005) y 31 mayo 2007 (*La Ley* 135128/2007), Madrid 26 febrero 2003 (*Aranzadi Civil* 2003\1001) y 7 noviembre 2006 (*La Ley* 207005/2006), y Baleares 29 enero 2002 (*La Ley* 23137/2002).

En este sentido, a pesar de que no presenta mayores dificultades la distinción desde un punto de vista teórico entre la responsabilidad por daños y perjuicios y la restitución del enriquecimiento sin causa, por tratarse de dos instituciones independientes (y compatibles en su ejercicio) que presentan notables diferencias en cuanto a su fundamento, finalidad y desenvolvimiento (STS 21 febrero 2003 -*RJ*2003\3089-)³³, sin embargo debe reconocerse que en ciertas ocasiones no puede realizarse tal deslinde con nitidez, al confluir ambas sobre una misma realidad jurídica.

Ello acontece señaladamente (como se indicó en el anterior apartado) en los supuestos de invasión de un derecho absoluto protegido por el ordenamiento jurídico, en nuestro caso, la propiedad industrial, en los que lo más usual, aunque no necesariamente, es que quien viola el derecho de exclusiva amparado por el ordenamiento además de lograr su enriquecimiento, causará con tal acto un daño al titular de aquél³⁴. STS 11 abril 2007 (*RJ* 2007\2429), SAP Barcelona 5 abril 2000, AAP

³² Entre otros, DÍEZ-PICAZO: *op. cit.*, págs. 122 y 123, FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, *op. cit.*, págs. 13 a 16, 24 y 66, y *Tratado...*, *op. cit.*, pág. 518, GARCÍA MARTÍN: *op. cit.*, págs. 654 y 655, BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, págs. 101 y ss, y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: "Responsabilidad civil por el uso indebido de las marcas", en *Actualidad Civil*, nº 18, 16-31 octubre 2006, págs. 2164 y ss, e implícitamente la SAP Málaga 3 junio 1997 (*Aranzadi Civil* 1997\2493).

³³ Así, en la pretensión de daños es necesaria la fijación del nexo de causalidad entre el autor y el daño, mientras que en la de enriquecimiento la correlación se da entre el patrimonio del enriquecido y el del empobrecido; por otro lado, la responsabilidad por daños abarca la reparación de la totalidad del daño o el interés, frente a la acción de enriquecimiento con la que se busca la restitución en la medida del enriquecimiento, con independencia del daño causado (que puede no existir o ser mínimo); el daño puede constituir un daño emergente y un lucro cesante para el perjudicado, en tanto que el enriquecimiento injusto puede producirse por aumento del patrimonio (lucro emergente) o por una no disminución del patrimonio (daño cesante); por último, en la responsabilidad por daños se requiere la culpa del autor como principio general, mientras que en el caso del enriquecimiento su concepto distintivo se halla en la falta de causa de éste. Vid., entre otros, DÍEZ-PICAZO: *op. cit.*, págs. 56 y ss, y BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, págs. 104 y ss.

³⁴ El enriquecimiento injustificado por utilización indebida de propiedad industrial ajena no tiene por qué llevar aparejada la causación de un daño al titular de ésta, pudiendo, por el contrario, reportarle incluso beneficios, como ponen de manifiesto BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, pág. 38, y las SSAAPP Murcia 20 marzo 2002 y Madrid 7 noviembre 2006. Piénsese en el supuesto en que una empresa prestigiosa utiliza en ciertos productos sin autorización una marca o un diseño industrial escasamente conocidos, que pro-

Barcelona 6 marzo 2004 (*La Ley* 1304/2004), y SSJM nº 14 Granada 6 febrero y 1 marzo 2007.

Cumple entonces la *condictio* por intromisión una función similar o complementaria a la de la indemnización de daños y perjuicios, con una doble finalidad: persigue de un lado un objetivo eminentemente tuitivo del titular del derecho infringido, pues le releva en gran medida de la onerosa carga probatoria del lucro cesante, frente a la tradicional apreciación restrictiva de la jurisprudencia³⁵. Al mismo tiempo, concede a los jueces y tribunales unas pautas concretas para el cálculo del lucro cesante.

2. El beneficio del infractor

Los arts. 66.2.a) LPat, 43.2.a) LM y 55.2.a) LDI contienen el primero de los módulos de cuantificación correspondiente al enriquecimiento injustificado al disponer que el perjudicado podrá, a fin de fijar la indemnización de daños y perjuicios, reclamar los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado, o como consecuencia de la violación de la marca o diseño registrados, el denominado enriquecimiento positivo o *lucrum emergens* (cfr. AAP Barcelona 6 marzo 2004).

La determinación de este lucro emergente es una operación con ciertas dificultades que, como ha señalado la doctrina más autorizada³⁶, consta de dos fases: 1. En primer lugar, ha de fijarse la base del cálculo de los beneficios. 2. Han de calcularse los beneficios netos finales percibidos por el infractor. Cfr. las SSAAPP Valencia 11 enero 1999 (*La Ley* 7239/1999) y 27 junio 2001 (*La Ley* 129494/2001), Las Palmas 25 noviembre 2005 (*La Ley* 230207/2005), Madrid 10 julio 2006 (*La Ley* 125070/2006)³⁷ y Murcia 9 marzo 2007 (*Aranzadi Civil* 2007\1097).

voque para el titular un aumento de ventas de los productos que originariamente estuviesen marcados o incorporasen el diseño registrado.

³⁵ Así, FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, *op. cit.*, págs. 14 y 15, y GARCÍA MARTÍN: *op. cit.*, págs. 657 y 658.

Por otro lado, esta regulación de la cuantificación de los daños y perjuicios se encuentra sin duda detrás del giro experimentado por la jurisprudencia en los últimos tiempos en orden a la suavización de la carga probatoria del lucro cesante, a través de la doctrina de la apreciación del daño *ex re ipsa* (vid. *infra*. III.5).

³⁶ Así, FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, *op. cit.*, págs. 36 y 77, y *Tratado...*, *op. cit.*, pág. 519.

³⁷ No obstante, ésta acaba cifrando la indemnización en el 1 % de la cifra de negocios, utilizando, por tanto, un criterio diferente, no contenido precisamente en el art. 66 LPat aplicable al caso (que versó sobre la utilización sin autorización de un modelo de utilidad).

1. La primera fase de la operación puede parecer, desde un punto de vista teórico, relativamente sencilla, puesto que se trata de establecer cuál es la cifra de ventas realizadas por el infractor de los productos bajo la marca infringida o que incorporen la patente o el diseño violados, lo que en principio no supondrá más que una mera operación aritmética consistente en la multiplicación del número de unidades vendidas del producto por el precio de venta de cada una (o un precio medio de todas ellas). Así, las SSAAPP Valencia 11 enero 1999 y Madrid 11 mayo 2006 (*Aranzadi Civil* 2006\931), y el SJM nº 6 Madrid 19 octubre 2007.

Sin embargo, la realización de dicha operación se presenta mucho más complicada en la práctica, por una doble razón:

En primer lugar, para concretar las cantidades señaladas el demandante requerirá del reconocimiento de los libros y documentos en los que conste la contabilidad del infractor demandado (facturas, suministros de materiales,...). Los arts. 65 LPat, 43.4 LM y 55.4 LDI conceden al titular una acción *ad exhibendum* de dichos libros y documentos a tal fin (de acuerdo con los arts. 32.3 CCo, 256.1.º y 328 LEC), si bien es previsible que el infractor no lleve una contabilidad adecuada ni que comercialice los productos gravados con los correspondientes impuestos, lo que supone un enorme obstáculo a la aplicación del criterio³⁸, como pone de manifiesto la SAP Valencia 23 febrero 2006. No obstante, en un loable afán proteccionista para el titular infringido, los tribunales han solventado ocasionalmente este inconveniente mediante el expediente de la realización de cálculos hipotéticos basados en informes periciales, como acontece con el AAP Barcelona 26 octubre 2006 (*La Ley* 237125/2006) y la SJM nº 3 Barcelona 19 febrero 2007 (*La Ley* 3028/2007).

Asimismo, para la realización de las operaciones de cálculo de las ventas debe examinarse si la cuantía de éstas obedece exclusivamente a la incorporación de la patente, la marca o el diseño a los productos vendidos o, si por el contrario, existe acreditación de que otros factores (calidad intrínseca del producto, una adecuada publicidad del infractor,...) hayan contribuido a acrecentar la cifra final de ventas: en tales casos, la cifra de ventas inicialmente fijada habría de desglosarse con distribución entre el derecho de propiedad industrial infringido y esos otros factores.

El art. 67 LPat contiene una concreta previsión al respecto para el supuesto en que el producto en cuestión esté compuesto por varios elementos, uno de los cuales (no el único) sea el objeto cuya patente ha sido infringida. En tal caso el precepto dispone que “*podrán incluirse en el cál-*

³⁸ Vid. GARCÍA MARTÍN: *op. cit.*, pág. 663.

culo de los beneficios en la proporción que el Juez estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial” (nº 1), a lo que añade el nº 2 que “se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien”. En consecuencia, la norma amplía la protección a la patente más allá de los supuestos en que los productos fabricados y vendidos se limitan a reproducir la invención patentada. No obstante, el precepto exige que el objeto patentado forme parte esencial del producto, no bastando con que se trate de un elemento integrante del producto; en otros términos, debe ocupar una posición determinante desde el punto de vista comercial, hacer que el producto aumente su valor de mercado. El Juez de forma razonable (aunque indudablemente queda a su libre arbitrio, ya que el precepto no formula ninguna regla) podrá (no necesariamente, por tanto) prorratear el cálculo de las cifras de ventas entre los diversos elementos que conformen el producto en cuestión.

Para el resto de supuestos, FERNÁNDEZ-NÓVOA estima que el infractor que alegue que el incremento de las ventas se ha debido a factores ajenos a la patente, la marca o el diseño industrial infringidos exclusivamente o no únicamente a su infracción deberá acreditarlo de forma indubitada, pues en caso contrario, ha de estimarse que es la marca, la patente o el diseño infringidos los que han generado el volumen de ventas de ventas del producto³⁹. Frente a ello, las SSAP Barcelona 7 junio 2005 y 28 junio 2007, y la SJM nº 2 Madrid 17 febrero 2005 (*La Ley* 38373/2005), consideran que las ventas de un producto o el beneficio neto derivado de ellas utilizando una marca o un nombre comercial sin autorización no son resultado inexorable de la violación, debiendo probar por el contrario el demandante en tal caso la influencia de la infracción en dichas ventas o beneficios.

2. Por su parte, el cálculo de los beneficios netos derivados de la infracción del derecho de patente, marca o diseño consistirá en la deducción de los gastos realizados por el infractor para la producción y comercialización de los productos con los que se produjo la citada infracción de la cifra bruta de ventas de aquéllos.

³⁹ *El enriquecimiento...*, *op. cit.*, pág. 78. En el mismo sentido, POMBO, F.: “Determinación de daños y perjuicios en la propiedad industrial”, en *Curso sobre Derecho industrial, patentes y marcas. Jurisdicción y normas procesales. Jurisprudencia europea y comunitaria*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pág. 266.

Dentro de estos gastos han de incluirse indudablemente aquellos que directamente han sido necesarios para la producción o comercialización del producto que incorpora el derecho infringido (convenientemente justificados), entre los que cabe incluir el importe de las materias primas, los salarios del personal que fabrica el producto, los tributos, los costes de transporte y distribución, y finalmente, los gastos de comercialización, estos últimos básicamente, gastos por campañas de publicidad y comisiones a los agentes o representantes encargados de las ventas del producto. Vid. las SSAAPP Valencia 11 enero 1999, Las Palmas 25 noviembre 2005 y Madrid 5 octubre 2006, y la SJM nº 6 Madrid 19 octubre 2007. Es frecuente que los tribunales, ante la falta de aportación de documentos por el infractor, sitúen el beneficio neto en un porcentaje del importe de las ventas corriente en el beneficio industrial de las empresas del sector, con base en informes periciales. Así, las SSAP Madrid 5 octubre y 7 noviembre 2006, y el AAP Barcelona 26 octubre 2006.

Más problemática es la inclusión dentro de la partida de gastos deducibles por fabricación y comercialización del producto de los gastos indirectamente relacionados con éstas; se trata de determinar cuál es el porcentaje de los gastos generales (“costes estructurales” o “costes de estado parado”) de la empresa que fabrica más de un producto (ej. renta del local, energía eléctrica, infraestructuras...) que el infractor puede deducir del importe bruto de las ventas del producto, puesto que lo lógico es que la mayor venta de éste aumentará correlativamente dichos gastos generales. Piénsese en el supuesto en que las campañas publicitarias del empresario o las comisiones a representantes normalmente pueden cubrir la comercialización de otros productos aparte de aquel con que se produjo la violación de los derechos de propiedad industrial. En tal caso, el infractor que pretenda deducir los gastos generales del montante bruto de las ventas ha de demostrar de forma concluyente la proporción en que dichos gastos influyeron en el aumento de ventas del producto, pues en caso contrario, no serán deducibles, lo que constituye una probatio diabólica para el infractor⁴⁰. En este sentido, la SAP Madrid 7 noviembre 2006.

3. La “regalía hipotética”

El segundo de las alternativas legales de cuantificación de los daños y perjuicios basada en el enriquecimiento injustificado del infractor apare-

⁴⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, *op. cit.*, págs. 60 y 90, y GARCÍA MARTÍN: *op. cit.*, pág. 663. Por su parte, POMBO, F.: *op. cit.*, págs. 267 y 268, distingue según que el infractor actúe de buena o mala fe.

ce previsto en los arts. 66.2.b) LPat, 43.2.b) LM y 55.2.b) LDI, conforme a los cuales para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la cantidad que como precio hubiese tenido que pagar el infractor al titular de la patente, marca o diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación o utilización de los mismos conforme a derecho, cuantía que es la única que puede reclamar el titular de la patente infringida en caso de haber incumplido la obligación de explotación de la misma impuesta por el art. 83 LPat (art. 66.3 LPat).

Frente a lo que acontece con la anterior pauta, este criterio, denominado usualmente de la “regalía hipotética” o “razonable” (la *reasonable royalty* de la jurisprudencia norteamericana), tiene como objetivo cifrar la cuantía del enriquecimiento negativo del infractor (el *damnum cessans*), y se asienta sobre una ficción legal consistente en considerar que el titular del derecho infringido y el infractor celebraron un contrato de concesión de licencia que faculta a éste para utilizar la patente, la marca o el diseño: trata, en definitiva, de compensar el hipotético empobrecimiento del titular mediante el cobro del precio de una licencia que hubiese debido percibir en circunstancias normales de cumplimiento de la legalidad. Por esta razón, el criterio de la regalía hipotética puede considerarse no sólo característico del enriquecimiento injustificado del infractor, sino también como propio del lucro cesante del titular⁴¹. Cfr. SAP Albacete 13 abril 1998 (*Aranzadi Civil* 1998\935).

La regla de la regalía hipotética constituye un mecanismo cuya finalidad es la de dotar de una protección al titular del derecho violado para el caso en que le sea imposible acreditar el beneficio obtenido por el infractor con la violación, por la vía de procurarle un criterio alternativo de menor dificultad probatoria, especialmente en el caso en el que el titular del derecho hubiese concedido con anterioridad licencias de explotación o utilización del mismo, quizá no en caso contrario, como ponen de manifiesto las SSAAPP Navarra 14 octubre 2003 (*Aranzadi Civil* 2003\2315), Valencia 27 junio 2006 y 25 mayo 2007 (*Aranzadi Civil* 2007\1573), y Granada 19 enero 2007 (*La Ley* 29326/2007).

A pesar de que el criterio de la regalía hipotética presente mayores dificultades probatorias en los supuestos en que el titular del derecho no siga una política de concesión de licencias sobre el mismo, no por ello ha de excluirse su aplicación en ellos (si opta por él el titular demandante), puesto que como se ha indicado se trata de una ficción legal; es más, la

⁴¹ En el mismo sentido, GARCÍA MARTÍN: *op. cit.*, pág. 663. Vid., asimismo, las consideraciones de BASOZÁBAL ARRÚE: *op. cit.*, págs. 88 a 93.

política de no concesión de licencias por parte del titular puede ser apreciada como un factor a tomar en consideración en orden al incremento de la cuantía de la regalía hipotética⁴². Vid. la STS 11 abril 2007 y las SSAAPP Madrid 19 diciembre 1994 (*Aranzadi Civil* 1995\184) y Barcelona 31 mayo 2007. En contra, la STS 31 mayo 2002 (*RJ* 2002\6753) y las SSAAPP Granada 30 noviembre 1992 (*Aranzadi Civil* 1992\1592) y Málaga 3 junio 1997, que desestimaron la aplicación del criterio con base en la señalada ausencia de política de concesión de licencias.

El momento de la fijación de la regalía es el del inicio de la actividad infractora del derecho en cuestión, tal como se deduce de la redacción de los preceptos que se refieren al precio que hubiera debido pagar el infractor por una licencia que hubiera permitido llevar a cabo la explotación o utilización conforme a derecho⁴³.

Los arts. 66.2.b), párrafo 2º LPat, 43.3 LM y 55.3 LDI incorporan una serie de factores que habrán de ser tomados en consideración por los jueces y tribunales para realizar el cálculo del precio de la licencia⁴⁴ en términos considerablemente categóricos (“se tendrá en cuenta”), si bien parece que el arbitrio judicial en este campo es bastante amplio⁴⁵, convirtiéndose aquéllos en la práctica en meras pautas, máxime si se tiene en cuenta que el elenco de factores no es taxativo, como demuestran las expresiones “entre otros” (66.2.b, párrafo 2º LPat), “entre otras circunstancias” (art. 43.3 LM) y “especialmente” (art. 55.3 LDI). Dichos factores son los siguientes⁴⁶:

Número y clases de licencias concedidas en el momento de comienzo de la infracción: criterio común a los tres preceptos citados, debe considerarse el criterio decisivo para el cálculo de la regalía, puesto que el precio de las licencias ya concedidas será índice altamente revelador. Para su aplicación establece a su vez dos subcriterios.

⁴² En idénticos términos, FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, op. cit., págs. 39 y 80, y *Tratado...*, cit., págs. 507 a 509 y 524, y GARCÍA MARTÍN: op. cit., pág. 664.

⁴³ Así, FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, op. cit., págs. 63 y 85, y *Tratado...*, op. cit., pág. 522.

⁴⁴ A pesar de que dichos factores son referidos por los arts. 43.3 LM y 55.3 LDI para el cálculo de la indemnización cualquiera que sea el criterio elegido por el titular perjudicado, no encuentran razón de ser más que en relación con la pauta de la regalía hipotética -como hace el art. 66.2.b), párrafo 2º LPat-, y no con el criterio del cálculo de los beneficios del infractor, puesto que en él el demandante ha de probar la cifra del beneficio objetivamente obtenido, al margen de otras consideraciones subjetivas del titular.

⁴⁵ Como señala POMBO, F.: op. cit., pág. 270.

⁴⁶ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, op. cit., págs. 52 a 61 y 84 a 90, y la SAP Valencia 12 mayo 2006 (*La Ley* 134562/2006).

En primer lugar, las clases de licencias que hubiese otorgado con anterioridad el titular, para lo cual debe atenderse a los diversos tipos de licencias contempladas por los arts. 48 LM, 60 LDI y 75 LPat: así, si concedió una licencia exclusiva el infractor habrá de pagar, en principio, un precio superior en concepto de regalía hipotética que en el supuesto de que existiesen varias licencias simples paralelas; entre éstas, deberá además distinguirse si cada una se extiende a la totalidad del territorio nacional o si se limita a una zona determinada⁴⁷; aparte habrá de tenerse en cuenta la duración de las licencias concedidas. En cualquier caso, las licencias existentes deberán confrontarse con la amplitud (temporal, territorial) de la infracción del derecho para realizar un cálculo proporcional de la regalía hipotética.

Por lo que se refiere al número de licencias concedidas (para el supuesto en que no se haya concedido una licencia exclusiva), a mayor cantidad se producirá una disminución en principio del montante de la regalía.

Así, las SSAAPP Murcia 20 marzo 2002 (BD *Westlaw* 2002\151868), Granada 22 septiembre 2003 (BD *Westlaw* 2004\15912) y Madrid 17 mayo 2007 (*La Ley* 86075/2007), las SSJMM nº 14 Granada 6 febrero y 1 marzo 2007, y nº 1 Alicante 13 julio 2007 (*La Ley* 103438/2007), y la SJPI nº 1 Santander 4 julio 2005 (*Aranzadi Civil* 2005\1605).

Notoriedad, renombre y prestigio de la marca o del diseño: previsto por los arts. 43.3 LM y 55.3 LDI, la notoriedad se refiere al grado de difusión alcanzado por el diseño o la marca que le concede el reconocimiento como signo indicador entre consumidores y competidores. Dentro de la notoriedad, el prestigio o renombre de la marca o el diseño constituye el subgénero más alto, puesto que incluye el citado reconocimiento con el plus añadido de la expectativa de buena calidad (*goodwill*). La existencia de renombre, por tanto, eleva la cuantía de la regalía razonable frente a la marca notoria, y la notoriedad, a su vez, frente a una marca no conocida. Vid. las SSAAPP Madrid 19 diciembre 1994 y 13 mayo 2004 (*Aranzadi Civil* 2004\1205), Vizcaya 1 julio 1999 (*Aranzadi Civil* 1999\1566), y Murcia 20 marzo 2002. Sin embargo, la SAP Madrid 17 mayo 2007 utiliza este criterio de forma inversa, curiosamente, reduciendo la cuantía de la regalía con base en que el precio de venta de los productos imitadores, su calidad, el volumen de ventas y el sector del mercado al que van dirigidos son sensiblemente inferiores a los de la marca infringida.

⁴⁷ Más difícil es que se concedan licencias parciales para explotar o utilizar sólo algunos de los productos o servicios o facultades integrantes del derecho de exclusiva (arts. 48.4 LM y 75.4 LPat).

Importancia económica del invento patentado o del diseño: previsto como primer criterio por los arts. 66.2.b), párrafo 2º LPat y 55.3 LDI, debe ser evaluado mediante la conjugación de diversas variables.

En primer lugar, la magnitud tecnológica de la invención. En relación con él, la posición que el producto patentado ocupa en el mercado, en especial, la inexistencia en éste de alternativas libremente utilizables por el infractor, por no existir productos comparables en cuanto a eficiencia y costes de producción. Finalmente, el estadio del desarrollo en que se encuentre la producción del invento patentado, conforme a la necesidad de aplicación de mayores o menores conocimientos técnicos complementarios (*know how*).

Duración de la patente en el momento en que comenzó la violación: en este caso, la cuantía de la regalía disminuirá conforme sea menor el tiempo que reste a la patente para llegar al plazo de 20 años (art. 49 LPat)⁴⁸. SJPI nº 1 Santander 4 julio 2005.

Otros factores: junto a la ya señalada estrategia de no concesión de licencias por parte del titular, cabe señalar como criterio de determinación de la regalía el del contenido usual de las cláusulas de concesión de licencias en el sector industrial de que se trate, siempre y cuando exista una relativa similitud entre la patente, marca o diseño infringidos y aquellos sobre los que recayeron las licencias que se toman en consideración para el cálculo de la regalía. Vid. las SSAAPP La Rioja 31 julio 1998 (*Aranzadi Civil* 1998\1529) y Granada 22 septiembre 2003, y la SJPI nº 1 Santander 4 julio 2005.

Conforme al AAP Cantabria 6 junio 2003 (*Aranzadi Civil* 2003\2354), no debe deducirse del montante de la regalía el importe de la fianza que habitualmente ha de pagar el licenciatarario por la concesión de una licencia, habida cuenta que la licencia no se concedió.

Finalmente, la práctica judicial revela que el cálculo de la regalía se realiza en muchas ocasiones de forma errónea mediante la fijación de un porcentaje sobre la cantidad total del beneficio, de ventas o actividad (dependiendo de la resolución) del infractor realizado con la infracción, puesto que este método de cálculo es el propio parámetro legal del beneficio del infractor analizado anteriormente. Así, las SSAAPP Madrid 19 diciembre 1994 y 17 mayo 2007, La Rioja 31 julio 1998, Vizcaya 1 julio 1999, Granada 22 septiembre 2003 y Barcelona 31 mayo 2007, el AAP Vizcaya 23 junio 2005, la SJM nº 14 Granada 11 diciembre 2006

⁴⁸ O diez años en el caso del modelo de utilidad (art. 152.2 LPat).

(*La Ley* 204783/2006) y 6 febrero 2007, o la SJPI nº 1 Santander 4 julio 2005. De forma más correcta, la SAP Toledo 4 diciembre 1998 (*Aranza-di Civil* 1998\2489) considera que la regalía hipotética consiste en una cantidad debida que dejó de percibir el actor con independencia de los resultados económicos obtenidos con posterioridad por el demandado⁴⁹, y la SAP Murcia 20 marzo 2002, conforme a la cual no puede calcularse el montante de la regalía en función de las ventas del producto infractor, puesto que en tal caso se estaría tomando indirectamente como parámetro cuantificador los beneficios obtenidos por el infractor.

4. Cuantificación del enriquecimiento en la LCD

La imperfecta regulación de la acción de enriquecimiento injusto en la LCD -limitada a precisar el plazo y los sujetos legitimados activa y pasivamente para su ejercicio- deja irresuelta la cuestión de la determinación del importe que puede reclamar en tal concepto el demandante, al carecer de pauta alguna que pueda ayudar a su fijación, a diferencia de lo que acontece con las normas sobre propiedad industrial analizadas con anterioridad⁵⁰.

No obstante, a pesar del silencio legal, existe en la doctrina coincidencia casi unánime en considerar que el enriquecimiento injusto conforme a la LCD ha de cuantificarse de acuerdo con los criterios establecidos en las normas sobre propiedad industrial para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios y analizados en los dos apartados previos⁵¹, habida cuenta del paralelismo entre ambas acciones, en especial en cuanto a su origen: el actor habrá de acreditar el *lucrum emergens* o el *damnum cessans* obtenidos por el infractor derivados del acto de competencia desleal, de acuerdo con las mayores facilidad probatoria y cuantía de uno u otro, de manera que en la práctica se convierte para él en una opción disyuntiva a semejanza de lo que acontece en los arts. 66.2 LPat, 43.2 LM y 55.2 LDI.

⁴⁹ En el mismo sentido MASSAGUER: *op. cit.*, pág. 553.

⁵⁰ Como señalan OTERO LASTRES: *loc. cit.*, pág. 40, y LEMA DEVESA: "Posibilidades y remedios para reprimir la competencia desleal", en *Derecho de los Negocios*, nº 6, marzo 1991, pág. 1.

⁵¹ Vid., entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, *op. cit.*, págs. 109 y 110, y *Tratado...*, *op. cit.*, págs. 518 y ss, MASSAGUER: *op. cit.*, pág. 553, y GIMENO OLCINA: *loc. cit.*, págs. 953 y ss, si bien este último considera que la regalía hipotética no puede considerarse en nuestro Derecho un criterio para determinar el enriquecimiento injusto. Únicamente WIRTH: "Supuestos procesales de la nueva Ley de Competencia Desleal", en *Derecho de los Negocios*, nº 24, 1992, pág. 5, considera que la cuantía a restituir al perjudicado es la correspondiente al valor de la regalía hipotética, manteniendo el enriquecimiento positivo para el infractor.

El escaso tratamiento que ha encontrado la cuestión en la jurisprudencia es acorde con el reducido interés práctico de la acción contemplada en el art. 18.6º LCD⁵². Así, únicamente la SAP Murcia 20 marzo 2002 acoge la demanda fundamentada en la acción del art. 18.6º LCD, considerando que debe cuantificarse el enriquecimiento en el incremento de beneficios derivado del incremento de ventas y de ahorros derivados de la menor difusión y publicidad.

5. La prueba del daño

Como se indicó anteriormente, el objeto primordial de la inserción de pautas propias del enriquecimiento injusto dentro de las normas de cálculo de los daños y perjuicios derivados de la violación de los derechos de propiedad industrial es la protección del titular, facilitándole unos criterios que mitiguen la onerosidad de la carga probatoria del lucro cesante frente a una jurisprudencia tradicionalmente reacia a la concesión del mismo, pero sin concederle la acción propia del enriquecimiento injusto, pues no ha de olvidarse que la acción reconocida por los arts. 63.1.b) LPat, 41.1.b) LM y 53.1.b) LDI es la de reclamación de daños y perjuicios, y que la obtención de un beneficio por el infractor y el perjuicio para el titular, son conceptos independientes que habitualmente irán unidos, si bien no necesariamente ha de ser así.

Así, dicha circunstancia representa, desde un punto de vista dogmático y práctico, la introducción por vía legal de un factor de distorsión en el funcionamiento de una institución diversa como es la responsabilidad civil, alterando el funcionamiento de ésta en el ámbito de la propiedad industrial en lo referente a la exigencia de la prueba de uno de sus presupuestos, el daño, puesto que al titular del derecho infringido le bastará con probar la existencia de un enriquecimiento positivo o negativo por parte del infractor para tener por acreditada la existencia de los daños sufridos a consecuencia de la violación de aquél, eliminando, en la práctica, la necesidad de probar la existencia del daño sufrido, de la ganancia dejada de obtener (que puede no existir, como decimos)⁵³.

Este parece ser el sentido de la corriente jurisprudencial que ha acudido al expediente de presumir o deducir del mero hecho de la violación

⁵² Vid. *supra*. II.2.

⁵³ Vid. *supra*. el supuesto enunciado en nota 33. A pesar de que pueda parecer obvio, es conveniente recordar que, por muy reprochable que haya sido la acción del infractor, no hay responsabilidad (ya sea contractual, ya sea aquiliana) y consiguiente obligación de indemnizar sino en el supuesto de causación de un daño al perjudicado.

del derecho de propiedad industrial (*ex re ipsa*) y del consiguiente beneficio del infractor la existencia de daño para el titular, a fin de dulcificar la mencionada doctrina jurisprudencial rigorista en la exigencia de la prueba de los daños y perjuicios y restrictiva en la apreciación del lucro cesante⁵⁴. Vid. las SSTS 23 febrero 1998 (*RJ* 1998\1164), 17 noviembre 1999 (*RJ* 1999\8613), 31 mayo 2002, 3 marzo 2004 (*RJ* 2004\808) y 1 junio 2005 (*RJ* 2005\5307), las SSAAPP Albacete 13 abril 1998, Barcelona 21 octubre 1998 (*La Ley* 4625/1999), 5 abril 2000 y 6 junio 2005 (BD *Westlaw* 2006\223107), Toledo 4 diciembre 1998, Murcia 20 marzo 2002, Burgos 10 enero 2003 (*La Ley* 5129/2003) y Madrid 26 febrero 2003, y las SSJMM n° 10 Cantabria 28 diciembre 2005 (*La Ley* 248825/2005), n° 14 Granada 6 febrero y 1 marzo 2007, y n° 6 Madrid 19 octubre 2007. Esclarecedora en este punto se muestra la SAP Barcelona 31 mayo 2007, para la cual las reglas de los apartados b) y c) del art. 66.2 LPat (en su redacción anterior a la reforma de 2006) responden a criterios de enriquecimiento injusto, por lo que no es exigible una prueba específica e independiente de la producción de un perjuicio, resultando los daños *ex re ipsa* como consecuencia de los actos de violación.

Más allá van las erróneas SSTS 27 julio 1998 (*RJ* 1998\5852) y 7 diciembre 2001 (*RJ* 2001\9936), las SSAAPP Cantabria 12 junio 2001 (*Aranzadi Civil* 2001\1823), Granada 22 septiembre 2003 y Madrid 7 noviembre 2006, y la SJM n° 14 Granada 11 diciembre 2006, al declarar que la anterior doctrina es consecuencia de la responsabilidad objetiva sin culpa del infractor, fabricante o importador acogida en diversos preceptos de las normas sobre propiedad industrial, confundiendo con ello dos presupuestos de la responsabilidad civil totalmente diferentes: la culpa del infractor (y su objetivización) y la causación de un daño al titular (y la relajación en la exigencia de su prueba).

Dicha tendencia, no obstante, se encuentra lejos de ser mayoritaria en la actualidad, pues se compagina con otra que, aun reconociendo que la violación de los derechos de propiedad industrial se causarán con gran probabilidad daños al titular, exige indefectiblemente la prueba de éstos, acreditación que no cabe diferir a la fase de ejecución de la sentencia, pues únicamente es posible postergar a ella la determinación de su cuantía⁵⁵. Así, las SSTS 14 octubre 1992 (*RJ* 1992\7554), 19 (*RJ* 1994\8536) y 25 septiembre 1994 (*RJ* 1994\9162), 9 diciembre 1996 (*RJ* 1996\8787),

⁵⁴ Vid. GARCÍA MARTÍN: *op. cit.*, págs. 660 y 661.

⁵⁵ De acuerdo con el art. 219 LEC, tal como ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia. Entre otras, últimamente, SSTS 25 octubre 2002, 22 julio 2005 (*RJ* 2005\5307), 8 junio 2006 (*RJ* 2006\3356) y 8 febrero 2007.

5 abril (RJ 2000\2497) y 20 julio 2000 (RJ 2000\6186), 25 octubre 2002 (RJ 2002\9309), 22 julio 2005 (RJ 2005\6559), 8 febrero (RJ 2007\1489) y 28 septiembre 2007, las SSAAPP Valencia 26 mayo 1997 (*La Ley* 136/1998), 5 febrero 2002 (*La Ley* 4492/2002) y 23 febrero 2006, Navarra 14 octubre 2003, Granada 29 noviembre 2004 (*Aranzadi Civil* 2005\99) y Las Palmas 25 noviembre 2005, el AAP Barcelona 6 marzo 2004, y la SJM nº 2 Madrid 17 febrero 2005⁵⁶.

IV. BIBLIOGRAFÍA

ALFARO ÁGUILA-REAL: “Competencia desleal por infracción de normas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 202, 1991, págs. 667 y ss.

ÁLVAREZ-CAPEROCHIPÍ: *El enriquecimiento sin causa*, 2ª ed., Comares, Granada, 1989.

BASOZÁBAL ARRÚE: *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Civitas, Madrid, 1998.

BERCOVITZ, A.: “Observaciones preliminares a la Ley de Marcas de 1988 (especialmente desde la perspectiva del derecho europeo)”, en *Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea: Estudios en homenaje a José Girón Tena*, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio/Civitas, Madrid, 1991, págs. 158 y ss.

BORRELL I SOLER: “El enriquecimiento injustificado. Discurso en la Sesión pública inaugural de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona el 3 de febrero de 1926”, en *Revista Jurídica de Cataluña*, nº 32, enero-febrero 1926, págs. 10 y ss.

DÍEZ-PICAZO: *La doctrina del enriquecimiento injustificado* (Discurso leído el día 14 de diciembre de 1987, en el acto de su recepción como Académico de número), Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1987.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “Responsabilidad civil por el uso indebido de las marcas”, en *Actualidad Civil*, nº 18, 16-31 octubre 2006, págs. 2164 y ss.

FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

⁵⁶ Por su parte, las ecléticas SSSAAPP Barcelona 23 octubre 2000 y Baleares 29 enero 2002 declaran que cuando el demandante opte por el criterio de fijación de la indemnización con base en la regalía hipotética, es posible tener por demostrado el enriquecimiento ilícito *ex re ipsa*, pero en caso contrario habrá de probar completa y contundentemente la existencia de daños y perjuicios, no debiendo presumirse que toda infracción de la propiedad industrial produzca perjuicios.

- FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Gómez-Acebo&Pombo/Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004.
- GARCÍA MARTÍN: “Comentario al art. 43”, en *Comentarios a la Ley de Marcas* dirigidos por BERCOVITZ, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003, págs. 654 y ss.
- GIMENO OLCINA: “Algunos problemas de la Ley de Competencia Desleal”, en *La Ley*, 1993-II, págs. 953 y ss.
- GÓMEZ SEGADE: *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974.
- ILLESCAS RUS: “El ejercicio de las acciones civiles que propicia la LCD”, en *Propiedad industrial y competencia desleal*, Consejo General del Poder Judicial/ANDEMA, Madrid, 1995, págs. 243 y ss.
- LACRUZ BERDEJO: “Notas sobre el enriquecimiento sin causa”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, nº 472, mayo-junio 1969, págs. 569 y ss.
- LEMA DEVESA: “Posibilidades y remedios para reprimir la competencia desleal”, en *Derecho de los Negocios*, nº 6, marzo 1991, págs. 1 y ss.
- MASSAGUER: *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.
- NÚÑEZ LAGOS: *El enriquecimiento sin causa en el derecho español*, Reus, Madrid, 1934.
- OTERO LASTRES: “La nueva Ley de Competencia Desleal”, en *Actas de Derecho Industrial*, Tomo XIV, 1991-1992, págs. 37 y ss.
- POMBO, F.: “Determinación de daños y perjuicios en la propiedad industrial”, en *Curso sobre Derecho industrial, patentes y marcas. Jurisdicción y normas procesales. Jurisprudencia europea y comunitaria*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, págs. 266 y ss.
- ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU: “La gestión de negocios ajenos sin mandato”, en *Estudios de derecho privado*, Vol. I: Obligaciones y contratos -Cap. 2º, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, págs. 449 y ss.
- WIRTH: “Supuestos procesales de la nueva Ley de Competencia Desleal”, en *Derecho de los Negocios*, nº 24, 1992, págs. 1 y ss.