

## ACCION DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

### **I.- INTRODUCCIÓN. RESPONSABILIDAD OBJETIVA O SUBJETIVA. INDEMNIZACIÓN RESARCITORIA O PUNITIVA.**

El punto de partida de nuestro análisis es el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los derechos de propiedad intelectual, que abarca los derechos de propiedad industrial, cuyo apartado primero establece lo siguiente:

*“Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.”*

La responsabilidad por daños que prevé dicho apartado obedece a un sistema de responsabilidad subjetiva, que requiere un elemento doloso o culposo en la actividad infractora. Sin embargo, el apartado segundo del artículo 13 abre la puerta a que los Estados miembros amplíen el ámbito de responsabilidad, incluyendo supuestos de responsabilidad objetiva. Dicho apartado establece lo siguiente:

*“Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos”.*

En definitiva, la Directiva diseña un sistema de responsabilidad de naturaleza subjetiva abierto a que los Estados miembros lo amplíen, incorporando supuestos de responsabilidad en los que no esté presente el dolo o culpa del infractor. Por otro lado, la indemnización de daños en la Directiva tiene una naturaleza reparadora o compensatoria de los perjuicios, descartando las llamadas indemnizaciones punitivas. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencias de 9 de junio de 2016 y 25 de enero de 2017) ha declarado que se trata de una Directiva de mínimos, por lo que cabe que los Estados miembros establezcan otras medidas más protectoras.

De igual modo, los Acuerdos ADPIC (Acuerdos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), que entraron en vigor el 1 de enero de 1995, también contempla en su artículo 45 la responsabilidad objetiva y subjetiva del infractor (haya mediado o no dolo o culpa en la actividad infractora), que es de naturaleza resarcitoria, descartando, en principio, las indemnizaciones sancionadoras o punitivas, si bien en su aplicación se viene entendiendo que la norma no descarta el establecimiento de medidas adicionales de carácter sancionador para disuadir de infracciones deliberadas.

## **II.- EL DOLO O LA CULPA DEL INFRACTOR EN LA LEY DE PATENTES.**

La Ley de Patentes en su artículo 72 recoge ese doble régimen de responsabilidad objetiva y subjetiva, distinguiendo entre la responsabilidad del fabricante y de quien utilice el procedimiento patentado, de naturaleza objetiva, del resto de sujetos que intervengan en la actividad infractora, que es de naturaleza subjetiva. Dicho precepto, bajo la rúbrica “*presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios*”, establece lo siguiente:

*<<1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.*

*2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma.>>*

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1653) corrobora el carácter objetivo de la responsabilidad del fabricante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la LP de 1986 (hoy, artículo 72 de la LP de 2015), por lo que no es necesario el previo requerimiento para que responda de la infracción desde el momento de la concesión de la patente, al considerar que con la mera publicidad derivada del registro el fabricante ha de conocer de la existencia de la invención.

Se ha discutido sobre qué debe entenderse por fabricante, defendiéndose dos posiciones divergentes: la primera más amplia, que incluiría a la persona que toma la iniciativa y encarga la fabricación, proporcionándole instrucciones precisas, al menos en relación con el elemento infractor; y la segunda, más estricta, que sólo consideraría fabricante a la persona que realiza actos materiales de fabricación, sin perjuicio de la responsabilidad del que la haya ordenado. Parece más acorde con la regulación legal esta segunda alternativa más estricta.

Por otro lado, en cuanto a la imputación a título de dolo o culpa (otros actos de explotación distintos de la fabricación, importación o el uso del procedimiento patentado), en uno y otro caso se vincula con el conocimiento que el infractor haya tenido (dolo) o debido tener (culpa o negligencia) de la existencia del derecho. Se entiende que el infractor actúa a sabiendas, de acuerdo con el último inciso del artículo 72, si ha sido “advertido” o requerido convenientemente por el titular. No es posible, por tanto, presumir el conocimiento de la mera publicidad registral del título. Efectuado el requerimiento, la continuidad en la explotación se entiende que se efectúa a riesgo del demandado.

A falta de un requerimiento previo (y de otras circunstancias distintas de las que deducir el conocimiento del derecho del actor), la notificación de la demanda de infracción sirve de advertencia al demandado, momento a partir del cual se entiende que incurre en culpa y que debe responder de los daños y perjuicios causados.

**El problema de las patentes de procedimiento.-** En relación con las patentes de procedimiento, el artículo 72 de la LP entra en aparente contradicción con el artículo 59.1º, apartado b), de la misma Ley, que regula el *ius prohibendi* del titular de la patente. De acuerdo con dicho precepto, el titular de la patente tiene el derecho a impedir a un tercero “la utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente”. Esto es, mientras que la mera utilización del procedimiento patentado da derecho a la indemnización, de acuerdo con el artículo 72 (“en todo caso”), el artículo 59.1º, apartado b), exige, para que exista infracción, que el tercero que utilice (u ofrezca) el procedimiento patentado a sabiendas o debiéndolo saber que dicho uso sin el consentimiento del titular está prohibido. La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (ponente Luis Rodríguez Vega), en su auto de 5 de julio de 2016, exige ese elemento subjetivo en la infracción directa de la patente de procedimiento:

*“En el caso de patentes de procedimiento, la infracción, conforme a los términos legales, requiere, no solo que se invada el ámbito de, protección de la patente, sino que el infractor sea consciente de dicha invasión o debiera haberlo sido, atendiendo las, circunstancias del caso. La infracción de una reivindicación de procedimiento exige un elemento subjetivo en el infractor, que se refiere a la existencia de la patente, es decir, el infractor ha de saber o ha debido de saber (a la vista de las circunstancias) que no puede reproducir el procedimiento utilizado sin el consentimiento del titular de la patente.”*

El problema que se plantea no es tanto de indemnización sino de la existencia o no de la infracción. En cualquier caso, un sector de la doctrina y para evitar la descoordinación entre ambos preceptos, ha considerado que el elemento subjetivo sólo ha de estar presente en el ofrecimiento, no en la utilización.

### **III. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA. LA PRUEBA DEL DAÑO.**

Como es sabido, para que proceda la acción indemnizatoria, es necesario que concurren los siguientes presupuestos: (i) que se haya producido una infracción de derecho de propiedad industrial; (ii) que se acredite la existencia de daños y perjuicios indemnizable; y (iii) que entre la infracción y el daño exista nexo de causalidad. A ello habría que añadir el dolo o culpa del infractor en aquellos supuestos previstos en el artículo 72 de la LP (fabricante y usuario del procedimiento patentado).

En cuanto al primer presupuesto (existencia de la infracción), ha de tenerse en cuenta que el artículo 67 de la LP concede una protección provisional al solicitante de la patente a partir de la publicación de la solicitud, consistente en el derecho a exigir una indemnización “razonable y adecuada a las circunstancias” de cualquier tercero que entre la solicitud y la concesión hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que estaría prohibida en virtud de la patente. Dos cuestiones:

**¿Es posible reclamar la indemnización antes de que se conceda la patente o la concesión es un presupuesto de la acción de indemnización del artículo 67?**

La Ley de Patentes no dice nada al respecto. El artículo 38 de la LM, que regula la misma protección provisional en el caso de las marcas, prevé expresamente en su apartado cuarto que sólo podrá reclamarse la indemnización “*después de la concesión*

*del registro de la marca*”. Por el contrario, el artículo 18 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, permite para las obtenciones vegetales reclamar la compensación económica antes de su concesión, en la medida que el apartado cuarto contempla el deber de reembolso de la compensación, con sus intereses, si la obtención vegetal no se hubiera concedido.

Aunque resulte discutible y a falta de una prohibición expresa, entiende que será posible reclamar la indemnización antes de concederse la patente, aunque el derecho a la indemnización se pierda cuando la patente es denegada o revocada en virtud de una resolución firme (artículo 64). En cualquier caso, lo razonable será la acumulación de la acción indemnizatoria por los actos anteriores y posteriores a la concesión.

**El derecho a la indemnización por el solicitante del artículo 67 ¿Es equiparable a la indemnización que correspondería al titular de la patente concedida?**

No parece que puedan extrapolarse los criterios para el cálculo de los daños y perjuicios del artículo 74 a la indemnización que pueda corresponder al solicitante de una patente no concedida. La protección no puede ser la misma. De hecho, el artículo 67 habla de una indemnización “*razonable y adecuada a las circunstancias*”, esto es, alude a una indemnización que se aparta de los criterios tradicionales de daño emergente y lucro cesante derivados de la infracción de una patente concedida.

La Sentencia del TS de 2 de septiembre de 2015 (asunto Oreó), en relación con el artículo 38 de la LM, deja claro que el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias no coincide con la acción de reclamación de daños y perjuicio que corresponde al titular de la marca concedida.

#### **-Prueba de la existencia de los daños y perjuicios.**

En relación con la prueba del perjuicio, el Tribunal Supremo, de forma reiterada (Sentencias de 31 de mayo de 2011 y 17 de julio de 2008, entre otras muchas), tiene sentado como doctrina que los daños y perjuicios no se presumen, sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto en su existencia como en su importe. El hecho de que la Ley de Patentes regule, de un lado, los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 72) y, de otro, el cálculo de los daños y las indemnizaciones coercitivas (artículo 74), evidencia que el daño, como presupuesto de la indemnización, debe ser acreditado. Ahora bien, esa misma jurisprudencia estima correcta la presunción

de la existencia del daño cuando estos se revelan como reales y efectivos. Como dice la Sentencia de 17 de julio de 2008, que se reitera en otras posteriores, “*se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" (" ex re ipsa"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella*». En todo caso, el Tribunal Supremo insiste en que no existe una presunción legal que excluya en todo caso la prueba, sino que ha de apreciarse en cada caso por los tribunales de instancia.

De hecho, en el caso de que el perjudicado que opte por la regalía hipotética, el Tribunal Supremo presume en todo caso el daño, presunción que justifica en el carácter retributivo que tiene el derecho del inventor (STS de 19 de febrero de 2016).

#### **IV. CÁLCULO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS**

El artículo 74 de la LP dispone en su apartado primero que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá (i) la pérdida que haya sufrido el titular de la patente (daño emergente), (ii) las ganancias que haya dejado de obtener (lucro cesante) y (iii) los gastos de investigación en que haya incurrido el perjudicado para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción.

Para el cálculo de la indemnización, el apartado segundo del artículo 74 establece que el perjudicado podrá optar:

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 o alternativamente, 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) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad 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, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

En relación con las consecuencias económicas negativas, el apartado a) del artículo 74.1º de la LP ofrece una doble alternativa al perjudicado:

(i) Los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor. Se trata de diseñar un escenario hipotético con múltiples variables que no siempre será fácil de acreditar, pues el demandante tendrá que probar que los menores beneficios obedecen precisamente a la actividad del infractor y no a otras causas distintas

(ii) Los beneficios que el infractor haya obtenido con la explotación del invento patentado. La norma zanja la polémica que se había suscitado con el artículo 66 de la LP de 1986, dejando claro que no se pueden acumular los beneficios dejados de obtener y los beneficios efectivamente percibidos por el infractor. En relación con esta opción, el Tribunal Supremo tiene dicho que no constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción (STS de 30 de septiembre de 2019). El Tribunal Supremo parece abonarse a la tesis de que el apartado b) contempla una acción de enriquecimiento injusto desvinculada del daño sufrido por el titular. Un sector relevante de la doctrina, por el contrario, considera que la acción en este caso no pierde su naturaleza indemnizatoria, dado que se presume que el daño sufrido por el inventor se corresponde con el beneficio del infractor.

Respecto del concepto de “beneficios”, a partir de los ingresos obtenidos por el infractor con la actividad infractora, se plantea qué gastos deben ser deducidos. Los informes periciales aluden frecuentemente a distintos conceptos, como “costes de producción”, “gastos fijos”, “gastos generales”, “gastos ordinarios” o “gastos indirectos”, entre otros, lo que dificulta fijar criterios generales. De ordinario se alude al conocido como “margen de contribución”, que implica deducir de los ingresos los gastos directamente asociados a la fabricación o comercialización del producto infractor, sin descontar otros gastos fijos o estructurales asociados a la actividad general del demandado y que se devengan con independencia de la explotación del objeto protegido con la patente.

En todo caso, si el titular de la patente no acredita haber explotado la patente en los plazos establecidos en el artículo 90, la indemnización deberá fijarse necesariamente acudiendo al criterio de la regalía hipotética del apartado b).

Sobre la regalía hipotética, de acuerdo con el apartado b), se trata de una cantidad a tanto alzado que comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido explotar el invento. La STS de 19 de febrero de 2016, en un asunto de marcas, señala que la regalía hipotética “*se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción*”, esto es, parece dar a entender que la opción por la regalía enerva la necesidad de que se pruebe la existencia del daño, por tratarse de un derecho que en todo caso correspondería al titular del derecho.

La STS de 19 de julio de 2016 analiza la compatibilidad de la regalía hipotética con una indemnización añadida por daño moral (en un asunto de infracción de derechos de propiedad intelectual). En ese caso, el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial sobre el alcance e interpretación del artículo 13 de la Directiva, que fue resuelta por la Sentencia del TJUE de 17 de marzo de 2016 en el sentido de que era compatible uno y otro concepto. El TJUE establece el principio de que el cálculo del importe de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio «efectivamente sufrido», incluido también en su caso el daño moral causado. Aunque sistemáticamente el daño moral se ubica en el apartado a) del artículo 74.1º de la LP (consecuencias económica negativas a partir de los beneficios dejados de obtener por el titular o los beneficios obtenidos por el infractor), el daño moral puede reclamarse cualquier que sea el criterio indemnizatorio que se haya seguido.

La regalía hipotética podrá determinarse a partir de las propias licencias otorgadas por el titular o fijando su valor de mercado. Se admite tanto una cantidad alzada como un porcentaje sobre los ingresos.

Momento de la elección.- De acuerdo con el artículo 74, corresponde al perjudicado la facultad de optar por alguno de los criterios indemnizatorios, por lo que se plantea en qué momento y cómo debe ejercitarse ese derecho. En la práctica, se viene admitiendo un amplio margen de libertad al demandante, por lo que se pueden formular pretensiones con carácter alternativo o subsidiario. La Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de mayo de 2018 admite la opción por la mayor de las indemnizaciones obtenidas por métodos de cálculo distintos. No es

posible, sin embargo, posponer la elección al trámite de ejecución de sentencia (AP de Barcelona, Sección 15ª, Sentencia de 30 de junio de 2008).

En cuanto al daño moral, ya hemos dicho que se puede reclamar cualquier que sea el método de cálculo de la indemnización que haya escogido el perjudicado, aunque sistemáticamente el artículo 74 sólo lo contemple cuando la indemnización se determine a partir de los beneficios que hubiera obtenido por el infractor. Se ha discutido si se puede reclamar el daño moral cuando el derecho infringido sea de una persona jurídica. Tradicionalmente, a partir de la doctrina del Tribunal Supremo sobre el daño moral, se ha venido entendiendo que sólo se puede invocar por las personas físicas. De este modo el daño moral se identifica con situaciones de “*sufrimiento o padecimiento psíquico*” (STS de 27 de septiembre de 1999), con la “*impotencia, zozobra, ansiedad o angustia*” (STS de 6 de julio de 1990), o la “*sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre*” (S. de 22 de mayo de 1995). La cuestión se complica, además, por cuanto el artículo 76 contempla la indemnización por desprestigio de la invención patentada “*por cualquier causa y, en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.*” En principio, no puede descartarse la reclamación de una persona jurídica por daño moral, que deberá vincularse con la incidencia de la infracción en el buen nombre o en la buena reputación del titular.

En este sentido, la Sección 15ª de la AP de Barcelona (Sentencia de 5 de marzo de 2015), en relación con el daño moral, dijo lo siguiente:

*“El daño moral consiste en los efectos o padecimientos psicológicos sufridos por el perjudicado como consecuencia de la conducta ilícita que no se concretan en una lesión patrimonial, sino que consisten en sufrimiento, dolor o aflicción. Por razón de que responden esencialmente a un plano psicológico, no resulta fácil que puedan ser padecidos por una persona jurídica, sino que son más propios de las personas físicas. Y no se pueden identificar los daños de la persona jurídica con los sufridos personalmente por la persona física que asumiera el cargo de administrador.*”

*15. A ello debemos añadir que no tienen el carácter de daño moral los relacionados con el desprestigio sufrido por la marca, pues esos daños, como ha entendido el juzgado mercantil, tienen la consideración de consecuencia económica negativa derivada de la infracción. Esto es, tienen la consecuencia de perjuicio económico que debe ser resarcido de acuerdo con las reglas generales establecidas en el artículo 43.1, inciso segundo, y 43.3, inciso segundo, LM. Por consiguiente, no se*

*puede pretender su resarcimiento a través del daño moral, porque no tienen ese carácter.”*

## **V.- GASTOS DE INVESTIGACIÓN**

A los gastos de investigación se refiere el apartado primero del artículo 74 de la LP como una categoría autónoma de perjuicio patrimonial indemnizable en el marco de una acción de infracción, junto al daño emergente y el lucro cesante. Los gastos de investigación serán aquellos *“en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.”* Por tanto, es necesario (i) que el gasto se haya empleado para la obtención de pruebas y (ii) que sea razonable. La razonabilidad del gasto guarda relación tanto con la necesidad de la actuación investigadora como con su importe, que debe ser proporcionado.

Entre los gastos de investigación que de ordinario se admiten como resarcibles podemos citar los de adquisición del producto infractor, la obtención de certificados registrales o la emisión de informes por detectives privados. También los gastos, fundamentalmente de abogado y procurador, en lo que puede haber incurrido el titular en diligencias de comprobación de hechos (artículos 123 y siguientes de la LP). La Sentencia de la Sección 15ª de la AP de Barcelona de 26 de julio de 2018 admite como gastos de investigación los ocasionados por una diligencia de comprobación de hechos previa, aunque aparentemente resultó infructuosa, en la medida que aportó información relevante para acreditar la existencia de la infracción.

Es preciso, en cualquier caso, delimitar el concepto de “gasto de investigación”, que son previos al proceso y están destinados a obtener pruebas de la investigación, de otros gastos que integran el concepto de “costas procesales”. El problema se plantea, fundamentalmente, con los informes periciales de parte. Los informes son previos al proceso y persiguen acreditar la existencia de la infracción o sus efectos. Sin embargo, se trata de un gasto del proceso que tiene la consideración de “costa procesal” (artículo 241.1º, apartado cuarto de la LEC) y que puede verse limitado en caso de condena en costas a la tercera parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.3º de la LEC: A mi modo de ver y por la consideración de costa procesal, no se puede reclamar como gastos de investigación.

## **VI.- INDEMNIZACIONES COERCITIVAS**

El artículo 74.4º de la LP dispone que cuando “*se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.*”

La norma deja claro que la indemnización coercitiva es acumulable a la indemnización propiamente resarcitoria y que el acreedor de esa indemnización es el propio demandante.

## **VII. CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.**

El apartado quinto del artículo 74 dispone que “*las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.*” La remisión lo es al incidente de liquidación de daños y perjuicios de los artículos 712 y siguientes de la LEC. La norma parece establecer un régimen especial frente al previsto con carácter general en el artículo 219 de la LEC, que prohíbe las sentencias con reserva de liquidación e impone que las sentencias establezcan el importe exacto de la condena o fije con claridad las bases para su liquidación, “*que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución.*” En todo caso, no parece que la remisión al incidente de ejecución impida que la cuantificación de los perjuicios se posponga a un procedimiento posterior con arreglo a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 219 de la LEC.

La STS de 16 de enero de 2012, cuya doctrina se reitera en Sentencias posteriores, como la de 31 de marzo de 2022, ha flexibilizado el alcance del artículo 219 de la LEC, que no debe interpretarse con “*excesivo rigor*”, admitiendo tanto la liquidación de los daños en un procedimiento posterior, se hayan fijado o no las bases, como la determinación en el incidente de liquidación de daños. La sentencia, en cualquier caso, deberá tener por acreditado el daño, determinar el método de cuantificación y fijar, siquiera sucintamente, las bases, relegando la cuantificación definitiva al trámite de ejecución de sentencia. La necesidad de que la elección del método se fije en la sentencia es una consecuencia lógica de la exigencia legal de

determinar también en el fallo las bases de la liquidación (Sentencia de la AP de Barcelona, Sección 15ª, de 30 de junio de 2008).

## VIII. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA

El artículo 71 de la Ley de Patentes de 1986, tras disponer que las acciones derivadas de la violación del derecho de patentes prescriben a los cinco años a contar desde el momento en que pudieron ejercitarse, el apartado segundo añadía que *“sólo podrán reclamarse daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción”*.

El artículo 78 de la Ley de Patentes de 2015, por el contrario, mantiene el mismo plazo de prescripción de cinco años para las acciones de infracción de patentes, pero suprime la limitación de la reclamación de los daños y perjuicios de los cinco años inmediatamente anteriores al ejercicio de la acción. Recordemos que esa limitación persiste en la Ley de Marcas (artículo 45.2º) y en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (artículo 57.2º).

Debe tenerse presente, además, que el Tribunal Supremo, en los supuestos de infracciones continuadas, ha entendido que el plazo de prescripción de la acción de cesación sólo empieza a contar cuando el demandado cesa en la actividad infractora. En este sentido, la Sentencia de 15 de abril de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:2035) dice al respecto lo siguiente:

*“Hay supuestos en los que la lesión del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras éste no cese. En tales casos, si no hay norma que lo excluya, la moderna jurisprudencia entiende que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición. Al respecto, sentencias de 20 de enero de 2010 - recurso número 1370/2005 - y 721/2010, de 16 de noviembre.”*

A partir de ahí, podemos preguntarnos **¿Subsiste la limitación de reclamar daños y perjuicios sólo por los cinco años anteriores al ejercicio de la acción o pueden reclamarse todos los daños y perjuicios causados por la infracción en tanto en cuanto la acción de cesación no haya prescrito?** Parece que lo razonable es considerar que, a partir de la Ley de Patentes de 2015, ya no existe dicha limitación y

que pueden reclamarse todos los daños y perjuicios desde la concesión de la patente, en tanto en cuanto la acción cesación (y con ella la acción indemnizatoria) no haya prescrito. En contra se pronuncia Massaguer, que cita la Sentencia del TS de 18 de enero de 2010, en un asunto de competencia desleal, que consideró que mientras la acción de cesación en supuestos de actos continuados en el tiempo no prescribe mientras se mantenga la actividad, la acción de indemnización de daños sí debe limitarse a los años previos a la demanda (1 o 3 años, según los casos), en sintonía con la respuesta dada por las Leyes especiales de propiedad industrial. No creo que esa doctrina sea concluyente.

## **IX. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA COMO FORMA DE RESARCIMIENTO.**

El artículo 71.1º, apartado f), contempla como una acción autónoma, que el órgano judicial acuerde “excepcionalmente” la *“la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas”*.

Obviamente, no se trata de una medida que deba adoptarse en todo caso, sino que el solicitante debe justificar su utilidad. La Sentencia de la AP de Barcelona, Sección 15ª, dijo al respecto lo siguiente:

*“Pese a ello estimamos que no constituye un fin en sí misma ni un efecto automático de la estimación de la acción de violación de la marca, debiendo por ello justificarse, para su concesión, un interés digno de protección, bien como medida preordenada a la reparación o resarcimiento (reparación específica) o bien a la remoción de los efectos perjudiciales ocasionados por el acto infractor a los legítimos intereses del titular de la marca.”*

En definitiva, la publicación también se contempla como una forma de resarcimiento del perjudicado por la violación, además de como un instrumento para remover sus efectos. La doctrina también alude a la finalidad disuasoria de la publicación.

**JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO**

Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes ("Lunes de Patentes")  
Barcelona, 27 de febrero de 2023