



RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DERIVADOS DE INFRACCIONES A MARCAS Y PATENTES

Carlos Octavio Mitelman

1. Daños patrimoniales.

Conforme lo hemos explicado, tanto el titular de una marca como el titular de una patente de invención gozan de un derecho de exclusividad sobre el signo o la invención, estando facultados a impedir su uso a terceros sin su autorización.

Por lo tanto, el primero sufre un perjuicio por el simple hecho de que un tercero utilice una marca idéntica o similar o el invento patentado sin su consentimiento. Ese uso indebido constituye de por sí el perjuicio mismo, ya que la lesión jurídica fundamental consiste en el ejercicio indebido de un derecho que pertenece en forma exclusiva a su titular, quien es el legítimo interesado en determinar la oportunidad y el modo en que utilizará su marca o su invento patentado como de las autorizaciones de uso a conferir a terceros.

¿Cuáles son los daños que puede sufrir el propietario de una marca o de una patente en el caso de infracción a su derecho?

a) **Pérdidas económicas** derivadas de la cantidad de productos de los que se ha privado comercializar, como resultado directo del uso ilegal realizado por el infractor. El titular de la marca o de la patente ha perdido un ingreso de dinero, ha dejado de vender su producto, beneficiándose el usurpador en forma ilegítima.

b) **Daño a la reputación o al prestigio de la marca (podría extenderse al caso de los inventos)**, cuando el consumidor cree que el producto adquirido o que el servicio prestado con la marca en infracción es el legítimo y atribuye al titular de la marca la mala calidad. Este daño puede provocar graves consecuencias. La destrucción del buen nombre y prestigio de una marca puede, con el transcurso del tiempo, ocasionar la desaparición del producto o servicio del mercado motivado por la pérdida de clientela. Esto es más factible si el mercado es invadido con falsificaciones de pésima calidad.

c) **Frustración de negocios (lucro cesante)** que se traduce en la ganancia que ha dejado de obtener el titular de la marca o de la patente como consecuencia de la violación de derecho de exclusividad.

En relación a los **bienes inmateriales** deseamos destacar que el perjuicio ocasionado se manifiesta preferentemente en la forma de un **lucro cesante** que la de un **daño emergente**.

Efectivamente, cuando se lesiona una marca o una patente no existe -tal como ocurre con los **bienes tangibles**- una pérdida, destrucción o desposesión de una cosa que se transforma en total o parcialmente inutilizable.

La infracción a una marca no consiste en la destrucción de la etiqueta sobre la cual figura dicha marca; la violación a la patente no se deriva en la destrucción del aparato o instrumento tecnológico descrito en la patente de invención.

Los actos de vulneración del derecho de marca o patente se traduce -insistimos- en el uso de dichos activos intangibles sin autorización de su titular. La continuación ininterrumpida de la infracción provoca la permanente pérdida de futura clientela (la ya ganada y la que eventualmente podría estar interesada en el producto o servicio marcado o en el producto o procedimiento patentado).

En relación a la clientela ganada, pues -tal como adelantáramos- el consumidor defraudado en sus expectativas podría no volver a adquirir nunca más un producto creyendo que fue adquirido de su legítimo titular.

En relación a la clientela potencial, en virtud de que al existir en el mercado productos o servicios marcados ilegítimamente o un producto que es una copia del patentado, ello atomiza la preferencia de dichos consumidores que se inclinarían masivamente por los productos legítimos en caso de no existir la infracción al derecho de exclusividad.

Por ello enfatizamos que el perjuicio se manifiesta más en un **lucro cesante**, puesto que los casos que hemos enumerado consisten en una ganancia futura que no ha llegado a ser obtenida. Este lucro cesante tiene su correlato en la **pérdida de ventas**.

Mientras que la Ley de Marcas Nro. 22.362 no consagra ninguna norma expresa en relación al reclamo de daños y perjuicios por parte del titular contra el infractor, el art. 81 de la Ley de Patentes Nro. 24.481 determina que el titular de una patente de invención podrá ejercer acciones civiles para prohibir la continuación de la explotación ilícita y para obtener la reparación del perjuicio sufrido.

1.1. Pérdida de ventas.

Sin embargo, no resulta tan fácil acreditar en juicio que la pérdida de ventas sufrida tiene su **relación causal** con la violación al derecho de marca o patente.

La situación es menos complicada cuando demandante y demandado sean los únicos vendedores u oferentes del producto marcado o patentado en el mercado y no haya una posible sustitución de los bienes en cuestión. Bajo esas circunstancias, cada venta ganada por el demandado corresponde a una pérdida soportada por el demandante (*Fernando Pombo - pág. 258*).

Caso contrario, habrá que analizar la situación de la competencia en el mercado en cuestión. En el supuesto de no existir una competencia directa es más complicado establecer la **pérdida de ventas como pauta para la indemnización**. No puede afirmarse que cada venta de una bebida no alcohólica con una marca en infracción se corresponda con una pérdida de venta de galletas distinguidas con la marca legítima. Tampoco puede afirmarse que la disminución de ventas del producto patentado se corresponda a las ventas del producto en

infracción. Puede ocurrir que el producto patentado tenga competencia de otro nuevo sustituto que ha sido lanzado al mercado.

Jurisprudencia.

Falta de compensación por ausencia de pérdidas económicas.

En nuestro país, la tendencia de los tribunales se ha manifestado en el rechazo a una compensación económica alegando falta de prueba sobre el perjuicio sufrido:

CNFed. Civ. y Com., Sala III (08/05/1981): "Sin perjuicio del principio general sobre que no puede existir indemnización sin daño, **en el caso particular del uso indebido de una marca es menester que su explotación por un tercero (de una igual o semejante a la registrada) se traduzca en una merma de las ganancias que normalmente obtiene su titular** o en un menoscabo del prestigio que hubiera obtenido por el uso de la propia. Como el actor no ha explotado la suya, no está en condiciones de invocar merma de ganancias que no ha obtenido ni el menoscabo de un prestigio que sólo es dable alcanzar mediante la comercialización de los productos amparados por la marca" *"Baciocco, Alberto L. c/ Y.P.F."*.

CNFed. Civ. y Com., Sala III (19/09/1985): "Resulta conjetural la suposición de que cada producto de la demandada adquirido en el comercio significó una merma en la venta de la actora generada por dicha confusión. **La actora debió probar mediante un peritaje contable en sus propios libros de comercio la disminución de las ventas en el producto cuyo envase podía ser confundido con el usado por la demandada.** Esto era muy sencillo y no lo hizo, razón por la cual su demanda en el punto ha sido correctamente desestimada" *"Georgalos Hermanos S.A.I.C.A. c/ La Fama S.A.C.I. y/u otros"*.

CNFed. Civ. y Com., Sala II (09/10/1987): "**En orden al reclamo resarcitorio del daño económico, lo que debe ser determinado es el perjuicio sufrido por la actora, y no la ganancia obtenida por su contraria** ... En el caso, cuadra precisar ante todo que la actora omitió producir prueba pericial contable a fin de determinar una eventual disminución de sus ventas en correlación con el aumento de ventas de la contraparte. Y más todavía, si bien la prueba de esos extremos es ciertamente difícil, no parece excusable que no se haya procurado siquiera acreditar el monto de las ventas de los demandados y el de sus ganancias brutas o netas. Esa deficiencia probatoria se vuelve, naturalmente, en contra de la interesada ..." *"Matafuegos Drago S.A. c/ Callari, Rodríguez y otros"*.

CNFed. Civ. y Com., Sala II (07/11/1986): "Aun suponiendo que el demandado haya lucrado en cierta medida con el uso de la marca, no sería ello fundamento suficiente para admitir el reclamo indemnizatorio, pues, en rigor, lo que interesa no es cómo o en qué medida se modificó el patrimonio de quien usurpó sin derecho una marca ajena, **sino saber cuál fue el demérito producido en el perteneciente al damnificado, es decir, las concretas pérdidas que tal ilícita actividad aparejó a este último** ... Alberto Schena ni ha explotado ni explota directa o indirectamente su marca, ni tampoco siquiera desarrolla actividad comercial de ninguna índole que pudiera haber sufrido desmedro por causa del demandado. Difícilmente, pues, podría invocar pérdidas económicas de carácter comercial ..." *"Schena, Alberto c/ Túñez, José M. y otro"*.

CNFed. Civ. y Com., Sala I (02/11/1995): Titular de la marca OCA promueve exitosamente acción contra OCA y OCA CARD de una compañía que se dedica al servicio de créditos de consumo y servicios de tarjetas de compra y/o créditos propias, con dilatada trayectoria en el Uruguay donde tiene la casa matriz. De la decisión favorable obtenida por la actora "no se deriva, necesariamente, la obligación de indemnizar ... **Toda pretensión de reparación en cualquier sentido que sea necesita la prueba acabada y precisa del perjuicio sufrido, lo cual en el caso se debe desprender del efectivo supuesto de la confusión, y que como resultado de ello se haya efectivizado o se produzca inevitablemente un daño preciso económico (daño material) o algún supuesto de desprestigio comercial del accionante (daño moral). Todo ello no acreditó la actora en la litis, y no me parece que quepa su reconocimiento por vía presuntiva**". "S.A. Organización Coordinadora Argentina OCA c/ Organización de Crédito Automático Limitada s/ cese de uso de marca".

La misma CNFed. Civ. y Com., Sala I (23/12/1996) manifiesta este razonamiento en autos "*Racauchi, Julio y otros c/ Pizco S.A. y otro s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios*".

1.2. Ganancias del infractor.

Nos referiremos a continuación a las ganancias del infractor que tiene su correlato en los beneficios que el titular de la marca o de la patente habría obtenido mediante el ejercicio de su derecho si no hubiera tenido lugar la infracción de su derecho.

El beneficio logrado por el infractor no tiene tampoco que coincidir forzosamente con el beneficio dejado de percibir por el titular del derecho, por más que exista una necesaria relación entre uno y otro.

A fines del siglo XIX, el Tribunal Supremo del *Reich* Alemán atribuyó al titular de la **patente** infringida el derecho de reclamar al infractor las ganancias que éste obtuvo como consecuencia de la **violación de la patente del demandante**. Esta posición fue acogida de manera expresa y desarrollada posteriormente por el Tribunal Federal Alemán en sucesivas sentencias.

La pauta de las ganancias obtenidas por el infractor de la patente surge en forma temprana en el derecho norteamericano. (*Fernández Novoa - págs. 31/32*).

La **ley española de patentes** concede en su art. 66.2.b) al titular de la patente infringida la facultad de exigir al infractor la restitución de los beneficios que éste haya obtenido como consecuencia de la violación de la patente. El art. 65 de dicha norma establece que el titular de la patente infringida "*podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad*".

El art. 38.b) de la **ley española de marcas** reconoce al titular de la marca infringida la facultad de exigir al infractor la entrega de los beneficios que éste haya obtenido como consecuencia de la violación de la marca.

Para el correcto cálculo de la indemnización sobre esta base, se deberían deducir de las ventas brutas del infractor, los gastos por él incurridos para fabricar el producto marcado o el producto o procedimiento patentado: el importe de las materias
--

primas; el costo del proceso de fabricación de los productos; sumas invertidas en la promoción y comercialización de los productos.

Jurisprudencia

Determinación de la compensación en relación a las utilidades del infractor.

Algunos tribunales de nuestro país se han pronunciado en alguna ocasiones a favor de esta tendencia de calcular la indemnización económica en función de las utilidades obtenidas por el infractor.

CNFed. Civ. y Com., Sala II (10/03/1987): "normalmente la prueba del perjuicio es en estos casos prácticamente imposible, **motivo por el cual aquel único dato fácilmente comprobable -las ganancias del usurpador- es tomado como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata**, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante estimación prudencial (art. 185, Cód. de Proc.)" *"Nina Ricci S.R.L. c/ Lagny S.A."*.

CNFed. Civ. y Com., Sala III (28/10/1997): "La fijación del monto resarcitorio de daños y perjuicios derivados de infracciones marcarias resulta -en principio-, de muy difícil concreción ... Por ello, por lo general, **el único dato fácilmente comprobable -las ganancias del usurpador- es tomado como pauta indicadora de la importancia del negocio de que se trata**, pauta con relación a la cual es fijada la indemnización mediante estimación prudencial". *"García y García Ovidio, Antonio c/ Televisora Federal Sociedad Anónima Telefé s/ cese de uso de marcas, daños y perjuicios"*.

CNFed. Civ. y Com., Sala II (25/11/1997): "cabe indicar que la jurisprudencia del tribunal se ha orientado en el sentido de que **las utilidades del infractor proporcionan -según cada caso cuidadosamente examinado- una base indiciaria de los daños propios del afectado**, esto es, una base y tan solo una base de orientación prudencial para la fijación del resarcimiento ... El daño no debe ser buscado, por tanto, en el detrimento de las ventas y ganancias de la actora. Y, puesto que son disímiles los artículos amparados por las marcas *"Megadose"* (actora utilizaba la marca para cremas con propiedades medicinales; la demandada para cremas cosméticas), no sería apropiado en estos autos tomar medida del daño el quantum de las ventas alcanzadas por Revlon con su producto cosmético *Megadose*". *"Fada Ind. Com. y Farm. S.R.L. c/ Revlon Inc. y otro s/ cese de uso de marcas, daños y perjuicios"*.

La doctrina española (*Fernández Novoa -pág. 77-*) señala que resulta indispensable para la determinación de las cifras de ventas de los productos distribuidos bajo la marca infractora o en infracción de la patente, la posibilidad de examinar los libros y la pertinente documentación contable donde se refleje lo expuesto. En ese sentido, el demandante podrá pedir la exhibición de dichos libros o documentos.

Este criterio de reparación no es altamente efectivo, dado que -como todos sabemos- existe en nuestro país un alto porcentaje de economía informal, y ese porcentaje es incluso más elevado en el caso de usurpadores de marcas, mucho de los cuales no tienen siquiera una contabilidad medianamente aceptable. La experiencia indica que es casi seguro que un usurpador de marcas **no lleva**

registros que permitan acreditar seriamente el alcance de su accionar ilegítimo.

1.3. La pauta de la regalía hipotética.

En materia de patentes de invención, la jurisprudencia alemana y norteamericana han aplicado la denominada **pauta de la regalía hipotética o razonable**.

Esta teoría tuvo su origen en la jurisprudencia alemana de fines del siglo XIX.

El dos sentencias (8 de junio de 1895 y 31 de diciembre de 1898) el Tribunal Supremo del *Reich* Alemán mantuvo que en el supuesto de haberse infringido un derecho de patente, el titular tiene derecho a optar entre reclamar el pago de la regalía correspondiente en el supuesto de haber existido un contrato de licencia entre demandante y demandado, o bien puede exigir la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor de la patente (no existe la posibilidad de reclamar simultáneamente ambos beneficios).

El razonamiento de esta teoría consiste en que el infractor de la patente debe restituir lo que él ha ahorrado (pago de la regalía) en relación a la licencia que cualquier empresario de buena fe hubiera tenido que solicitar para evitar la infracción.

Si bien la institución de la regalía hipotética tuvo su origen en la jurisprudencia alemana, su verdadero auge lo logró en el derecho norteamericano de patentes, desarrollando lo que allí se conoce como la teoría de la *reasonable royalty*.

En el caso "*Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co.*" resuelto en 1915, el Tribunal Supremo Norteamericano hizo suya esta doctrina. El demandante no pudo acreditar en juicio los daños experimentados en relación a las ganancias dejadas de obtener por la violación a su patente. A pesar de ello, el Tribunal sostuvo que el demandante **tenía derecho a percibir una regalía razonable cuyo importe debía calcularse en torno a la naturaleza de la invención patentada, sus ventajas y el grado de utilización de la misma por parte del demandado.** (*Fernández Novoa -pág. 43-*).

La pauta de la **regalía razonable** fue consagrada expresamente en la legislación norteamericana por Ley el 21 de febrero de 1922. La norma disponía que si se deduce de las pruebas aportadas que el demandante ha sufrido un daño o que el demandado ha logrado ganancias en virtud de la infracción de una patente, pero tales daños o ganancias no pueden ser determinados con razonable certeza, el tribunal interviniente puede ordenar que **el demandado pague al demandante una suma razonable en concepto de indemnización.**

(*Caso Georgia-Pacific -Fernández Novoa -pág. 45/46- para eventual texto o libro*).

En el caso *Panduit* se definió a la **regalía razonable** como la cantidad que un empresario

deseoso de fabricar y vender el artículo patentado hubiese estado dispuesto a pagar como *royalty* sin dejar de percibir una ganancia razonable.

La pauta de la **regalía hipotética** se basa en una ficción: la presunción de que el propietario de la patente infringida ha concluido un contrato de licencia en forma voluntaria con la contraparte, cuando la realidad muestra que el titular de dicha patente ha demandado al infractor para que éste cese en el uso de su invento.

Con el propósito de no desamparar al patentado, el ordenamiento jurídico elaboró esta doctrina en aquellos supuestos en que el titular de la patente no dispone de pruebas efectivas que acrediten las ganancias obtenidas por el infractor por la explotación del invento patentado.

La **regalía razonable** supone el piso mínimo de lo que debe obtener el patentado, es decir, la cantidad que el infractor hubiera tenido que abonar en concepto de regalía como contrapartida de una regalía hipotética.

Entre los factores que deberían evaluarse a los efectos de fijar el importe de la regalía razonable figuran los siguientes:

a) La importancia económica del invento patentado: la magnitud tecnológica de una invención proporciona un elemento esencial para apreciar la importancia económica de la misma. Para ello, tendrá relevancia la posición que el producto patentado ocupa en el mercado. Si respecto al invento en cuestión no existen en el mercado alternativas libremente utilizables por el infractor, aumenta la importancia económica del mismo, dado que el eventual licenciataria aceptaría -muy probablemente- una regalía más alta en comparación al caso de que existan otros sustitutos cercanos. En esta hipótesis, la regalía exigible al infractor debería reducirse, porque en unas negociaciones hipotéticas el eventual licenciataria rechazaría el pago de un importe muy elevado.

En este sentido, deberá tenerse en cuenta el monto de las regalías pactadas en otros contratos de licencia correspondientes al mismo sector industrial -si hubiere otros inventos patentados en el mismo sector industrial y si existieran sobre ellos contratos de licencia-. Ello significará un dato muy fiable al momento de determinar la regalía hipotética que debe abonar el infractor.

b) La duración de la patente en el momento en que se inició su violación: ello se justifica dado que -en unas eventuales negociaciones- el licenciataria estará más dispuesto a pagar una regalía un tanto más elevada cuanto mayor sea el número de años que le resten de vigencia a la patente. Un plazo de extensión más amplio permiten -normalmente- al licenciataria hacer más rentable la explotación del invento patentado.

c) La política de licencias del titular de la patente: si el titular de la patente hubiese concedido anteriormente una licencia exclusiva sobre el invento en cuestión, ello debe derivarse en un aumento de la regalía razonable fijada al infractor. En dicho supuesto, la infracción puede afectar la finalidad perseguida por el patentado y el licenciataria al celebrar el contrato de licencia exclusiva.

Si el patentado hubiese concedido previamente otras licencias de carácter simple, será útil considerar el importe de las regalías pactadas en cada uno de los

contratos de licencia simple o no exclusiva. Resulta lógico razonar que el titular de la patente hubiera exigido al infractor y éste hubiera estado dispuesto a pagar una regalía promedio de las que ya se habían fijado con anterioridad en las licencias simples otorgadas por el titular de la patente infringida.

En el supuesto de que el patentado explotara la patente directamente sin conceder a terceros licencias sobre su invento, esta circunstancia deberá ser evaluada como un factor que incline a elevar la regalía hipotética exigible al infractor.

No obstante el notable desarrollo de esta teoría en el régimen de patentes norteamericano, se ha advertido sobre los riesgos de una aplicación inadecuada de la misma. Pues no hay que descartar la hipótesis de que terceros sientan la tentación de infringir la patente y esperar la hipotética acción judicial de cese de uso y daños y perjuicios por el titular del invento. En el peor de los casos, sólo se verán obligados a pagar al titular la regalía que hubieran tenido que abonar inicialmente en el supuesto de haber pactado un contrato de licencia. Por este motivo, el método de la regalía razonable debe ser implementado cuidadosamente para evitar que se difunda la creencia generalizada de que la infracción de una invención patentada es una práctica lucrativa que nunca produce pérdidas.

No debe olvidarse que el motivo de la aplicación de esta doctrina es la de garantizar una compensación económica al titular de la patente infringida cuando éste no pudiera acreditar fehacientemente a cuanto asciende las ganancias del infractor como consecuencia de la violación al derecho de exclusividad.

En sentido contrario a lo que sucedió en el derecho de patentes, la **pauta de la regalía hipotética** no alcanzó un gran desarrollo en el **derecho de marcas** ni en Alemania ni en los Estados Unidos.

La Ley española de marcas de 1988 incorpora la pauta de la regalía hipotética en su art. 38.2. Los factores que deben conjugarse al establecer la regalía hipotética son básicamente los siguientes:

a) La notoriedad o prestigio de la marca: la notoriedad y el prestigio de la marca constituyen un factor relevante al momento de fijar el importe de la regalía hipotética, porque es innegable que a mayor notoriedad de la marca infringida, su titular exigiría y el licenciatario aceptaría el pago de una regalía más elevada en la hipótesis de que la marca fuere objeto de un contrato de licencia.

b) La duración de la patente en el momento en que se inició su violación: ídem anterior.

c) La política de licencias del titular de la patente: ídem anterior.

1.4. Reparación económica en virtud de la existencia de infracción marcaria.

Constituye un principio general de nuestro derecho que todo aquel que provoque un daño debe repararlo (arts. 1109 y sigts. Cód. Civ.). Este criterio no tiene excepción en el ámbito de los derechos intelectuales.

En caso de violación a los derechos marcarios o de patentes, no es necesaria la prueba concreta de los daños para que la indemnización sea procedente, siendo suficiente justificación la configuración del delito.

Ese **uso indebido** constituye el **perjuicio mismo**, dado que la lesión se manifiesta en el ejercicio de un acto que le corresponde en forma exclusiva a su titular, quien como tal, es el único legitimado para decidir la oportunidad y forma en que utilizará su marca o invención.

Coincidimos con este criterio *"no importa que el titular de la marca la explote o no; el infractor está tomando algo que no le pertenece y lo utiliza para hacerse de un beneficio. Si se le permite retener ese beneficio, es el infractor quien está obteniendo un enriquecimiento injustificado"*.

Supongamos el titular de la marca *Alfa* que identifica relojes de alta calidad. Este se verá afectado si aparecen en el mercado relojes de baja calidad y por lo tanto -con un precio menor- identificado con la misma marca. Algunos clientes de abstendrán de comprarle pensando que ha disminuido la calidad del producto; los adquirentes se verán defraudados pensando que se trataba de una promoción pero el producto es de baja calidad. Es difícil medir el valor de todas estas circunstancias y mucho más probarlas en juicio. Si nuestro hipotético fabricante de relojes ha vendido durante 10 años 500 relojes por mes y continúa vendiendo esa cantidad pese a la aparición del falsificador, **igual sufre un perjuicio porque el manoseo de la marca en sí mismo un perjuicio. La marca se desacredita y pierde valor.**

Lo mismo ocurre cuando la marca conocida **se utiliza para vender productos distintos, pues esa marca conocida facilita la colocación del producto y no es legítimo que terceros se aprovechen de ese potencial que pertenece a otro.**

Apoyamos el razonamiento de que si la condena a un ladrón consiste simplemente en restituir a su dueño correspondiente la cosa robada sin sufrir ninguna sanción adicional, no existirá ningún factor de persuasión para que no vuelva a delinquir. Situación análoga acontece en materia de usurpación marcaria o de una patente. Si la única reacción es ordenar el cese de uso indebido de marca sin ser complementada con una razonable sanción económica, no se convencerá al infractor para no reincidir en el delito.

El art. 165 C.P.C.C. impone al Juez a la fijación del importe de los perjuicios reclamados cuya existencia esté comprobada y lo faculta para determinarlo aunque el monto no resultare justificado en la causa.

Existen numerosos pronunciamientos judiciales donde se admitió una reparación económica por el solo hecho de haberse comprobado el acto ilícito aunque no se haya acreditado dicho daño en forma fehaciente.

Jurisprudencia

CNFed. Civ. y Com., Sala III (17/05/1991): En este caso quedó acreditado en autos que la demandada vendía slips masculinos en cajas con la marca *Afrika* propiedad de la demandante "La usurpación de una marca causa un daño al titular de la misma, **siendo suficiente para justificar la reparación que se haya**

configurado el hecho ilícito, debiendo el juez, ante la ausencia de prueba, justipreciar el monto de la indemnización" *"Afrika Kueros S.A. c/ Sacatex S.R.L. y otra"*.

CNFed. Civ. y Com., Sala II (02/04/1996): "Los jueces deben evitar que los competidores que actúan ilegítimamente usurpando, copiando o bien imitando una marca, mediante la comercialización de artículos en infracción con el espurio propósito de desviar la clientela de un tercero, se amparen en la dificultad de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles. **Por ello, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daños en favor del titular del derecho conculcado**". *"Benítez, Héctor P. c/ Gaya, Miguel y otro"*. Revista La Ley 1997-E-1012.

CNFed. Civ. y Com., Sala II (09/05/1996): "... ante la ilegítima conducta de un competidor que usurpa, copia o imita una marca, comercializando artículos en infracción con el espurio propósito de desvío de la clientela de un tercero, **debe ser evitado que se ampare en la dificultad de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles**. ... frente a determinadas actitudes, **suele ser razonable presumir la existencia de daños -en favor del titular del derecho conculcado-** como fruto causal eficiente del ilícito, desde que, aunque de prueba a veces diabólica, el juez llega a la certeza moral de que el infractor ha ocasionado daños ciertos y no meramente conjeturables". *"Power Tools S.A. c/ Capurro y Asociados S.A. y otro"*. Revista La Ley 1997-A-3.

CNFed., Civ. y Com., Sala II (21/08/1997): El demandante quien explota desde 1985 un cementerio para animales domésticos sito en Olivos -partido de Vicente López- lo hace bajo la designación *"El jardín del amigo"* promovió demandada contra el titular de un cementerio de animales que funciona desde 1993 en la localidad de Guernica con el nombre de *"El buen amigo"*. La sala interviniente manifestó que "frente a la comprobación de un ilícito en la órbita del derecho de propiedad industrial, la moderna inclinación se ha pronunciado en el sentido de que **la solución más valiosa es partir de una presunción de daño**, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba ... pero cuidando especialmente no caer en generalizaciones y con la precaución de atender caso por caso, según sus notas peculiares".

En este caso la actora no produjo prueba contable que acreditara la cantidad de animales que, año por año, recibían sepultura en su cementerio, de manera de analizar si la aparición del cementerio en el sur del Gran Buenos Aires le provocó alguna disminución desde 1993. Tampoco acreditó que antes de la habilitación del cementerio del demandado figurara entre su clientela un cierto número de personas de la zona sur del Gran Buenos Aires. Por lo tanto, se rechaza la demanda en cuanto al resarcimiento económico. *"Kreuzer, Juan R. c/ Castronuovo, Néstor F. s/ cese de uso de marca. Daños y perjuicios"*.

CNFed., Civ. y Com., Sala II (21/08/1997): "**Dadas las dificultades para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella** e, inclusive, para acreditar el daño en sí mismo, **ante la comprobación de un ilícito en el derecho de la propiedad industrial, corresponde la presunción del daño** para que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba". *"Kreuzer, Juan R. c/ Castronuovo, Héctor F."* Revista La Ley 1997-E-1034.

CNFed., Civ. y Com., Sala II (25/11/1997): "A fin de enervar los efectos socialmente dañosos de las transgresiones marcarias, especialmente cuando es perceptible un uso malicioso, tanto caracterizada doctrina como la más moderna jurisprudencia de esta Cámara ... han puesto de relieve la notoria dificultad - cuando no imposibilidad- que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella e, inclusive, para acreditar el propio daño ... **Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad industrial, diversos autores se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño**, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba". *"Fada Ind. Com. y Farm. S.R.L. c/ Revlon Inc. y otro"*.

CNFed., Civ. y Com, Sala III (26/11/1998): Conflicto en las marcas *Cuentos de Ayer y Siempre* y *Cuentos de Siempre*, utilizada para distinguir una colección de cuentos infantiles en forma de libros y fascículos. Ello junto a otros factores como el tipo de tamaño de las letras usadas en dichas denominaciones, así como su coloreado hacen presumir que la demandada copió la marca y demás elementos que caracterizan las publicaciones del actor. La accionante "no ofreció probar el volumen de sus ventas y el margen de ganancias que de ellas obtenía. Por otro lado, la demandada no ha suministrado al perito contable elementos que permitan determinar con exactitud cuál eran los ingresos netos que le rindió la comercialización de los tomos y fascículos que llevaban la marca copiada. El perjuicio del titular del derecho marcario infringido no equivale necesariamente a los beneficios que el infractor percibe por las ventas de los productos que llevan la marca imitada pero también es verdad que la jurisprudencia de la Sala ha ido evolucionando en dirección de un criterio más flexible para la demostración del daño". **El Alto Tribunal alega que una concepción de justicia requiere que quien actúa incorrectamente debe cargar con el riesgo de la incertidumbre que su propio acto indebido ha creado. El monto del daño debe fijarse por el beneficio neto adicional que el actor probablemente hubiera obtenido si hubiera tenido el beneficio de las ventas del demandado.** La Sala fija finalmente el daño teniendo en cuenta el informe del perito tomando como base las utilidades netas promedio que obtuvo la demandada durante el plazo de la infracción. *"Schillaci, Salvador Enzo c/ Bibliográfica Internacional S.A. s/ daños y perjuicios"*.

2. El daño moral.

Es evidente que una **marca** que es conocida por determinada clientela que consume los productos o servicios identificados por ella, sufre un deterioro en su imagen, si es utilizada ilegalmente por otro comerciante en productos o servicios que no responden a las características de los originales. **Dicha circunstancia provoca un perjuicio que genera el derecho a ser resarcido.**

Aquellas marcas que han ganado un prestigio en el mercado, pueden perder confiabilidad y fidelidad de sus seguidores. La buena imagen, el prestigio, la reputación de una marca, pueden sufrir un daño irreparable si el público comienza a creer que el producto que ella distingue es de mala calidad. Una labor de años puede así destruirse en poco tiempo.

Una situación análoga podría ocurrir en materia de **patentes de invención**, si la introducción al mercado de un producto o un procedimiento que es copia de la

invención patentada provoca un desprestigio de la misma, ya sea por una elaboración defectuosa del invento o por una presentación inadecuada de aquél

Evaluaremos a continuación **si dicho descrédito comercial constituye una fuente de posibles reclamaciones en concepto de *daño moral*.**

Estimamos nosotros que es viable invocar un perjuicio basado en el *desprestigio* que sufre el propietario de una marca o patente causado por el uso de dicha marca en productos o servicios distintos a los elaborados u ofrecidos por su titular, normalmente de menor calidad que los de éste o sobre una invención que es una imitación de la patentada.

Es factible aún que las cantidades a reclamar por esta razón puedan superar al monto de los daños derivados de la disminución de ventas del titular a favor del infractor, **dado que dicho uso ilegal puede dañar de manera irreversible la imagen del signo, ocasionando la pérdida de su poder de atracción de clientela.**

2.1. Persona jurídica y daño moral.

Una de las cuestiones que han sido profundamente debatidas tanto en nuestro país como en el derecho comparado, es la relativa a determinar si las personas jurídicas pueden ser sujeto pasivo de daño moral.

2.1.1 Tesis negativa.

Quienes consideran que el daño moral consiste en una alteración del equilibrio espiritual del sujeto afectado (detrimentos o menoscabos en sus estados de espíritu), descartan evidentemente que una persona jurídica pueda sufrir un perjuicio de estas características. Numerosa jurisprudencia se ha pronunciado negando a la persona jurídica la facultad de recibir una compensación resarcitoria alegando daño moral:

Los defensores de esta posición manifiestan que la persona jurídica posee también algunos componentes similares a los atributos de la persona humana (**denominación, prestigio, reputación externa, derecho al secreto de sus negocios y reserva de ciertos actos, etc.**). La denominación equivaldría al nombre de la persona de existencia visible, el prestigio y la reputación externa al honor objetivo, el secreto de los negocios mercantiles y reserva se aproxima a la intimidad. **En la persona individual, la lesión a cualquiera de estos bienes personalísimos puede generar un daño patrimonial o moral. En la persona jurídica, en cambio, la lesión a estos atributos similares sólo puede ocasionar un daño patrimonial.** El daño moral debe ser descartado, dado que las personas jurídicas carecen de toda subjetividad que pueda ser afectada.

Al momento de atacarse el buen nombre de las personas jurídicas, resulta deteriorado su crédito comercial o social, situación que repercute en última instancia en sus ganancias.

Pizarro; Roitman; Cazeaux; Bueres, (Corte Suprema) para mencionar algunos sostenedores de la teoría negativa **coinciden en que cualquier perjuicio**

medurable en términos económicos (disminución de sus utilidades, rentabilidad, prestigio, etc.) no puede ser compensado sino a título de *daño material*.

2.1.2 Tesis positiva.

Esta postura prescinde de las repercusiones espirituales que pueda sufrir la víctima del pretendido daño moral, enfatizando exclusivamente la **índole extrapatrimonial o inmaterial de los bienes o intereses protegidos**.

Para quienes identifican daño moral con lesión o menoscabo a un derecho extrapatrimonial, admiten que la persona jurídica puede ser indemnizada por daño moral.

La persona jurídica no puede ser titular de derechos como el de identidad u honor subjetivo, sin embargo, puede serlo respecto de un derecho al nombre, a la reputación, a la honra. Por ende, estos daños al patrimonio moral de una persona jurídica debe generar el consiguiente resarcimiento.

En apoyo a esta teoría se encuentran Zannoni; Moisset de Espanés y Brebbia quien alega que si las personas jurídicas o de existencia ideal tienen derechos extrapatrimoniales, pueden -entonces- sufrir esa especie de agravios. Juzga erróneo identificar los daños morales por su especial repercusión biosíquica producida al sujeto pasivo por el hecho ilícito (dolor, sufrimiento, molestia, humillación, etc.). **Si se considera que los daños morales surgen de la violación de un derecho extrapatrimonial bastará demostrar la existencia del derecho extrapatrimonial y su vulneración, para concluir la existencia de un daño moral, se trate tanto de una persona física como jurídica.**

2.1.3 Tesis intermedia.

Debe distinguirse, de acuerdo a esta postura, entre las personas jurídicas que persiguen un fin de lucro y aquéllas orientadas a objetivos benéficos o altruistas. Solamente las segundas pueden padecer un daño moral, cuando el hecho ilícito altera el logro de esos fines extrapatrimoniales.

En una posición opuesta a la expuesta, los críticos de la tesis positiva insisten que tanto la persona jurídica con fines de lucro, como aquélla que no procura alcanzarlo, carecen de subjetividad y no pueden experimentar daño moral. Esta categoría de sujeto de derecho no experimenta detrimentos emocionales. Pueden existir intereses espirituales (no lucrativos: benéficos, artísticos, etc.) conectados con el funcionamiento de la persona jurídica, pero ella no es titular de aquéllos.

3. Conclusiones.

Una vez efectuadas las consideraciones precedentes, planteamos el interrogante que ha motivado la redacción de este capítulo: ¿pueden las infracciones a los bienes inmateriales generar un daño moral a su titular?

En el caso de que el propietario del signo marcario o de una patente sea una *persona física*, la respuesta es indudablemente afirmativa.

Su justificación encuentra sustento en lo dispuesto en el art. 1078 del Cód. Civil (reformado por la Ley N° 17.711): "*La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos, comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima ...*" La norma tiene un sentido imperativo para quienes hayan cometido un acto ilícito, surgiendo la necesidad de imponer la reparación del agravio moral cuando lo requiera la víctima de cualquier acto ilícito.

En virtud de ello, **los tribunales han reconocido compensaciones por los daños morales como consecuencia de infracciones marcarias sufridas por personas físicas titulares de los signos en cuestión.** No obstante, no siempre se han detenido a indagar cuáles son las razones determinantes de dicho daño. Estimamos que las mismas se encuentran en los daños ocasionados a la imagen y reputación de la marca, provocando así una lesión a la espiritualidad y sentimientos del sujeto que ha invertido esfuerzos y ha asumido riesgos para construir una marca con presencia en el mercado (partiendo del presupuesto más común de que la marca en infracción identifica productos o servicios de calidad inferior a los que identifica la marca original).

Nuestra jurisprudencia ya ha reconocido la existencia del daño moral en los casos de uso indebido y usurpación de marcas o patentes.

Cámara Federal, Patentes y Marcas. 1941. "Es igualmente indiscutible, que, reconocida la existencia de un delito ... procede la indemnización del daño moral, que verosíblemente pueda atribuírsele". "*Hartz, Mateo B. c/ Kleiman, Boris M.*"

CNFed. Civ. y Com., Sala III (28/10/1997): "La indemnización por el daño material incluye asimismo el lucro cesante los que, conjuntamente con el daño moral, comprenden los perjuicios ocasionados durante el lapso de usurpación marcaria ... con respecto al daño moral ... la usurpación de su marca durante varios años y la incertidumbre sobre el momento en que cesaría esta transgresión ... tornan procedente una reparación monetaria de las aflicciones espirituales originales en tales hechos ...". "*García y García Ovidio, Antonio c/ Televisora Federal Sociedad Anónima Telefó s/ cese de uso de marcas, daños y perjuicios*".

CNFed., Civ. y Com, Sala III (26/11/1998): Conflicto en las marcas *Cuentos de Ayer y Siempre* y *Cuentos de Siempre*, utilizada para distinguir una colección de cuentos infantiles en forma de libros y fascículos. "Juzgo que las circunstancias de la causa revelan que dicha conducta acarrea una cierta dilución del poder distintivo de la marca imitada y a la vez ha provocado una confusión en el mercado de libros infantiles que comprometió la actividad comercial de su titular. Por lo tanto, sugiero se fije la cantidad de \$ 10.000 para compensar la lesión que en este punto se trata (daño moral). "*Schillaci, Salvador Enzo c/ Bibliográfica Internacional S.A. s/ daños y perjuicios*".

Asimismo, se ha pronunciado **en materia de patentes de invención:** CFed. Córdoba, Sala Civ. y Com.,(22/08/1979). "Corresponde indemnizar el daño moral en caso de uso ilegítimo de un elemento patentado. No encuentro obstáculo legal para acceder al daño moral reclamado, toda vez que si era procedente antes de la reforma introducida al art. 1078 del Cód. Civil ... con mayor razón aun con posterioridad a aquélla, en cuanto lo considera procedente en toda clase de actos ilícitos, sean penales o puramente civiles y cualquiera fuera la gravedad de la culpa y el daño". "*Brunello, Américo J.*"

CNFed. Civ. y Com., Sala III (21/05/1998): "El daño al prestigio y a la reputación comercial del titular de una marca deben ser resarcidos ... **aunque se trate de una persona jurídica** ... de los testimonios producidos por la actora se desprende que existieron protestas formuladas a raíz de una atención deficiente del presunto representante que se aprovechó del prestigio ajeno". *"Matafuegos Drago S.A. c/ Matafuegos Iglesias s/ cese de uso de marcas"*.

La jurisprudencia ha adoptado una actitud distinta en el caso de las **personas jurídicas**.

CNFed. Civ. y Com., Sala III (01/12/1982): "Según el criterio de este tribunal, sólo son posibles del daño moral las personas físicas, pero no las de existencia ideal". *"Sportlandia S.A. c/ Explomar S.R.L."*

CNFed. Civ. y Com., Sala II (02/07/1985): "La improcedencia de la indemnización del daño moral en favor de una sociedad comercial ha sido reiteradamente señalada por esta Sala, y también por la Corte Suprema de la Nación". *"Relojes Rolex Argentina S.A. Importadora c/ Joyería Vía Florida"*.

Juzg. Fed. Civ. y Com. N° 4 (12/03/1990): "... el Tribunal ha sostenido que el daño moral es improcedente cuando lo reclama una sociedad ... y ello es así, porque las personas jurídicas o colectivas que carecen de toda subjetividad no pueden sufrir ningún daño moral, que consiste en molestias a la seguridad personal, en el goce de sus bienes o que hiera sus afecciones legítimas, *pero pueden experimentar otros perjuicios, compatibles con su naturaleza y pretender la reparación consiguiente...*". *"Cámara de Empresarios Madereros y Afines c/ Barravecchia, Santos y otros s/ Cese de Uso Indevido del nombre CEMA"*.

CNFed. Civ. y Com., Sala I (02/11/1995): Titular de la marca OCA promueve exitosamente acción contra OCA y OCA CARD de una compañía que se dedica al servicio de créditos de consumo y servicios de tarjetas de compra y/o créditos propias. "... esta Sala tiene dicho que lo que define la cuestión es que la peticionaria es una persona de existencia ideal respecto de quien es impensable que pueda experimentar una lesión en sus sentimientos que sirva de base a dicha indemnización (daño moral)". *"S.A. Organización Coordinadora Argentina OCA c/ Organización de Crédito Automático Limitada s/ cese de uso de marca"*.

CNFed. Civ. y Com., Sala II (09/05/1996): "... la invocación de daños morales no es atendible cuando, como en el caso ocurre, la actora es una sociedad anónima relativamente a la cual la jurisprudencia de esta sala -en múltiples oportunidades- ha considerado improcedente el reclamo basado en los arts. 522 y 1078 del Cód. Civil". *"Power Tools S.A. c/ Capurro y Asociados S.A. y otro"*.

CNFed., Civ. y Com., Sala II (25/11/1997): "Dicho lo cual pondré de relieve aspectos que estimo conducentes para la definición del tema que nos ocupa ... descartando -desde ya- la pertinencia de indemnizar el daño moral puesto que la actora es una persona jurídica, no susceptible de experimentar un agravio de esa naturaleza". *"Fada Inc. Com. y Farm. S.R.L. c/ Revlon Inc. y otro"*.

En materia de **usurpaciones marcarias**, se reconocen a las **personas de existencia ideal** los daños materiales provocados por la pérdida de ventas cada vez que alguien adquiere el producto o recibe un servicio identificado con una marca en infracción creyendo que recibe los bienes o servicios originales. A pesar de las dificultades probatorias de los perjuicios económicos sufridos, se ha tendido

a admitir su reparación por el solo hecho de configurarse el acto ilícito, calculando los jueces prudentemente el monto de la reparación.

¿Pero qué sucede con los daños que exceden los perjuicios ocasionados por la disminución de ventas o las utilidades indebidamente obtenidas por el infractor?

Sostenemos que las personas jurídicas tienen derecho a que no se vean afectadas en su *fama o reputación* y los terceros deben respetar estos atributos.

Actualmente, el mundo del comercio es un mundo de marcas, y las marcas simbolizan reputación. Determinados signos marcarios tienen detrás una historia de seriedad comercial, de calidad, de respaldo post-venta, de preocupación y cuidado en la elaboración de bienes y prestación de servicios de manera de satisfacer y no defraudar las expectativas del consumidor.

En el contexto de un mercado cada vez más competitivo, se requiere mayor tiempo y esfuerzo para construir una marca que logre la confianza del público. **El buen nombre o reputación obtenida puede esfumarse si el mercado es invadido con falsificaciones de calidad inferior y los compradores atribuyen al titular de la marca original la culpa de la mala calidad.**

Ya hemos expresado que **el uso ilegal de una marca puede dañar de manera irreversible la imagen del signo, ocasionando la pérdida de su capacidad distintiva y su poder de atracción de clientela. Este perjuicio puede resultar de mucha mayor gravedad que los daños materiales ocasionados por la pérdida de ventas.**

¿Puede ignorarse esta circunstancia?

Consideramos que no.

¿Bajo qué carácter debe reclamarse la compensación correspondiente?

Respecto a las *personas jurídicas*, la respuesta depende directamente del concepto que se adopte de daño moral.

Para quienes sostienen que el **daño moral** consiste en el agravio a un **derecho extrapatrimonial** (entre ellos el derecho de respeto al nombre, el derecho a mantener incólume su prestigio y reputación externa), el daño a la imagen de una marca puede reclamarse dentro de esta órbita.

Para quienes defienden la tesis de que el daño ya no se identifica con la lesión a un derecho de índole patrimonial o extrapatrimonial, sino que es la consecuencia perjudicial que se desprende de la aludida mención, **que se debe estar siempre a la repercusión que la acción provoca en la persona**, el daño a la reputación de una marca consistirá en un daño de naturaleza material.

Nosotros sostenemos que **la afectación de atributos como el nombre o prestigio de una persona jurídica no debe ni puede ignorarse a los fines indemnizatorios.**

La lesión a la imagen de una marca sólo es susceptible de gravitar en forma negativa en la esfera económica del ente, es decir, el daño resultante únicamente puede ser patrimonial.

Compartimos el pronunciamiento que por amplia mayoría tuvo lugar en las "XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil" (San Miguel de Tucumán, setiembre de 1993. Conclusión aprobada por la Comisión N° 2 -Daño a la persona- (Mayoría de 33 votos). Suscribieron este despacho, entre otros: A. A. Alterini, López Cabana, Bueres, Pizarro.: *"La persona jurídica no puede ser titular del derecho a la indemnización por daño moral. Sin perjuicio de ello, es plenamente resarcible el daño patrimonial indirecto, el que debe ser valorado con razonable flexibilidad"*.

El daño patrimonial indirecto es una consecuencia posible (no necesaria) del hecho lesivo a un bien no patrimonial (v.gr. prestigio de una marca de la cual es propietaria una persona jurídica).

De esta manera, tal como la lesión a la integridad psicofísica de una persona (bien extrapatrimonial) puede generar -además del daño moral- otro de carácter patrimonial (repercutiendo sobre las facultades laborales del individuo, produciendo una disminución de sus ingresos); una infracción marcaria puede generar en forma directa la pérdida de ventas a la persona jurídica, ventas logradas por el competidor desleal, y a su vez, puede provocar un daño indirecto (pero también de carácter patrimonial) consistente en la mala imagen que el consumidor se hace de la marca original que ha sido usurpada decepcionado por la inferior calidad del producto o servicio recibido, que puede traducirse en un plazo mediano o inmediato en su abandono para trasladar su preferencia a la competencia.

La posibilidad de reclamar otra clase de daños (además de aquellos de naturaleza patrimonial directa) ha sido reconocido por la jurisprudencia conforme lo ya expuesto.

Mencionaremos a continuación algunos **parámetros para determinar el monto del perjuicio**:

a) **La difusión, fama, prestigio y aceptación de la marca imitada** o reproducida ilegalmente, dado que el daño ocasionado resulta proporcional al prestigio de ésta, que es el elemento preponderante a considerar.

b) La **difusión** realizada a los productos o servicios identificados **ilegalmente** con la marca en cuestión. Es evidente que no produce el mismo daño la marca que es empleada ilícitamente en un ámbito comercial reducido en comparación a si dicho uso alcanza un nivel nacional, regional o mundial.

c) **La confusión causada al público consumidor**, factor que depende de si el producto o servicio se comercializa en los mismos mercados en que actúa el titular de la marca.

d) **El tipo o calidad de los productos o servicios distinguidos ilegalmente con la marca, en relación a los colocados en el mercado o prestados por el titular de la marca registrada**, por cuanto la magnitud del daño será mayor si la calidad de los productos o servicios en que se utiliza ilegalmente la marca es notablemente inferior.

Una finalidad tan importante como la obtención del cese de la actividad que afecta el derecho de exclusividad es la de lograr un resarcimiento económico del daño ocasionado. Estas indemnizaciones deben ser reales más que simbólicas, tendientes a desanimar a los infractores de derechos de propiedad intelectual.

Entendemos que las sanciones económicas deben tener una magnitud tal de manera de persuadir al condenado de que no le convendrá reincidir en el delito y servir -a su vez- de un carácter ejemplificador a terceros potenciales infractores.

© 2009 Todos los Derechos Reservados Obligado & Cia. Abogados Agentes de la Propiedad Industrial