

El método triple del cómputo del daño para la protección de la propiedad intelectual

The triple damage calculation for the protection of intellectual property rights

DRA. LORENA MARÍA ARISMENDY MENGUAL¹

ORCID Id: <https://orcid.org/0000-0002-9969-9186>.

Doctora en Derecho. Docente de Cunef Universidad, España

Fecha de recepción: 3 de mayo de 2024

Fecha de aceptación: 11 de julio de 2024

Received: May 3, 2024

Accepted: July 11, 2024

Artículo de investigación. DOI: <https://doi.org/10.18601/16923960.v23n2.05>

RESUMEN

Los derechos de la propiedad intelectual e industrial se han caracterizado comprobadamente por la facilidad con la que pueden ser infringidos por parte de otros, en relación directa con las dificultades que plantea su protección para su legítimo titular. En este trabajo se estudia uno de los hitos jurídicos más importantes en este devenir, cuya influencia ha sido notable, permeando no sólo en el Derecho de la Unión Europea, sino, como aquí se verá, en los estándares de protección del derecho de la propiedad inmaterial en América Latina, a saber; el llamado método triple de cómputo del daño. Se

1 Doctora en Derecho y Máster en Derecho Privado por la Universidad Carlos III de Madrid (España), Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible y Abogada por la Universidad Externado de Colombia. Profesora de Derecho Civil de CUNEF Universidad, España. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9969-9186>. Correo electrónico: <lorena.arismendy@cunef.edu>; Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto de investigación «Pago de lo indebido y enriquecimiento injustificado: las bases del sistema» (PID2022-142468NB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España), del que son Investigadores Principales los profesores Pedro del Olmo García y Xabier Basozabal Arrue; Este trabajo ha sido posible también gracias al apoyo de Keble College bajo el programa Keble Research Associate (Oxford, Reino Unido) y a los recursos del Institute of European and Comparative Law (IECL) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford (Oxford, Reino Unido) durante el período en que concluyó la investigación.

defiende que, una lectura conforme a sus orígenes históricos puede ayudar a explicar y aplicar este inusual método en cada sistema jurídico en el que ha sido incorporado.

Palabras Claves: Propiedad Intelectual e Industrial. Responsabilidad civil. Daños. Indemnización. Análisis histórico. Derecho Comparado.

ABSTRACT

Intellectual and industrial property rights have been notably distinguished by how easily they can be infringed by others, directly correlating with the challenges posed in protecting them. This paper examines one of the most important legal milestones in this regard, whose influence has been noteworthy, permeating not only European Union Law but also, the standards of protection of intangible property rights in Latin America, namely the triple damage calculation method. It is herein argued that an interpretation based on its historical origins can help to explain and apply this unusual method in each Legal System where it has been incorporated.

Keywords: Intellectual Property Rights. Civil Liability. Harm. Compensation. Historical Analysis. Comparative Law.

I. INTRODUCCIÓN

La protección de los derechos de la propiedad inmaterial, *v.gr.*, los derechos de la propiedad intelectual e industrial, se ha caracterizado por la dificultad que supone materializar de manera efectiva su defensa, en relación directa con la facilidad con la que pueden ser infringidos por parte de otros. En efecto, el carácter inmaterial de estos tipos de derechos supone que una persona puede utilizarlos sin el consentimiento de su legítimo titular, sin que con ello se excluya necesariamente al titular de la posesión y disfrute de los mismos, lo que abonó característicamente el campo para la introducción de acciones protectoras especiales y atípicas de cara a su defensa. En este trabajo se estudia uno de los hitos jurídicos más importantes en este devenir, cuya influencia ha sido notable, permeando no sólo en el Derecho de la Unión Europea, sino, como aquí se verá, en los estándares de protección del derecho de la propiedad inmaterial en América Latina, a saber: el llamado método triple de cómputo del daño.

El objetivo principal de este estudio es analizar la evolución y la influencia del método triple de cómputo del daño en la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, desde su origen en histórico

y especialmente hasta su recepción en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Este análisis busca aportar una visión integral y un estudio adecuado para su comprensión y aplicación en los sistemas no germánicos a los que se ha extendido. Lo anterior permite superar las principales dudas, así como ofrecer los criterios necesarios para corregir los errores más comunes que presenta actualmente su interpretación y aplicación por parte de los tribunales. Estas dificultades han sido causadas mayormente por la incorporación defectuosa y la difícil comprensión de aquella –inusual– composición jurídica que integra soluciones propias del Derecho de daños, de enriquecimiento y de la gestión de negocios impropia con el propósito de “indemnizar” (lo que no siempre supondrá el cumplimiento de una función resarcitoria, sino también reintegradora o punitiva, como aquí se expondrá). Por estos motivos, se propone una lectura histórica y comparada de la figura, lo que ayudará a aportar una necesaria claridad en la materia. En este sentido, este estudio demuestra fundadamente que la interpretación más coherente aborda el método triple de cómputo del daño como un mecanismo excepcional para facilitar la protección de estos tipos especiales de derechos ante dificultades en la prueba de los perjuicios ocasionados a su titular como consecuencia de una infracción, lo que se explica de mejor manera al tener especialmente en consideración las circunstancias y el contexto en que se gestó. Asimismo, y contrariamente a las opiniones de las que viene haciéndose eco, se defiende que es necesario preservar la naturaleza especial del método triple de cómputo del daño como remedio específico, lo que evita diluir su efectividad y mantiene su propósito original en la protección de los derechos de la propiedad inmaterial.

El estudio adopta una metodología histórico-comparativa, así como de análisis doctrinal y jurisprudencial de la materia. Para ello se inicia necesariamente con una exposición explicativa de los orígenes y el desarrollo del método triple de cómputo del daño, que debe situarse en la Alemania de finales del siglo XIX, explicando su proceso de expansión hacia la Unión Europea en su conjunto, pero destacando especialmente el caso español –como ejemplo de las complejidades para su comprensión y su aplicación correcta–, llegando hasta su recepción en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en la que puede encontrarse un reflejo directo de esta medida especial de protección para los derechos de la propiedad industrial. Como podrá comprobarse, los conflictos que suponen la aplicación de las reglas del método triple de cómputo del daño, así como la adecuada apreciación de cada uno de sus módulos, pueden superarse a la vista de su carácter eminentemente práctico que persiste hasta nuestros días.

II. ORIGEN. UN NECESARIO ANÁLISIS DESDE SU HISTORIA.

Desde principios del siglo XX, los Tribunales alemanes han aplicado el denominado método triple de cómputo del daño (*dreifache Schadensberechnungsmethode*) para determinar el alcance de las indemnizaciones por la infracción a los derechos de la propiedad intelectual e industrial. Este método incorpora diversos módulos que difieren significativamente de los enfoques convencionales de la responsabilidad civil, lo que sólo puede explicarse cabalmente desde sus orígenes históricos².

1. EL CASO ARISTON EN ALEMANIA

En efecto, este particular método del sistema alemán para calcular los perjuicios tiene un origen que se remonta al célebre caso *Ariston* de 1895³, el cual ha sido un punto de partida crucial para el desarrollo del mismo en Alemania y su influencia que, como aquí se verá, ha trascendido del ámbito jurídico privado europeo.

En el referido caso, el demandado fabricaba discos musicales para reproducir melodías bajo la marca *Ariston*. En este proceso, utilizó las obras musicales de un compositor sin obtener su consentimiento para la comercialización de dichos dispositivos. El demandante, compositor de la pieza musical utilizada, reclamó una compensación al demandado por utilizar sus composiciones sin autorización en la venta de los referidos dispositivos. Sin embargo, en este caso, no se pudo demostrar la existencia de daños, por cuanto las ventas de las composiciones del demandante, en realidad, no disminuyeron. De hecho, durante el proceso se evidenció que la producción artística del compositor alcanzó un mayor reconocimiento gracias a la acción del demandado, ya que eran relativamente desconocidas antes de esto y se volvieron famosas debido a su uso por parte del demandado. Como consecuencia de la infracción, entonces, las ventas del demandante aumentaron.

Los Tribunales de primera instancia rechazaron tanto la solicitud de indemnización como la de restitución por enriquecimiento injusto del demandado, al no encontrar evidencia de un daño en el sentido de la teoría de la diferencia (*Differenzhypothese*), conforme a la cual, el juzgador debe

2 Kristin Boosfeld. *Gewinnausgleich: vergleichende und systematisierende Gegenüberstellung der französischen, niederländischen und englischen Tradition*, (Tubinga: Mohr Siebeck, 2015), p. 10; Harmut Oetker. "§252 Entgangener Gewinn", en „*Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*", ed. por Franz Jürgen Säcker, Vol. II, 7ª Ed., (Múnich: Beck, 2016), pp. 517-519; Hermann Lange y Gottfried Schiemann. *Schadensersatz*, 3a Ed., (Tubinga: J.C.B. Mohr, 2003): 356-362.

3 Sentencia del Tribunal del Imperio de Alemania en materia Civil (*Reichsgerichts in Zivilsachen, RGZ*) 8 de junio de 1895, RGZ, 35, 1895: pp. 63 y ss. (*Caso Ariston*).

considerar el estado real y el hipotético que habría resultado sin el evento dañino, en lugar del antes y el después del daño⁴. Es importante tener presente que la decisión del caso *Ariston* es anterior a la expedición del Código Civil alemán (*Bürgerliches Gesetzbuch*, en adelante BGB) que data de 1900, por lo que las soluciones pasaron por la aplicación de las leyes vigentes en su momento. Así las cosas, el *Reichsgericht* estimó, en última instancia, las pretensiones del compositor demandante con fundamento en el §18.VI de la Ley de derechos de autor (en adelante, *UrbG*) de 1870⁵, conforme al cual era posible solicitar la indemnización de los daños hasta el importe del enriquecimiento obtenido por el infractor en ausencia de culpa por su parte⁶. El Tribunal realizó una interpretación expansiva de la norma mencionada y argumentó que, si conforme a aquella el titular del derecho infringido puede reclamar el enriquecimiento del infractor en *ausencia* de culpa –hasta el límite del enriquecimiento obtenido–, con aún más razón esto debe aplicarse en casos de infracción negligente o incluso dolosa de los derechos de autor de otro⁷.

Según la doctrina sentada en esta sentencia, el hecho dañoso puede analizarse desde tres perspectivas distintas, de tal manera que el titular del derecho afectado puede *separar* cada parte integrante del mismo y elegir una de ellas como base para su pretensión de daños, lo que supondrá que la *indemnización* de dicho daño tendrá diferentes medidas o criterios para su cuantificación⁸. En este orden de ideas, el demandante puede elegir entre las siguientes alternativas:

- (i) Demostrar el daño realmente sufrido⁹, conforme a lo cual podrá recibir la compensación por el *lucro cesante* que pueda probar.

4 Este análisis contrafactual, imperante en la época, se explica en detalle en: Heinrich Honsell. "Differenztheorie und normativer Schadensbegriff", en „*Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht, Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen*" ed. por Stephan Fuhrer. (Zurich: Schulthess Verlag, 2010), pp. 255, 258. Explican también: Lange y Schiemann. *Schadensersatz*, Ob. Cit., pp. 248-252.

5 Se trata de la ya derogada Ley de derechos de autor sobre obras escritas, ilustraciones, composiciones musicales y obras dramáticas (*Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken*), de 11 de julio de 1870, Bundesgesetzblatt, (en adelante, BGBl), 1870, pp. 339-353.

6 De acuerdo con la norma citada: „Si el responsable de la reproducción no incurre en culpa, sólo responderá ante el autor o su sucesor por los daños sufridos hasta el importe de su enriquecimiento". Traducción propia. En el original: „Wenn den Veranstalter des Nachdrucks kein Verschulden trifft, so haftet er dem Urheber oder dessen Rechtsnachfolger für den entstandenen Schaden nur bis zur Höhe seiner Bereicherung". §18.VI de la *UrbG* de 1870.

7 Sentencia del *Reichsgericht*, 8 de junio de 1895, RGZ, 35, 1895, pp. 63 y ss. (*Caso Ariston*); Ulrich Loewenheim. *Bereicherungsrecht*, (Múnich: Beck, 1989), pp. 6-8; André Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, (Tubinga: Mohr Siebeck, 2016), pp. 287-289.

8 Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, Ob. Cit., pp. 286-287.

9 Nótese que, en aplicación de la reseñada teoría de la diferencia, el daño será el que resulte de la valoración de la situación patrimonial actual del demandante, frente a la situación patrimonial que hipotéticamente tendría de no haber mediado la infracción.

- (ii) Alegar que el infractor ha utilizado su obra sin su autorización, lo cual le daría derecho a recibir el pago de una *licencia hipotética* (*Lizenzgebühr*) que se habría aplicado si hubiera dado su consentimiento para el uso de dicho derecho.
- (iii) Invocar el hecho de que el infractor ha actuado únicamente en su propio interés (considerando que, de haber actuado en beneficio del titular de los derechos, estaría obligado a entregar las ganancias obtenidas por su gestión), por lo que tendrá derecho a recibir las *ganancias de la infracción*¹⁰.

La jurisprudencia del *Reichsgericht* unánimemente adoptó y continuó la aplicación de esta triple opción para el cálculo de los daños del caso *Ariston* en materia de propiedad intelectual, ampliando, a su vez, su aplicación a otros bienes y derechos, como las patentes, los diseños industriales y los modelos de utilidad¹¹. De acuerdo con el *Reichsgericht*, y especialmente en relación con el último módulo de cálculo, el propósito fue, desde el inicio, ofrecer una indemnización adecuada, incluso cuando con ello se recurría a elementos de carácter punitivo en el marco de la responsabilidad civil¹².

Como se ve, los módulos señalados arriba suponen incorporar a la acción de daños elementos que le son fundamentalmente impropios, a la vista de las características especiales de los derechos de la propiedad intelectual; de acuerdo con la doctrina mayoritaria, la notable vulnerabilidad de los derechos de la propiedad inmaterial y las dificultades asociadas a la reparación de este tipo de bienes jurídicos les han hecho merecedores de una protección especialmente reforzada, lo que sugiere que el método triple de cómputo del daño surgió como una respuesta a la necesidad de establecer un sistema de salvaguarda adaptada a estas circunstancias particulares¹³. En efecto, esta teoría representó una herramienta práctica que contribuyó a

10 Wolfgang Däubler. "Anspruch auf Lizenzgebühr und Herausgabe des Verletzerertrags atypische Formen des Schadensersatzes", *Juristische Schulung*, Vol. 49, 1969, p. 49; Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, Ob. Cit., pp. 287-289.

11 Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, Ob. Cit., pp. 290-291.

12 Reseñan: Tobias Helms. *Gewinnberausgabe als haftungsrechtliches Problem*, (Tubinga: Mohr Siebeck, 2007), pp. 213-221, 439; Nadine Reinhold. *Die Entwicklung des Urheberrechts unter besonderer Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung von 1870 bis 1910*, (Baden-Baden: Tectum Wissenschaftsverlag, 2018), pp. 223-224.

13 En este sentido: Christian Alexander. *Schadensersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht: privatrechtliche Sanktionsinstrumente zum Schutze individueller und überindividueller Interessen im Wettbewerb*, (Tubinga: Mohr Siebeck, 2010), p. 268; Thomas Dreier. *Kompensation und Prävention: Rechtsfolgen unerlaubter Handlung im Bürgerlichen, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, (Tubinga: Mohr Siebeck, 2002), p. 63; Xabier Basozabal Arrue. "Método triple de cómputo del daño: La indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual", en *Anuario de Derecho Civil*, Vol. 50, No. 3, 1997, p. 1270.

abordar los problemas más apremiantes en el cálculo de la indemnización en casos de infracciones a estos tipos especiales de derechos¹⁴.

A la vista de aquel importante antecedente, el Tribunal Supremo de la República Federal de Alemania (*Bundesgerichtshof*, en adelante, BGH)¹⁵ subsiguientemente amplió su aplicación para abarcar la protección de los derechos de marca, ciertos casos de competencia desleal y aquellos derechos de la personalidad que permiten su uso por terceros a cambio de un precio, *v.gr.*, el derecho al nombre y a la propia imagen¹⁶. Según Janssen, durante un largo período de tiempo el legislador alemán no tuvo verdaderos incentivos para incorporar el método triple de cómputo del daño dentro de las leyes sobre propiedad inmaterial. En su lugar, permitió a los Tribunales desarrollar e instituir este método jurisprudencialmente y expandir gradualmente su aplicación¹⁷. Hacia finales del siglo XIX, los Tribunales alemanes fundamentaban sus decisiones en las leyes existentes tanto en materia de propiedad intelectual como industrial, manteniendo así la adaptación jurídica que el método triple de cálculo del daño había propiciado. En este sentido, tanto el daño en sentido estricto (lucro cesante), como la licencia hipotética y las ganancias del infractor se interpretaban como tres manifestaciones del concepto de *indemnización* (*Entschädigung*) aun cuando su propósito no fuera reparar un perjuicio. Bajo este entendimiento, los tres aspectos estaban sujetos a las mismas condiciones y a la misma acción, es decir, la acción de responsabilidad civil¹⁸. Consecuentemente, otros requisitos clave, como la prohibición de acumular más de uno de los módulos en el cálculo de cada daño, con el fin de evitar una indemnización duplicada fueron adicionados posteriormente por el BGH. Sin embargo, esto implica que, aparte de la indemnización por la licencia hipotética o la entrega de las ganancias del infractor, sí que es posible reclamar otros tipos de daños, siempre y cuando, por su naturaleza, estos no guarden identidad con los módulos expresados anteriormente¹⁹.

14 Däubler. "Anspruch auf Lizenzgebühr...", *Ob. Cit.*, pp. 52-53; Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, *Ob. Cit.*, pp. 291-292.

15 Téngase en cuenta que el BGH asumió las funciones del Tribunal del Reich para la República Federal de Alemania a partir de 1950.

16 Relata: Basozabal Arrue. "Método triple de cómputo del daño...", *Ob. Cit.*, p. 1267.

17 Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, *Ob. Cit.*, p. 301.

18 Detlef König. "Gewinnhaftung", en „Festschrift für Ernst von Caemmerer zum 70. Geburtstag“, Hans Claudius Ficker, Detlef König, Karl F. Kreuzer, et al., (Tubinga: Mohr Paul Siebeck, 1978), p. 195.

19 Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, *Ob. Cit.*, pp. 290-291; Helms. *Gewinnherausgabe als...*, *Ob. Cit.*, p. 229; Däubler. "Anspruch auf Lizenzgebühr...", *Ob. Cit.*, p. 50.

2. SITUACIÓN POSTERIOR A LA PROMULGACIÓN DEL BGB

La entrada en vigor del BGB de 1900 generó serios interrogantes sobre cómo clasificar los remedios jurisprudencialmente creados según las normas ahora codificadas. Estos interrogantes solo comenzaron a ser contestados, si bien de forma inacabada, cuando el legislador alemán incorporó algunas características distintivas de aquella teoría, de una parte, en el marco de las Leyes de Patentes y de Modelos de Utilidad de 1936 y, de forma diferente, en la Ley de Derechos de Autor de 1965²⁰.

Mediante la Ley de Patentes de 1936²¹ el legislador reconoció la obligación de entregar las ganancias obtenidas a través de la infracción de estos derechos por primera vez y de forma indirecta²². De acuerdo con esta, cuando mediaba culpa leve en la infracción, el Tribunal podría decretar una indemnización comprendida entre el daño sufrido por el demandante y la ganancia acumulada por el infractor como máximo²³. En efecto, la normalización del requisito subjetivo de la acción genérica de daños ocurrió solo con aquella Ley de 1936, que también admitió la responsabilidad por culpa leve, pero introdujo una novedad que no fue fácil de entender; según el § 47 II de dicha ley, en casos de culpa leve, el tribunal tenía la facultad de sustituir la indemnización ordinaria de daños por una *compensación equitativa*. Esta se determinaba con un doble límite: el enriquecimiento obtenido por el infractor y el daño efectivamente sufrido por el titular del derecho usurpado. Algunos expertos han interpretado este precepto como un reconocimiento legislativo del *dreifache Schadensberechnungsmethode* establecido por la jurisprudencia²⁴.

El legislador replicó aquel modelo en la Ley de diseño industrial de 1974²⁵, en la Ley de protección de variedades vegetales de 1985²⁶, y en

20 König. "Gewinnhaftung", Ob. Cit., pp. 49-50; Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, Ob. Cit., p. 301.

21 Ley de Patentes (*Patentgesetz, PatG*) de 5 de mayo de 1936, RGBl, II, p. 117.

22 Lange y Schiemann. *Schadensersatz*, Ob. Cit., p. 357.

23 "Si el infractor sólo es responsable de culpa leve, el tribunal puede, en lugar de conceder una indemnización por daños y perjuicios, fijar una compensación que se mantenga dentro de los límites entre el daño sufrido por la parte perjudicada y el beneficio obtenido por el infractor". Traducción propia. En el original: "Fällt dem Verletzer nur leichte Fahrlässigkeit zur Last, so kann das Gericht statt des Schadensersatzes eine Entschädigung festsetzen, die in den Grenzen zwischen dem Schaden des Verletzten und dem Vorteil bleibt, der dem Verletzer erwachsen ist". § 47.II frase 2. *PatG* de 1936 y En términos similares, el § 15.II frase 2 de la Ley de modelos de utilidad (*Gebrauchsmustergesetz, GebrMG*) de 5 de mayo de 1936, RGBl, II, p. 130; Däubler. "Anspruch auf Lizenzgebühr...", Ob. Cit., p. 50.

24 Basozabal Arrue. "Método triple de cómputo del daño...", Ob. Cit., p. 1271.

25 § 14a.I, frase 3 de la Ley de diseño (*Geschmacksmustergesetz, GeschmMG*) de 17 de enero de 1974, GBl, I, 15, p. 140. Versión no vigente.

26 § 37.II, frase 2, de la Ley de protección de variedades vegetales (*Sortenschutzgesetz, SortG*) de 11 de diciembre de 1985, BGBl, I, p. 2170. Versión no vigente.

la Ley de protección de las topografías de productos semiconductores microelectrónicos de 1987²⁷.

La regulación de la propiedad intelectual, por su parte, siguió un camino distinto. El § 97 de la Ley de Derechos de Autor de 1965²⁸ estableció de manera expresa el derecho del demandante de exigir la entrega de las ganancias obtenidas por el infractor, así como una rendición de cuentas para facilitar la identificación de dicho beneficio, *en lugar* de optar por una indemnización por daños y perjuicios²⁹. Así las cosas, puede observarse que la entrega de las ganancias del infractor no se consideró en esta oportunidad como una forma de calcular el daño, lo que hizo que esta pretensión fuera inicialmente independiente de la acción de daños.

Como bien identifica la doctrina alemana,} esta última fórmula regulatoria de la protección de la propiedad intelectual parecía separar correctamente la pretensión de entrega de ganancias de la pretensión por daños y perjuicios³⁰. Desde este punto de vista, el fundamento de la pretensión correspondiente al lucro cesante se encuentra en los §§ 823 y ss. del BGB (sobre la responsabilidad civil por daños), el fundamento de la licencia hipotética debía basarse en el Derecho de enriquecimiento (*ex* §§812 y ss. BGB), y la pretensión de entrega de ganancias sobre la base de la institución de la gestión de negocios ajenos impropia (*ex* §687, párrafo 2 BGB³¹). A pesar de esto, no estaba realmente

27 § 9, frase 2, de la Ley de protección de las topografías de productos semiconductores microelectrónicos (*Gesetz über den Schutz von Topografien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen, HalbSchG*) de 22 de octubre de 1987, BGBl. I, p. 2294. Versión no vigente.

28 Ley de Derechos de Autor (*UrbG*) de 9 de septiembre de 1965, BGBl. I, p. 1273.

29 "En lugar de la indemnización por daños y perjuicios, la parte afectada podrá exigir la entrega del beneficio obtenido por el infractor mediante la infracción del derecho y una rendición de cuentas de dicho beneficio". Traducción propia. En el original: "*An Stelle des Schadenersatzes kann der Verletzte die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzte durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, und Rechnungslegung über diesen Gewinn verlangen*". § 97.1, frase 2, *UrbG* de 1965. Versión no vigente. Similar previsión se encuentra en el § 14a.1, frase 2 de la anteriormente citada Ley de diseño (*GesChmMG*) de 1974, que permaneció igual en el § 42.11 frase 2, *GesChmMG* de 12 de marzo de 2004, BGBl. I, p. 390, versión también anterior a la Ley para mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual de 7 de julio de 2008, BGBl. I p. 1191.

30 Lange y Schiemann. *Schadenersatz*, Ob. Cit., pp. 362, 357. En el mismo sentido: "Esta clasificación dogmática fue corroborada por la redacción de la § 97.1 frase 2 *UrbG* versión antigua y la § 42.2 frase 2 *GesChmMG* versión antigua, según la cual el beneficio del infractor podría exigirse "en lugar de una indemnización". Esta formulación solo tiene sentido si el beneficio obtenido por el infractor no forma ya parte de la condena por daños y perjuicios". Harmut. "§252 Entgangener Gewinn", Ob. Cit., p. 519.

31 A pesar de que no es este el objeto principal de estudio, una breve explicación es indispensable: El citado §687 BGB, en su segundo párrafo, aborda la conducta dolosa del gestor que usurpa un negocio ajeno, sabiendo que no le ha sido conferida potestad o autorización para hacerlo, *v.gr.*, una gestión de negocios ajenos impropia sin mandato (*unechte Geschäftsführung ohne Auftrag*), para lo cual se remite, entre otras, a las consecuencias derivadas del Derecho de enriquecimiento conforme a lo dispuesto en el §684.2 del BGB. Esta confusa remisión ha sido criticada por la doctrina en el sentido de que "si el *dominus* reclama al gestor lo obtenido por la gestión, debe, por el contrario, restituir al gestor los gastos de acuerdo con las normas de enriquecimiento. De esta manera, el gestor tiene lo que podría llamarse una 'contraprestación', una 'condictio' para

claro que la expresión "en lugar de" ("An Stelle") contenida en el referido § 97 de la Ley de Derechos de Autor de 1965 proporcionara claridad sobre si la restitución de la ganancia obtenida como resultado de la infracción era un sustituto para la indemnización en su cálculo y función, o si, por el contrario, se trataba de una pretensión sustancialmente diferente. Por lo tanto, la doctrina cuestionó seriamente el carácter alternativo de estos remedios³².

Así las cosas, en el panorama normativo anterior a la llegada del Siglo XXI se elevó a rango de ley y, con ello, se reguló de forma parcial la *dreifache Schadensberechnung* en Alemania. El primer y segundo módulo (el lucro cesante y la licencia hipotética, respectivamente) se encontrarían consagrados en las leyes anteriormente citadas, mientras que el tercer módulo (la entrega de las ganancias del infractor) se encontraría en la Ley de Derechos de autor y la Ley de diseños (de 1974), mas no en otras normas. En realidad, ni el método triple ni la licencia hipotética estaban regulados por ley, sino que eran conceptos establecidos por una jurisprudencia consolidada³³.

Según Helms, el legislador justificó esta regulación fragmentaria simplemente indicando que la labor jurisprudencialmente desarrollada era suficiente para la salvaguarda de los derechos e intereses en juego. Sin embargo, al hacerlo, el legislador expresó claramente su intención de no establecer un orden definitivo. Esto permitió que, por fuera del ámbito de aplicación limitado de aquellas disposiciones, se pudiera recurrir a los principios del cálculo triple de daños, cuya trayectoria y auge le llevó a ser reconocido verdaderamente como derecho consuetudinario³⁴.

reclamar los gastos". Dieter Medicus. *Bürgerliches Recht*, 21ª ed., (Colonia: Carl Heymann, 2007), p. 231. El fundamento para la restitución de las ganancias en sede de la gestión de negocios ajenos impropia del BGB deriva de la remisión que hace el mismo §687 II al §667 BGB, conforme al cual, quien ha gestionado el negocio tiene la obligación de entregar al principal todo lo que reciba para llevar a cabo el encargo, así como todo lo que obtenga del negocio.

32 Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, Ob. Cit., p. 302; Helms. *Gewinnberausgabe als...*, Ob. Cit., p. 228; Basozabal Arrue. "Método triple de cómputo del daño...", Ob. Cit., p. 1270.

33 Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, Ob. Cit., pp. 303, 368.

34 Helms. *Gewinnberausgabe als...*, Ob. Cit., pp. 228-229.

III. RECEPCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO ACTUAL

1. EN LA UNIÓN EUROPEA

Ciertamente, el panorama normativo cambió en toda Europa a partir de la promulgación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual³⁵ (en adelante, la Directiva *antipiratería*)³⁶. Aquella norma *de minimis*, cuya incorporación en la legislación nacional de los Estados de la Unión es de obligado cumplimiento debido a su rango normativo³⁷, se profirió a la vista de que las disparidades regulatorias en los Estados miembros de la Unión conducían a la debilitación del Derecho sustantivo de propiedad intelectual y a la fragmentación del mercado interior en este ámbito, siendo la consecuencia de esto la pérdida de confianza de los sectores económicos en el mercado interior y, por consiguiente, la reducción de las inversiones en innovación y creación. Así las cosas, el objetivo fue aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior³⁸. En particular, la Directiva *antipiratería* concedía a los legisladores de cada Estado miembro la facultad de adoptar normativas que garantizaran un mayor nivel de protección de los derechos de la propiedad intelectual, lo que se tradujo en que el numeral segundo del artículo 13 de la Directiva habilitaba directamente a los Estados para que reconocieran en sus leyes nacionales acciones de restitución de enriquecimientos, incluso en los casos en los que no hubiera culpa o dolo por parte del infractor³⁹.

El controvertido y complejo artículo 13 de la Directiva *antipiratería*, sobre daños y perjuicios, se expresa en los siguientes términos:

"1. (...)

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

- a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos

35 Diario Oficial de la Unión Europea, L57/45, de 30 de abril de 2004.

36 Aquí se sigue la denominación generalizada por la doctrina española más autorizada, *vid.*, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. "La Directiva antipiratería", *Aranzadi Civil*, No. 2, 2004, pp. 1935-1940; Xabier Basozabal Arrue. "Daños a la propiedad intelectual e industrial", en "*Practicum daños. 2019*", Ana Soler Presas y Pedro Del Olmo García (coord.), (Navarra: Aranzadi, 2019), pp. 729-764.

37 Artículos 288 y 291.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea C83/47, versión consolidada de 30 de marzo de 2010.

38 Considerandos 9 y 10, Directiva *antipiratería*.

39 Artículo 13.2, Directiva *antipiratería*.

de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho;

o

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión".

Si bien las dificultades para entender esta fórmula regulatoria –ciertamente novedosa para varios sistemas jurídicos europeos– fueron considerables⁴⁰, en Alemania, el modelo de protección de la propiedad intelectual, según se afirma, ya se ajustaba a los estándares del Derecho de la Unión Europea. Lejos de ser una casualidad, esto se fundamenta en que la Comisión Europea tomó como referencia la situación jurídica alemana en el método triple de cómputo del daño al redactar la norma⁴¹. La Directiva *antipiratería* fue transpuesta en Alemania mediante la Ley para Mejorar la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de 2008⁴². A partir de esta ley, se estableció finalmente una regulación uniforme para la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en Alemania.

En la versión actual del § 97.II de la Ley de Derechos de Autor se especifica que: "quien emprenda el acto de forma dolosa o culposa está obligado a indemnizar a la parte lesionada por el daño resultante. Al evaluar la indemnización, también se puede tener en cuenta la ganancia obtenida por el infractor a través de la infracción de la ley. La reclamación por daños también puede calcularse sobre la base de la cantidad que el infractor habría tenido que pagar como compensación razonable si hubiera obtenido permiso para utilizar el derecho infringido"⁴³.

40 Estas preocupaciones y dificultades se expresan con claridad en: Trevor Cook. "Making Sense of Article 13 of the Enforcement Directive - Monetary Compensation for the Infringement of Intellectual Property Rights", en *Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property*" ed. por Paul Torremans, (Cheltenham: Elgar, 2014), pp. 296-306.

41 Boosfeld. *Gewinnausgleich*, Ob. Cit., p. 11; Cfr., la *Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual* de 30 de enero de 2003. COM (2003) 46 final, p. 16, nota 55.

42 Ley de 7 de julio de 2008, BGBl. I p. 1191.

43 Traducción propia. En el original: "Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des verletzten Rechts eingeholt hätte". § 97.II *UrbG* de 1965, modificada por última vez por la Ley de Modernización de las Telecomunicaciones (*Telkommunikationsmodernisierungsgesetz, TKMoG*) de 23 de junio de 2021 BGBl. I p. 1858.

Esta misma disposición se encuentra también con una redacción casi idéntica en las versiones actuales de los siguientes artículos: § 139.II de la Ley de Patentes, § 24.II de la Ley de modelos de utilidad, §14.VI, §15.V, §128.II y §135.II de la Ley de marcas; §42.II de la Ley de diseño; § 9.I de la Ley de protección de semiconductores y; § 37.II de la Ley de protección de las obtenciones vegetales⁴⁴.

Como se puede comprobar, conforme a aquel importante hito, tanto la licencia hipotética como la entrega de ganancias del infractor se consolidan como formas de cálculo de la *indemnización*, lo que significa que su anclaje jurídico se produce inequívocamente sobre la acción de daños⁴⁵. Así pues, el legislador alemán, tuvo en cuenta tanto los requisitos de la Directiva *antipiratería* como la larga tradición jurisprudencial alemana sobre el método triple de cálculo del daño. Para garantizar que la implementación cumpliera con los requisitos de la Directiva y fuera válida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se adhirió estrictamente a la redacción del Artículo 13 de la misma. No obstante, merece la pena señalar que en este intento desestimó el margen de discrecionalidad otorgado por la Directiva *antipiratería* para estructurar una regulación menos alambicada que la actual⁴⁶.

Las dificultades de apreciación, incorporación y aplicación del influyente método triple de cómputo de los daños alemán, puede comprobarse, a modo de ejemplo, al examinar el estado de la cuestión en el orden jurídico español.

De acuerdo con la interpretación más ampliamente reconocida por la doctrina, antes de las modificaciones legislativas derivadas de la transposición

44 Si bien el contenido es prácticamente idéntico, para que el panorama sea tan completo como sea posible, se transcriben aquí algunas de estas disposiciones en el idioma original: "(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte" § 139 Ley de patentes *Patentgesetz*; "(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Erfindung eingeholt hätte" § 24 Ley de modelos de utilidad *Gebrauchsmustergesetz (Gebrauchsmustergesetz)*; "(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte", por todos: §14.VI Ley de marcas, *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG)*; En el mismo sentido las demás leyes citadas.

45 Oetker. "§252 Entgangener Gewinn", Ob. Cit., p. 520.

46 Janssen. *Präventive Gewinnabschöpfung*, Ob. Cit., p. 370.

de la Directiva *antipiratería*, el artículo 66 de la antigua Ley de Patentes (en adelante, LP)⁴⁷ y el artículo 43 de la Ley de Marcas (en adelante, LM)⁴⁸ reflejaban fielmente en la legislación española los principios y reglas de la *dreifache Schadensberechnung* proveniente del Derecho alemán⁴⁹. Según estas disposiciones, en caso de infringir los derechos del titular de una marca o una patente, este tenía tres opciones, las cuales eran mutuamente excluyentes para la compensación del lucro cesante (*v. gr.*, las ganancias dejadas de obtener), a saber, con arreglo a uno de los criterios siguientes: la solicitud de los beneficios que el titular del derecho habría obtenido mediante su uso si no hubiera tenido lugar la infracción, la restitución de los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o la solicitud del precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho⁵⁰. Por su parte, siguiendo un rumbo distinto, el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual entonces en vigor, únicamente ofrecía al titular dos alternativas: la solicitud del lucro cesante presumible y la denominada regalía hipotética, por lo que no existía en este ámbito la posibilidad de exigir las ganancias del infractor⁵¹.

La promulgación de la Ley 19/2006 que transpuso en España la Directiva *antipiratería* y su controvertido artículo 13 cambió y, de forma muy desafortunada, complicó notablemente el panorama jurídico en

47 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Boletín Oficial del Estado (España), (en adelante, BOE), núm. 73, de 26 de marzo de 1986. Disposición derogada.

48 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. BOE, núm. 294, de 08 de diciembre de 2001. Disposición derogada.

49 Siguiendo el hilo de la exposición, en esencia, esto significa que los artículos 66 LP y 43 LM ya cumplirían con los estándares de protección requeridos por la Directiva *antipiratería* y, en realidad, podrían haber permanecido sin cambios. Sin embargo, el legislador decidió redactar un texto uniforme para las tres normativas (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Patentes y Ley de Marcas), como se expone subsiguientemente. Al hacerlo, aunque el tenor de los artículos originales era más claro, esta pretendida uniformidad ha generado más dudas que certidumbres. Basozabal Arrue. "Daños a la propiedad intelectual e industrial", Ob. Cit., p. 729.

50 Luis Fernando Reglero Campos. "Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial", en *"Tratado de responsabilidad civil"*, Luis Fernando Reglero Campos y José Manuel Busto Lago (coord.). T.II, (Navarra: Thomson-Aranzadi, 2014), versión digital, (en V.3.1). Solución que no fue incontestada, como se refleja en la decisión del Tribunal Supremo de España de 19 de mayo de 2004, conforme a la que, a pesar de que el artículo 43 de la Ley de Marcas en vigor en ese momento presentaba dichas alternativas como excluyentes, el Alto Tribunal concedió a la demandante tanto la ganancia neta como la licencia. (RJ 2004,2886).

51 Conforme a la versión anterior del artículo 140: "El perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación. (...)". Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. BOE, núm. 97, de 22 de abril de 1996. Versión publicada desde el 7 de marzo de 1998. Disposición derogada.

cuanto a la protección de estos derechos, como se explica a continuación⁵². Tras la referida reforma, los preceptos que regulan esta cuestión en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial inicialmente pasaron a compartir un contenido prácticamente idéntico en los textos del artículo 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI), el artículo 66 LP⁵³ y el artículo 43 LM⁵⁴. Sin embargo, debido a la trasposición defectuosa de la normativa europea, la doctrina comenzó a cuestionar el papel que ahora desempeñaba el beneficio del infractor. A diferencia de la regulación anterior sobre patentes y marcas, la primera versión tras la trasposición incluía el beneficio del infractor en el mismo párrafo junto con la pérdida de beneficios sufridos por la parte perjudicada, ambos vinculados a las *consecuencias económicas negativas* de la infracción, en una redacción que adolecía de una falta de claridad considerable⁵⁵. Pues bien, como consecuencia de la reforma, la versión española de la *dreifache Schadensberechnung* desembocó en una doble opción para el cálculo del lucro cesante. En esta nueva configuración, la primera alternativa abarcaba dos de los criterios que anteriormente eran excluyentes; la inclusión de ambos beneficios (el del infractor y el dejado de obtener por el titular) en un mismo párrafo, además de la similitud literal entre los nuevos preceptos de las leyes

52 Ley 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. BOE, núm. 134, de 6 de junio de 2006, pp. 21230-21238.

53 Texto del artículo 66 (disposición derogada) de la Ley de Patentes de 1986 –conforme a las modificaciones exigidas por la Directiva *antipiratería* (art. 3.1 de la Ley 19/2006, de 5 de junio), pero anterior a la nueva LP (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE, núm. 177, de 25 de julio de 2015). Actualmente el tema se regula en el artículo 74 LP, *vid. infra*. nota. 54.

54 Basozabal Arrue sintetiza estas similitudes de la siguiente manera: "el contenido de los apartados 1 y 2 de los tres preceptos mencionados (artículos 140TRLPI, 66LP y 43LM) es prácticamente el mismo: Artículos 140 TRLPI, 66 LP, 43 LM 1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. 2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. A partir de aquí, cada Ley presenta su particularidad: (...)". Basozabal Arrue. "Daños a la propiedad intelectual e industrial", *Ob. Cit.*, pp. 729 y ss.

55 Estas dificultades se estudian y exponen en profundidad en: Lorena María Arismendy Mengual y María Carmen Crespo Mora. "Indemnización y restitución en el artículo 140 TRLPI. Reflexiones a partir de la STS 30 septiembre 2019 (RJ 2019,3625)", *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, núm. 67, (2021), pp. 13-48.

de patentes y marcas con el nuevo artículo 140 del TRLPI, planteó ciertos interrogantes en la doctrina⁵⁶.

Los problemas que surgieron a raíz de la notable falta de técnica legislativa en la transposición tuvieron que ser, en última instancia, solucionados posteriormente por el legislador. En este sentido, en el artículo 74 de la nueva LP de 2015⁵⁷ y en el artículo 43 LM (tras una reforma en 2018⁵⁸), se agregó –con buen criterio– el adverbio “alternativamente” entre “la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada” y “los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita”. Como se ve, esta reformulación de los remedios en materia de protección de la propiedad industrial reintroduce la *dreifache Schadensberechnung* (anteriormente en vigor, como se explica arriba)⁵⁹. Tras estas modificaciones, queda claro que estas partidas “indemnizatorias”⁶⁰ son mutuamente excluyentes entre sí. Por lo tanto, si el titular opta por solicitar la suma de las ganancias que dejó de percibir, no podrá exigir al mismo tiempo la licencia hipotética, a menos que se admita que las alternativas ofrecidas por el artículo 74 LP y el artículo 43 LM no excluyen la posibilidad de recurrir, por ejemplo, a una acción genérica de enriquecimiento para perseguir la restitución del precio de una licencia que hubiera legitimado el uso del derecho por parte del infractor,

56 Por ejemplo, no estaba claro si, tras la reforma, el beneficio del infractor había perdido su estatus como partida independiente en el ámbito de la propiedad industrial, convirtiéndose simplemente en un criterio indemnizatorio adicional junto con el lucro cesante, destinado a facilitar el cálculo de las consecuencias económicas negativas. En otras palabras, si había dejado de ser una categoría independiente. O bien, si, a pesar de la reforma, seguía siendo una pretensión independiente que ahora podía ser solicitada de forma acumulativa junto con otras pretensiones. *Ibidem*.

57 La anteriormente referida Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE, núm. 177, de 25 de julio de 2015.

58 Los apartados 2 y 3 fueron modificados por el art. 1.24 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. BOE, núm. 312, de 27 de diciembre de 2018, pp. 127305-127379.

59 El texto del actual artículo 74.2 LP, en lo que a este estudio interesa, es el siguiente: “Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, 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 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.” En el mismo sentido se expresa actualmente el referido artículo 43.2 LM, a saber: “Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, *alternativamente*, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación”. Las itálicas son propias.

60 Ya se ha dicho aquí que la mayoría de estos elementos son impropios de una acción de daños y de cualquier propósito netamente indemnizatorio.

como ya habían planteado algunos doctrinantes en el ámbito de la propiedad intelectual⁶¹.

Una vez más y, en contraste con lo anterior, la protección de los derechos de la propiedad intelectual siguió un curso distinto. En realidad, el tenor literal del artículo 140 TRLPI no ha sido modificado desde su promulgación en 2006, por lo que aún en la actualidad, la infracción de los derechos de la propiedad intelectual sólo dará lugar a una doble opción para su protección, conforme a lo expuesto anteriormente, a saber; la solicitud de las genéricas *consecuencias económicas negativas*, o bien, la petición del precio de la licencia⁶². Estas controversias, así como las dificultades para entender el marco regulatorio descrito, son asuntos que revisten de mucha actualidad.

2. EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES⁶³

Es difícil encontrar estudios que documenten de forma inequívoca los motivos o las circunstancias que propiciaron la recepción de la *dreifache Schadensberechnung* específicamente en el marco de la regulación de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, CAN) para la protección de los derechos de la propiedad inmaterial⁶⁴. Sin perjuicio de ello, lo cierto

61 Arismendy Mengual y Crespo Mora. "Indemnización y restitución...", *Ob. Cit.*, pp. 13-48; En relación con el pago de una licencia hipotética con fundamento en el enriquecimiento por intromisión en los derechos ajenos (la llamada *Eingriffskondiktion*) y su fundamento en el Código Civil español, esto es, en las normas que regulan la liquidación de estados posesorios y la accesión (artículos 451, 455 y 360 y siguientes del Código Civil español) para las pretensiones restitutorias en aquellos casos de usurpación del valor de goce de bienes ajenos y la incorporación, consumo y disposición de bienes o derechos ajenos cuando estos tienen un contenido de atribución o *Zuweisungsgehalt*, *vid.* Luis Díez-Picazo. *La doctrina del enriquecimiento injustificado*, (Madrid: Civitas, 1987); Xabier Basozabal Arrue. *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, (Madrid: Civitas, 1998).

62 Conforme a esto, el contenido del artículo 140.2 TRLPI, desde 2006, es el siguiente: "La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión".

63 El régimen jurídico de su configuración, objetivos y propósitos, así como su carácter supranacional en la región andina de la que forman parte actualmente Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, se recogen en el Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) de 26 de mayo de 1969, por el cual se crea la Comunidad Andina.

64 Es importante tener en cuenta que la recepción del método triple de cómputo de los daños en América Latina no es un fenómeno exclusivo de la CAN sino que, por ejemplo, este también fue reproducido en el artículo 108 de la Ley chilena de Propiedad Industrial. Ley N° 19.039 de 6 de marzo de 2006, sobre Propiedad Industrial (Ley consolidada aprobada por Decreto Ley N° 4 de 30 de junio de 2022 que incorpora modificaciones por la Ley N° 21.355 de 5 de julio de 2021). Chile. En este sentido: Marcelo Barrientos Zamorano. "El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la ley de propiedad industrial", *Revista Ius et Praxis*, 14(1), (2008), pp. 123-143.

es que (i) los derechos de la propiedad inmaterial son merecedores de una protección especial⁶⁵ y (ii) el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000⁶⁶ –de aplicación en Colombia⁶⁷–, incorpora las líneas generales de aquella inusual forma de cuantificación de los daños para las infracciones de los derechos de la propiedad industrial. Es importante advertir que la referida Decisión 486 se promulgó tanto antes de la Directiva *antipiratería* como de las leyes de transposición de esta en los Estados miembros de la Unión Europea⁶⁸. Sin embargo, aquella no es anterior a las leyes especiales en algunos países europeos que ya incluían el método triple de cómputo del daño⁶⁹. Por lo tanto, su adopción por la CAN solo parece atribuirse a la mirada atenta al Derecho comparado por parte de los juristas redactores, quienes advirtieron el desarrollo de aquellas soluciones a la situación jurídica –en aquel entonces, de manera fragmentada– en Europa, o los debates sobre la necesidad de una protección reforzada para los derechos de la propiedad inmaterial que ya se producían en otros sistemas. De lo anterior se sigue sin dificultades,

65 En este sentido y por todos: José Fernando Sandoval Gutiérrez. "Más allá de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial", en *"Protección jurisdiccional y observancia de la propiedad industrial y de los derechos de autor"*, Juan Francisco Ortega Díaz y José Fernando Sandoval Gutiérrez (coords.), (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2022), pp. 96 y ss.; De ahí que, en ocasiones, se replanteen las funciones de la responsabilidad civil para su protección. Por ejemplo: Diego Fernando Ramírez Sierra. "Responsabilidad civil por infracción a los derechos de propiedad intelectual: un sistema mixto de reparaciones y restituciones", en *"Protección jurisdiccional y observancia ..."*, Ob. Cit., pp. 129 y ss.

66 Del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

67 En los cuatro países miembros de la Comunidad Andina, la normativa comunitaria en materia de propiedad intelectual rige con efecto directo y supranacional. Por tanto, son las decisiones de la Comunidad Andina las que regulan el régimen común sobre propiedad industrial y derechos de autor en estos países. Inicialmente, el régimen común sobre propiedad industrial para los países miembros del Acuerdo de Cartagena fue aprobado mediante la Decisión 85 de la comisión del mismo Acuerdo. Posteriormente, se expidieron la Decisión 311, la Decisión 313 y, finalmente, las decisiones 344 y 486, cada una reemplazando a la anterior. En la actualidad, se han introducido modificaciones a la Decisión 486 a través de las decisiones 632 y 689. El encargado de delinear los alcances y la interpretación de la normativa comunitaria en materia de propiedad industrial ha sido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA), por lo que ha sido labor suya analizar, por ejemplo, los criterios la originalidad de marcas en los cuatro países andinos, la determinación de una marca genérica, descriptiva o de uso común, así como los límites de las prohibiciones absolutas de registro y la prueba de notoriedad, entre otros aspectos. En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en Perú, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en Bolivia basan sus decisiones sobre el otorgamiento o denegación de registros de marcas, así como sobre la procedencia de recursos de cancelación, en la jurisprudencia emitida diariamente por el TJCA. El incumplimiento de la normativa comunitaria podría acarrear sanciones por parte del órgano jurisdiccional andino. Explica: Jorge Chávez Picasso. "El régimen común de derecho marcario y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, no. 7, (2008), p. 9.

68 La Decisión 486 fue adoptada el 14 de septiembre de 2000 y entró en vigor el 1 de diciembre del mismo año.

69 *Vid. supra*. Sub-epígrafe III.1.

que la intención del legislador comunitario era la de proponer métodos de cuantificación de los daños que facilitarían la "indemnización" de los mismos.

El texto de la Decisión 486 de 2000 es el que se lee a continuación:

"Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido".

La redacción de la norma citada no ha gozado de una mejor técnica que las normas referidas anteriormente en el ámbito europeo⁷⁰. El artículo 243 de la Decisión 486, que causa una poco sorprendente perplejidad, puede explicarse desde sus antecedentes históricos y su origen conforme aquí se ha expuesto.

A grandes rasgos, es relativamente sencillo advertir un paralelismo con el núcleo fundamental de la *dreifache Schadensberechnung*; (i) en el literal a) se introducen, –si bien llamando el método de cálculo por el nombre del daño que daría lugar a su cuantificación–, la reparación de los daños en su extensión más tradicionalmente reconocida por la mayoría de sistemas de responsabilidad civil (*v.gr.*, el *daño emergente* y el *lucro cesante*), sobre los que no se evidencia controversia sustancialmente distinta al problema del *nomen* empleado y que ha dado lugar a la mayoría de cuestionamientos⁷¹. En esencia, el legislador comunitario parece haber querido incluir la prueba de las pérdidas realmente sufridas y los beneficios dejados de obtener por el demandante como formas de calcular los daños y perjuicios; (ii) en el literal b) aparecen *los beneficios obtenidos por el infractor* como un claro criterio de

70 Por ejemplo, si bien se advierte que el listado no es taxativo, no queda claro que exista una relación de alternatividad entre los distintos remedios jurídicos previstos conforme a su redacción, por lo que la acumulación de distintos tipos de daños es un problema importante. A su vez, en la medida en que se establezcan formas de tasar los "daños y perjuicios", no parece que el demandante pueda prescindir de la prueba del daño al incoar la acción para la defensa de su derecho de propiedad industrial, sino que por el contrario, este deberá ser probado y no hay presunción alguna en este sentido. Esto último es afirmado también por jurisprudencia colombiana reiterada, en concordancia con el artículo 167 del Código General del Proceso, *cfr.* Superintendencia de Industria y Comercio [S.I.C.], Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia de 9 de octubre de 2018 (expediente no. 2015-298997); criterio reiterado en Superintendencia de Industria y Comercio [S.I.C.], Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia del 27 de diciembre de 2018, (expediente no. 2019-075108). Estos aspectos, aunque son interesantes, exceden el objeto de este estudio.

71 Esto se aprecia en: José Fernando Sandoval Gutiérrez. "Indemnización de daños causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. Un sistema que escapa de la tradición", *Revista la propiedad inmaterial*, no. 23, (2017), pp. 46-50.

cuantificación, puesto que si nos refiriéramos al “daño” que da lugar a esta consecuencia jurídica, no encontraría asidero, por ejemplo, en el Código Civil colombiano que –como en muchos otros países de tradición francesa–, sólo prevé la gestión desinteresada de negocios ajenos y sólo regula el desarrollo correcto y leal de esa gestión⁷². Por lo tanto, el modelo del *unechte Geschäftsführung ohne Auftrag* alemán no es inherentemente transferible en este contexto, sin que exista una regla equivalente a aquella contenida en el § 687, párrafo 2 BGB de donde origina esta consecuencia jurídica (que corresponde a la gestión de negocios ajenos impropia)⁷³; (iii) por último, en el literal c) se permite acudir a la *licencia contractual*, también conocida como licencia hipotética o regalía hipotética como forma de cuantificar los “daños y perjuicios” y que en última instancia se refiere al valor de uso de los bienes y derechos usurpados, que en realidad encierra una medida típica del Derecho de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos del demandante, conforme a los desarrollos más recientes a nivel comparado⁷⁴.

En última instancia y, conforme a la lectura histórica que aquí se propone, sólo el literal a) de la norma citada prevé una *indemnización* para un *daño* en sentido estricto⁷⁵. Los literales b) y c), por su parte, se alejan de un marco

72 Así se desprende de los artículos 2304 a 2312 del Código Civil colombiano.

73 Como se ha explicado aquí, la referida disposición del BGB establece que el gestor que actúa de mala fe, es decir, que usurpa un negocio sabiendo que no le pertenece y en beneficio propio, está obligado a devolver lo obtenido como gestor del negocio ajeno. *Vid. supra*, nota 30. Una vez más, este no es un problema aislado, sino común a muchos de aquellos sistemas que recibieron sin reparos el método triple de cómputo del daño. Esto puede comprobarse al analizar el antiguo artículo 1042 del Código Civil francés (actualmente en los artículos 1301 a 1301-5 del Código Civil francés –tras la reforma promovida por la Ordenanza no. 2016-131 del 10 de febrero de 2016 que reforma el derecho contractual, el régimen general y la prueba de obligaciones, Ref. JUSC1522466R), así como los artículos 1888 y ss. del Código Civil español, que se pronuncian en el mismo sentido: Francisco Javier Andrés Santos. “Artículo 1888”, en “Comentarios al Código Civil” Andrés Domínguez Luelmo (Dir.), (Valladolid: Lex Nova, 2010), p. 2029.

74 Esta cuestión es abordada en profundidad en: Lorena María Arismendy Mengual. “Capítulo 6. La restitución por intromisión en derecho ajeno. Aproximación comparativa entre el Derecho colombiano y el Derecho español”, en “Nuevos retos del Derecho de Daños en Iberoamérica”, María José Santos Morón, Jesús R. Mercader Uguina y Pedro del Olmo García (Dirs.), (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020), pp. 665-686; con base a la mejor doctrina española que puede consultarse en: Basozabal Arrue. *Enriquecimiento injustificado por intromisión...*, Ob. Cit.

75 Esta posición es claramente contraria a la que viene defendiéndose por la jurisprudencia de la SIC. En este sentido pueden verse: “los «criterios» que se encuentran enlistados en la norma transcrita corresponden en realidad a tipologías de daño, razón por la cual, a) daño emergente y lucro cesante, b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, son en sí mismos daños indemnizables en asuntos de propiedad industrial, pues así lo estableció el legislador comunitario”. Superintendencia de Industria y Comercio [S.I.C.], Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia de 15 de junio de 2016 (expediente no. 2015-170623); Sobre esta puede destacarse que no se fundamenta correcta, ni convincentemente cómo los módulos de los literales b) y c) del artículo 243 son constitutivos de *daños en sí mismos*, en lugar de meras fórmulas de cálculo; La posición fue reiterada posteriormente, de donde se extrae también de forma muy clara las dificultades interpretativas que surgen de no diferenciar claramente entre las acciones de daños y las de enriquecimiento,

coherente con el sistema de responsabilidad civil en general y establecen módulos *facilitadores* del cálculo de una condena pecuniaria que será interesante para el demandante cuando no pueda probar el daño o los perjuicios, o cuando la prueba de estos sea excesivamente onerosa. En estos casos, podrá recurrir a los beneficios del demandado o a la licencia hipotética como formas de cuantificación sin necesidad de atribuir causalmente la infracción a los supuestos a los que en realidad corresponden dichas consecuencias jurídicas, esto es, la gestión dolosa del derecho ajeno (en interés propio), o bien, el uso, disfrute o disposición no autorizada de su derecho de exclusiva, respectivamente⁷⁶.

Actualmente, la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) afirma que los literales del precitado artículo 243 contienen tipologías de perjuicios⁷⁷, para lo que se vale de una distinción –a juicio de la autora–, no muy acertada entre daño y perjuicio. Refuerza su posición aludiendo a los medios de prueba de los daños contenidos en el Código General del Proceso y normas concordantes⁷⁸. Esta postura merece

cfr.: “la infracción a un derecho de propiedad intelectual, como lo sería el ejercicio sobre una marca, causa per se un daño”. Superintendencia de Industria y Comercio [S.I.C.], Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia de 1 de octubre de 2018 (expediente no. 2018-101291).

- 76 Aunque no es objeto de este estudio, puede ser interesante destacar que la prueba de la infracción que supone el uso no autorizado del bien o derecho ajeno con contenido de atribución, sobre la base del Derecho de enriquecimiento, puede ser incluso más interesante para el perjudicado, puesto que, desde esta perspectiva, la acción no necesita tomar en cuenta el factor subjetivo de atribución de la responsabilidad, (*v.gr.*, el dolo o la culpa del infractor). Por el contrario, es independiente de esa valoración subjetiva, lo que permite considerar objetivamente las consecuencias de la conducta del infractor; solo se requerirá verificar una intromisión y el contenido de atribución del bien o derecho jurídicamente protegido para determinar su procedencia, lo que da lugar a la entrega de lo que comúnmente se conoce como licencia hipotética o valor de uso que es precisamente la medida de la “indemnización” reconocida por la norma comentada. Las bases para esta acción en el Derecho colombiano difícilmente han sido estudiadas por la doctrina nacional. Desde España y para el caso de los derechos de marca: Xabier Basozabal Arrue. *Enriquecimiento injustificado por...*, Ob. Cit., pp. 153-157; En relación con el derecho de patentes: Portellano Díez. *La defensa del ...*, (Madrid: Civitas, 2003), pp. 56-57; En general: Carles Vendrell Cervantes. “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, *Anuario de Derecho Civil*, tomo Lxv, fasc. III, (2012), p. 1131; Basozabal Arrue. “Método triple de cómputo del daño...”, Ob. Cit., p. 1298.
- 77 Para esto se limita a afirmar que si el literal a) contiene dos categorías de perjuicio (daño emergente y lucro cesante), los siguientes literales deben contener también categorías de perjuicios. Esta pretendida equivalencia que no es evidente ni se explica de forma satisfactoria, más aún desestimando la literalidad de la norma que denomina “criterios” al listado que le sucede inmediatamente a continuación. Superintendencia de Industria y Comercio [S.I.C.], Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia del 27 de diciembre de 2018, (expediente no. 2019-075108).
- 78 Este punto no nos merece comentario adicional puesto que responde al también especial sistema dual de tasación de los perjuicios vigente en Colombia, en virtud del cual, la víctima de la infracción marcaría tiene dos opciones alternativas para obtener la compensación por sus perjuicios; (i) puede optar por el método triple de cómputo del daño o, (ii) puede elegir un sistema de indemnizaciones preestablecidas para infracciones (*ex art.* 3 de la Ley 1648 de 2013 –Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013–, por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial, reguladas en los artículos 2.2.2.21.1 y 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015,

algunas observaciones críticas a la luz de las explicaciones precedentes. Por una parte, en relación con el daño, la SIC no parece valorar correctamente la noción de *lesión* a bienes jurídicos a la que hace referencia la Corte Suprema de Justicia (en adelante, CSJ) cuando define el concepto del mismo, si se analiza con detenimiento, en su discurso confunde la idea de daño con el concepto de *intromisión* que es propio del Derecho de enriquecimiento, mas no de la responsabilidad civil⁷⁹. Esta interpretación acomodadiza se confirma por cuanto continúa aseverando que el uso no autorizado del derecho constituye una afrenta a la exclusividad del mismo (lo que es correcto) y que, por tanto, se trata de un daño (lo que es desacertado)⁸⁰. En este punto puede ser útil recordar brevemente el caso *Ariston* con el que se origina la compleja *dreifache Schadensberechnung* y con el que se dio inicio a esta exposición; en aquel, la infracción (en ese caso, del derecho a la propiedad intelectual) lejos de lesionar el derecho del compositor, le fue beneficiosa, habiendo ganado con ello notoriedad en su gremio. Como correctamente se concluyó en esa ocasión, no existió en este caso un daño para el demandante⁸¹, si bien sí que se infringió su derecho de

por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo –Diario Oficial No. 49523 del 26 de mayo de 2015–, Colombia).

- 79 De acuerdo con el fundamento que la SIC trae a colación, un daño es “la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una *lesión* a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio”. El énfasis en *itálicas* es propio. Corte Suprema de Justicia [C.S.J.], Sala Civil. Sentencia del 6 de abril de 2001 (Rad. 5502).
- 80 La definición correcta del daño puede reforzarse con las aportaciones doctrinales más autorizadas: *Vid.* en este sentido: “el daño es lesión del derecho ajeno consistente en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que la acongoja”. Fernando Hinestrosa. *Derecho de Obligaciones* (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1967), p. 529; “Daño es la aminoración patrimonial sufrida por la víctima”. Juan Carlos Henao. *El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del estado en Derecho colombiano y francés*, (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998), p. 76; “Hay daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldrá del patrimonio de la víctima”. Javier Tamayo. *Tratado de responsabilidad civil*, T. II, (Bogotá: Legis, 2007), pp. 474 y ss.; Si el daño debe definirse como una afrenta a los intereses legítimos de una persona, ya sean derechos pecuniarios o no pecuniarios, individuales o colectivos, no puede esta percepción escindir el hecho de que sólo tendrá relevancia jurídica cuando se presenta como una lesión cierta de un derecho o interés jurídicamente protegido, como una alteración de su disfrute pacífico que será objeto de reparación si se cumplen los otros elementos de la responsabilidad. La SIC, en lugar de tener en cuenta la idea de la vulneración, aunada a la lesión o a la aminoración que son propias del concepto de daño, concluye tras su lectura de la definición de la CSJ que el daño se materializa simplemente mediante el uso del derecho ajeno, lo que constituye una infracción por tratarse de una situación o derecho que otorga exclusividad a su titular. Superintendencia de Industria y Comercio [S.I.C.], Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia del 27 de diciembre de 2018, (expediente no. 2019-075108), citada anteriormente.
- 81 No hubo una diferencia negativa entre el estado anterior del patrimonio del compositor y aquel en el que se encontraría de no haber mediado la infracción (conforme a la teoría de la diferencia, explicada arriba); *v.gr.*, ni un daño emergente (*positiven Schaden*), ni un lucro cesante (*entgangener Gewinn*) al efecto. La claridad dogmática sobre este tema se alcanzó en Alemania a mediados del Siglo XX, al determinar que el pago de una licencia hipotética no se basa en las disposiciones

exclusiva. Esto es actualmente trasladable al ámbito jurídico colombiano, siempre y cuando se renuncie al ideario de explicar el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 exclusivamente desde el Derecho de daños en el que ha sido históricamente anclado. De otra parte, la SIC afirma, con base en la definición de la CSJ, que el perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño⁸². No obstante, en términos nomológicos y conforme a lo dicho, si no existe un daño, tampoco existe un perjuicio⁸³. Sí existirán, en lugar de perjuicios, otro tipo de consecuencias jurídicas que, como aquí se ha explicado, son manifestaciones de una forma especial de protección de los derechos de la propiedad inmaterial y que no necesariamente obedecen a la lógica ni el razonamiento del Derecho de daños, por lo que no tiene sentido explicarlas desde la responsabilidad civil.

De acuerdo con la exposición precedente, se extrae que conforme a una interpretación en términos históricos y textuales de los apartados a, b y c del citado artículo 243, estos encierran desde el principio una serie de criterios para calcular una "indemnización" (cuyo propósito no siempre es resarcitorio, sino punitivo para el caso del literal "b", o reintegrador del derecho de exclusiva en el caso del literal "c") de "daños y perjuicios" (que no siempre son tal, sino consecuencia de la acción reprochable del demandado frente a los derechos o intereses de otro –en el caso del literal "b", o infracciones a los derechos de otro mediante la usurpación de los derechos ajenos –en el caso del literal "c").

La interpretación de la SIC, ha propiciado hasta el momento un movimiento de generalización de esta respuesta especial al ámbito general, e incluso a una pretendida proliferación de las categorías de perjuicios en el régimen común⁸⁴. En la actualidad y bajo un correcto entendimiento de esta figura especial para la protección de bienes y derechos inmateriales, así como del régimen general de la responsabilidad civil, cabe cuestionar de forma crítica la utilidad de estas aproximaciones.

Finalmente, es importante destacar que la doctrina jurídica más autorizada ha argumentado convincentemente que la *dreifache Schadensberechnung* en la actualidad merece ser catalogada como una *reliquia* histórica y dogmática, a la vez que se advierten voces que destacan su carácter eminentemente

generales sobre daños y perjuicios. BGHZ, Sentencia de 8 de mayo de 1956, BGHZ 26, pp. 349 y ss. (*Caso Herrenreiter*).

82 Cfr. Corte Suprema de Justicia [C.S.J.], Sala Civil. Sentencia del 6 de abril de 2001, (Rad. 5502), citada anteriormente.

83 En estricto sentido, sólo habrá un daño y un perjuicio en el caso del literal a del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000.

84 Por ejemplo, como defienden: Diego García Vázquez y Jennifer Sanabria Molina. "El sistema del triple cómputo del daño en la propiedad intelectual: ¿un modelo para la responsabilidad en general?", *Revista La Propiedad Inmaterial*, no. 37, (2024), pp. 160-174; Sandoval Gutiérrez. "Indemnización de daños...", *Ob. Cit.*, pp. 58-62.

práctico⁸⁵. Lo que no puede negarse es su gran influencia, que ha permeado incluso hasta nuestros días en los esquemas de protección de los derechos de la propiedad inmaterial en América Latina, causando una natural extrañeza, así como problemas considerables para su interpretación y aplicación. A esta afirmación se llega haciendo énfasis en que conocer los orígenes del método triple del cómputo de los daños, o la *dreifache Schadensberechnung* sirve principalmente al propósito de propiciar una aplicación más correcta y coherente de la norma, con lo que pueden evitarse interpretaciones forzadas desde la acción de daños.

IV. CONCLUSIONES

Conforme a las explicaciones ofrecidas en este estudio, se extraen las siguientes conclusiones:

1. Cada una de las alternativas ofrecidas por la *dreifache Schadensberechnung* alemana, como fórmula especial y excepcional de protección de los derechos de la propiedad intelectual se fundamentan en figuras –que fueron finalmente recogidas en el BGB–, a saber: (i) en la indemnización del daño *concreto* o específico, propia de la responsabilidad civil, (ii) en la restitución del enriquecimiento por intromisión en los derechos ajenos por la usurpación de un derecho con contenido de atribución, propia del Derecho de enriquecimiento injustificado, (iii) y en la entrega de ganancias propia de la gestión de los negocios ajenos impropia, por la gestión dolosa de un negocio ajeno. Estas dos últimas instituciones y figuras no son connaturales ni automáticamente trasladables a sistemas distintos al germánico, sin perjuicio de lo cual, se extendió expansivamente su consagración en Ordenamientos Jurídicos muy diversos.

2. En la doctrina comparada, no es sorprendente que en la fórmula de incorporación de la *dreifache Schadensberechnung* se identifique una falta de técnica legislativa adecuada; se trata de una deficiencia que, ciertamente, afecta a varias legislaciones sobre patentes y marcas, incluida la latinoamericana y la europea.

3. El método triple de cómputo de los daños para la protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial es un remedio jurídico cuya claridad y solidez dogmática nunca ha sido su punto fuerte. Desde este punto de vista, es comprensible que los métodos de cálculo del daño adoptados en la Directiva *antipiratería* de la Unión Europea difirieran de los aplicados en

85 En favor de la primera posición: Ulf Heil y Michael Roos. "Zur dreifachen Schadensberechnung bei Übernahme sonderrechtlich nicht geschützter Leistungen", *BGH GRUR*, (1993), pp. 757 y ss.; Basozabal Arrue. "Método triple de cómputo del daño...", *Ob. Cit.*, p. 1286; Portellano Díez. *La defensa del ...*, *Ob. Cit.*, p. 76; En favor del carácter práctico del método, por todos: Dreier. *Kompensation und Prävention...*, *Ob. Cit.*, pp. 263-274.

países influenciados por el Código Napoleónico de 1804. Incluso en Alemania, la base doctrinal de la *Dreifache Schadensberechnung* no era necesariamente el aspecto más robusto de esa construcción jurisprudencial, sino más bien un recurso práctico para la defensa y protección de derechos en un contexto donde probar los daños era difícil y la infracción era relativamente fácil. Este enfoque refleja una realidad donde la coherencia doctrinal a veces se ve comprometida en aras de proporcionar una protección más efectiva a los derechos de propiedad intelectual e industrial. En efecto, la coherencia dogmática fue una moneda de cambio aceptable para fomentar la protección de aquellos derechos, lo que sugiere una adaptación pragmática a las exigencias históricas que rodean la promoción de la innovación y el mantenimiento de la integridad de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

4. Las dudas que surgen contemporáneamente en cuanto a la naturaleza del método triple de cómputo de los daños, *v.gr.*, si es que son verdaderos criterios de cuantificación o si son tipologías de daños o perjuicios, responde principalmente a la falta de una visión panorámica y de un estudio metódico que ayude a sortear la recepción irreflexiva de elementos extraños a la responsabilidad civil en los sistemas diferentes de los germánicos de donde se origina el método triple de cómputo del daño.

5. La interpretación más coherente del método triple de cómputo de los daños, allí donde haya sido incorporado, es aquella que se ciñe a sus antecedentes históricos y entiende que, desde el principio y hasta su consagración por el legislador comunitario Andino, la intención era que se trataba de métodos de cálculos de los daños, a efectos de facilitar una protección adecuada ante las dificultades probatorias de los perjuicios realmente sufridos mediante la infracción a los derechos de la propiedad industrial. Así las cosas, y contrariamente a la opinión de la que viene haciéndose eco, las medidas contenidas en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, no son, ni deben llegar a ser, tipologías de daños, sino mecanismos especiales y excepcionales para la protección de los derechos de la propiedad industrial.

6. Parece conveniente preservar la naturaleza especial del método triple de cómputo de los daños como un remedio específico para los casos en los que ha sido consagrado expresamente por el legislador. Ampliar su aplicación a la responsabilidad en general podría diluir su efectividad y desvirtuar su propósito original. Mantenerlo como una herramienta excepcional permite abordar situaciones específicas que requieren una atención diferenciada y un enfoque particular en la legislación y la jurisprudencia, lo que sucede en el caso de la protección de los derechos de la propiedad inmaterial y en particular para la protección de los derechos de la propiedad industrial.

V. BIBLIOGRAFÍA

- Alexander, Christian. *Schadensersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht: privatrechtliche Sanktionsinstrumente zum Schutze individueller und überindividueller Interessen im Wettbewerb*. Tubinga Mohr Siebeck, 2010.
- Andrés Santos, Francisco Javier. "Artículo 1888", en "Comentarios al Código Civil" Domínguez Luelmo, Andrés (Dir.), Valladolid: Lex Nova, 2010.
- Arismendy Mengual, Lorena María. "Capítulo 6. La restitución por intromisión en derecho ajeno. Aproximación comparativa entre el Derecho colombiano y el Derecho español", en "Nuevos retos del Derecho de Daños en Iberoamérica" Santos Morón, María José, Mercader Uguina, Jesús R. y Olmo García, Pedro del (Dirs.), Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020.
- Arismendy Mengual, Lorena María y Crespo Mora, María Carmen. "Indemnización y restitución en el artículo 140 TRLPI. Reflexiones a partir de la STS 30 septiembre 2019 (RJ 2019,3625)", *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, no. 67, (2021).
- Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo. "La Directiva antipiratería", *Aranzadi Civil*, No. 2, (2004).
- Basozabal Arrue, Xabier. "Método triple de cómputo del daño: La indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual", *Anuario de Derecho Civil*, 50(3), (1997).
- Basozabal Arrue, Xabier. *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*. Madrid: Civitas, 1998.
- Basozabal Arrue, Xabier. "Daños a la propiedad intelectual e industrial", en "Prácticum daños. 2019" Ana Soler Presas y Pedro Del Olmo García (coord.), Navarra: Aranzadi, 2019.
- Barrientos Zamorano, Marcelo. "El sistema indemnizatorio del triple computo en la ley de propiedad industrial", *Revista Ius et Praxis*, 14(1), (2008).
- Boosfeld, Kristin. *Gewinnausgleich: vergleichende und systematisierende Gegenüberstellung der französischen, niederländischen und englischen Tradition*. Tubinga: Mohr Siebeck, 2015.
- Chávez Picasso, Jorge. "El régimen común de derecho marcario y su interpretación por el Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina", *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, no. 7, (2008).
- Cook, Trevor. "Making Sense of Article 13 of the Enforcement Directive - Monetary Compensation for the Infringement of Intellectual Property Rights", en "Research

Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property", editado por Paul Torremans. Cheltenham: Elgar, 2014.

Däubler, Wolfgang. "Anspruch auf Lizenzgebühr und Herausgabe des Verletzer-gewinns atypische Formen des Schadensersatzes", *Juristische Schulung*, 49, (1969).

Diez-Picazo, Luis. La doctrina del enriquecimiento injustificado, Madrid: Civitas, 1987.

Dreier, Thomas. Kompensation und Prävention: Rechtsfolgen unerlaubter Handlung im Bürgerlichen, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Tubinga: Mohr Siebeck, 2002.

García Vázquez, Diego y Sanabria Molina, Jennifer. "El sistema del triple cómputo del daño en la propiedad intelectual: ¿un modelo para la responsabilidad en general?", *Revista La Propiedad Inmaterial*, 37, (2024).

Heil, Ulf y Roos, Michael. "Zur dreifachen Schadensberechnung bei Übernahme sonderrechtlich nicht geschützter Leistungen", *BGH GRUR*, (1993).

Helms, Tobias. Gewinnherausgabe als haftungsrechtliches Problem. Tubinga: Mohr Siebeck, 2007.

Henao, Juan Carlos. El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del estado en Derecho colombiano y francés. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998.

Hinestrosa, Fernando. Derecho de Obligaciones. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1967.

Honsell, Heinrich. "Differenztheorie und normativer Schadensbegriff", en "Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht, Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen", editado por Fuhrer, Stephan. Zurich: Schulthess Verlag, 2010.

Janssen, André. Präventive Gewinnabschöpfung. Tubinga: Mohr Siebeck, 2016.

König, Detlef. "Gewinnhaftung", en "Festschrift für Ernst von Caemmerer zum 70. Geburtstag", Ficker, Hans Claudius, König, Detlef, Kreuzer, Karl F., et al. Tubinga: Mohr (Paul Siebeck), 1978.

Lange, Hermann y Schiemann, Gottfried. Schadensersatz, 3a Ed., Tubinga: J.C.B. Mohr Siebeck, 2003.

Loewenheim, Ulrich. Bereicherungsrecht. München: Beck, 1989.

Medicus, Dieter. Bürgerliches Recht, 21ª ed., Colonia: Carl Heymann, 2007.

Oetker, Harmut. "§252 Entgangener Gewinn", en „Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch“, Säcker, Franz Jürgen, Vol. II, 7ª Ed., Múnich: Beck, 2016.

Portellano Díez, Pedro. La defensa del derecho de patente. Madrid: Civitas, 2003.

Ramírez Sierra, Diego Fernando. "Responsabilidad civil por infracción a los derechos de propiedad intelectual: un sistema mixto de reparaciones y restituciones", en "Protección jurisdiccional y observancia de la propiedad industrial y de los derechos de autor" Ortega Díaz, Juan Francisco y Sandoval Gutiérrez, José Fernando (coords.). Bogotá: Ediciones Uniandes, 2022.

Reglero Campos, Luis Fernando. "Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial", en "Tratado de responsabilidad civil". T. II, Reglero Campos, Luis Fernando y Busto Lago, José Manuel (coord.). Navarra: Thomson-Aranzadi, 2014.

Reinhold, Nadine. Die Entwicklung des Urheberrechts unter besonderer Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung von 1870 bis 1910. Baden-Baden: Tectum Wissenschaftsverlag, 2018.

Sandoval Gutiérrez, José Fernando. "Indemnización de daños causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. Un sistema que escapa de la tradición". *Revista la propiedad inmaterial*, 23, (2017).

Tamayo, Javier. Tratado de responsabilidad civil, T. II. Bogotá: Legis, 2007.

Vendrell Cervantes, Carles. "La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen", *Anuario de Derecho Civil*, tomo LXV, fasc. III, (2012).