

# INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS CON LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. UN SISTEMA QUE ESCAPA DE LA TRADICIÓN

---

---

JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ\*

## INTRODUCCIÓN

Una completa protección de los derechos de propiedad industrial debería estar acompañada de un sistema de responsabilidad que haga posible la indemnización de los daños que se causen cuando dichos derechos son infringidos por terceros. Sin embargo, esa necesidad ha encontrado dificultad para su satisfacción por cuenta de la redacción del legislador comunitario a quien se le encargó la elaboración de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), generando con ello inconvenientes para los titulares de derechos de propiedad industrial que acuden ante la jurisdicción reclamando protección y el resarcimiento de los daños sufridos por la conducta de los infractores.

El propósito de este escrito es evidenciar la dificultad generada por la Decisión 486 de 2000 en lo relativo a la indemnización de los daños causados con la infracción de derechos de propiedad industrial y plantear una propuesta que permita superar tales dificultades respetando la tradición en materia de responsabilidad civil.

La tesis que se defenderá consiste en que, tratándose de indemnización de daños causados a la propiedad industrial, lo que el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 trata como criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios corresponde en realidad a un listado de diferentes tipologías de daños, a pesar

\* Abogado, Universidad Santo Tomás. Especialista en Derecho Procesal, Universidad Santo Tomás. Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible, Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Comercial, Universidad de los Andes. Candidato a magíster en Derecho, Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Juez de Competencia Desleal y de Infracciones a la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y profesor de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes. Contacto: [jfsg86@gmail.com](mailto:jfsg86@gmail.com) Fecha de recepción: 8 de marzo de 2017. Fecha de aceptación: 12 de abril de 2017. Para citar el artículo: Sandoval-Gutiérrez, J. F. "Indemnización de daños causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. Un sistema que escapa de la tradición", *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 23, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2017, pp. 47-68. doi: <https://doi.org/10.18601/16571959.n23.03>

de que dentro de este se encuentren algunas que escapan a las tradicionalmente reconocidas en el sistema jurídico colombiano.

Para lo anterior, se empezará con el planteamiento de la problemática que genera la redacción de la Decisión 486 de 2000. Después se revisarán algunas posturas que han sostenido tanto autores nacionales como la autoridad jurisdiccional especializada, en relación con el entendimiento del artículo 243 de la mencionada Decisión. En seguida, se procederá a explicar detalladamente la manera en que, a juicio del autor, debería entenderse la norma a fin de superar las problemáticas planteadas, hacer que la norma sea útil en su totalidad y se respete la tradición del sistema de responsabilidad civil. Finalmente, se procederá a una explicación de la manera como se indemnizan los daños consagrados en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, haciendo especial referencia a la prueba del daño y a la prueba de su cuantificación. Todo este camino llevará a la comprobación de la tesis formulada.

## I. LA PROBLEMÁTICA CAUSADA POR LA REDACCIÓN DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

El artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 –normativa que regula la mayoría de los aspectos relativos a la propiedad industrial en Colombia– contiene lo que denomina criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios que se causen con la infracción de derechos de propiedad industrial. La norma señala:

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.

Estos que la norma comunitaria denomina “criterios” están destinados a servir para calcular la indemnización de perjuicios. Dicho aspecto genera inconvenientes en el entendimiento correcto de la disposición, pues “calcular” sugiere la realización de cálculos o cuentas y en esa medida parece referirse a criterios para la cuantificación del daño, es decir para establecer la cuantía del mismo<sup>1</sup>. Sin embargo,

<sup>1</sup> Lo anterior teniendo en cuenta que una cosa es el daño y otra su cuantificación.

esa forma de comprender la norma genera diversos inconvenientes si se revisa con detalle cada uno de los literales.

#### I.1. EN RELACIÓN CON EL LITERAL A DEL ARTÍCULO 243 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

Autores colombianos y de otras nacionalidades coinciden en lo que actualmente se entiende por daño emergente y lucro cesante. Para Tamayo, “hay daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldrá del patrimonio de la víctima”<sup>2</sup>. Por su parte, Bustamante expresa que “el daño emergente comporta un empobrecimiento del patrimonio en sus valores actuales, sea por la ejecución del acto ilícito o por la inejecución de la obligación a debido tiempo”<sup>3</sup>. En relación con el lucro cesante, Gil Botero señala que este “se traduce en un bien de contenido económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos y no ingresó ni ingresará al patrimonio de la víctima”<sup>4</sup>. Para López, “el lucro cesante es la ganancia cierta que el damnificado iba a obtener y que ya no podrá hacerlo por la ocurrencia del daño, como por ejemplo el taxista que no puede trabajar porque otra persona le chocó el auto y debe repararlo, o el empresario de espectáculos porque el artista se niega a cantar”<sup>5</sup>.

De esta manera, es claro que daño emergente y lucro cesante no son criterios para la cuantificación de un daño, en realidad, son daños en sí mismos. De hecho, el Código Civil colombiano en su artículo 1614 señala que se entiende por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento, y por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. En esa medida, la tradición jurídica en Colombia los ha reconocido también como daños y no como herramientas para su cuantificación.

#### I.2. EN RELACIÓN CON EL LITERAL B DEL ARTÍCULO 243 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

Por otra parte, el literal b, al utilizar la palabra “monto”, sí parece referirse a una forma de calcular la indemnización, la cual ascendería en cada caso a ese valor total de los beneficios que el infractor haya obtenido como resultado de la infracción. Sin embargo, esto genera un problema adicional, puesto que siendo esa una

2 TAMAYO, JAVIER, *Tratado de responsabilidad civil*, t. II, Bogotá, Legis, 2007, p. 474.

3 BUSTAMANTE, JORGE, *Teoría general de la responsabilidad civil*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, p. 170.

4 GIL, ENRIQUE, *Responsabilidad extracontractual del Estado*, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2010, p. 170.

5 LÓPEZ, EDGARDO, *Teoría general de la responsabilidad civil*, Buenos Aires, LexisNexis, 2006, p. 128.

forma de calcular, debe estar ligada a alguna modalidad de daño que no aparece especificada en la norma. Posiblemente esa forma de cuantificación –al menos hipotéticamente– tendría correspondencia con la pérdida de ganancias del titular del derecho de propiedad industrial, ya que los beneficios que el infractor obtiene por cuenta del uso no autorizado del derecho podrían haber sido recibidos por el legítimo titular del mismo. Pero si esto es así, el daño que indemnizaría el literal b sería el lucro cesante –al menos desde la definición del Código Civil y de la doctrina–, y en esa óptica los literales a y b estarían refiriéndose a lo mismo, lo que deja como resultado una norma redundante, por lo cual esa forma de entenderla no sería la más adecuada.

### 1.3. EN RELACIÓN CON EL LITERAL C DEL ARTÍCULO 243 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

Finalmente, este literal, por el hecho de utilizar la palabra “precio”, aparentemente se refiere también a una forma de cálculo de la indemnización, aunque difiere del anterior literal en que no se toma como base el monto de los beneficios obtenidos por el infractor, sino el valor de la licencia que este hubiera tenido que pagar de haberla solicitado. No obstante, surge la misma problemática del literal b, ya que este cálculo debe estar asociado a alguna tipología de daño que tampoco aparece especificada en la norma. Tal como antes se afirmó, es posible que esa forma de cuantificación tenga correspondencia con la pérdida de ganancias del titular del derecho de propiedad industrial, en la medida que este dejó de recibir el valor correspondiente a la licencia que hubiera debido pagar el infractor de haber hecho uso del derecho de conformidad con la ley, esto es, con la autorización del titular. Pero esta forma de entenderla tampoco es adecuada, en tanto que el literal c serviría también para indemnizar el lucro cesante, y desde ese punto de vista sería esta una norma inútil por ser en últimas una repetición del contenido del literal a.

Es así como el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 resulta ser una disposición que carece de claridad en relación con el tema que pretende regular, pues en ocasiones pareciera hablar de daños y en otras, referirse a las formas de cuantificarlo, lo cual puede generar dificultades a la hora de lograr una indemnización de perjuicios dentro de un proceso por infracción de derechos de propiedad industrial. Esto ha dado lugar a tanta dificultad que tanto en la opinión de los autores como en apartes de las decisiones proferidas por la autoridad jurisdiccional<sup>6</sup> especializada en estos asuntos se pueden identificar al menos tres formas de entender la norma. A continuación se hará una revisión de esas posturas a fin de lograr una mejor comprensión de la problemática.

<sup>6</sup> De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad administrativa investida con funciones jurisdiccionales para resolver los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

## 2. DIVERSAS POSTURAS SOBRE EL ENTENDIMIENTO DE LA NORMA

En este título se hará una revisión de tres posturas que pueden identificarse en asuntos de infracción de derechos de propiedad industrial, las cuales se clasificarán bajo tres denominaciones distintas a efectos de hacer una exposición clara. La primera de ellas será denominada “postura rígida”, la siguiente “postura rígida con visos de elasticidad” y la tercera “postura moderna”.

### 2.1. POSTURA RÍGIDA (INDEMNIZACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS TRADICIONALES DEL DAÑO)

La primera postura muestra un entendimiento rígido de la norma que lleva a una aplicación tradicional del sistema de responsabilidad civil, específicamente en lo que respecta al daño. Así lo muestra la sentencia proferida en audiencia de 25 de junio de 2014 dentro del expediente 2013-191258, en la que la autoridad afirmó, en relación con los daños reclamados por la parte demandante en dicho proceso:

Es importante sobre la indemnización de perjuicios acudir a la distinción que ha sido fácilmente resuelta tanto por la jurisprudencia como por la doctrina en el derecho de daños, al distinguir entre la circunstancia constitutiva de un daño y la prueba de su *quantum*. Con relación a lo primero, es decir, con relación al daño, ha sido bastante coincidente la jurisprudencia, al colegir que el daño debe ser cierto, que no se puede suponer, que no se puede presumir y que no debe ser indeterminado. Y con relación al monto del perjuicio ha dicho también la jurisprudencia casi al unísono, que debe acreditarse, debe acreditarse entre otros medios de prueba por ejemplo con el juramento estimatorio. Pero para resolver la cuestión sobre el asunto de la efectiva causación de perjuicios en este asunto, voy a fundar la decisión del Despacho en lo que ya mencionó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al referirse justamente el artículo 242 [sic] de la Decisión 486 en el proceso 129 IP del año 2013. “Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor”. Luego para efectos de la acreditación del daño, es claro para la suscrita que no es suficiente la mera prueba de la infracción. Una infracción a un derecho de propiedad industrial, tratése de un signo suficientemente distintivo, o sobre una marca débil, no se acredita con la mera infracción, porque el daño debe probarse, la existencia misma de él debe probarse y no puede derivarse de manera alguna de la declaración de infracción<sup>7</sup>.

Más adelante, al estudiar la existencia específica del daño emergente y el lucro cesante alegado por la parte demandante en ese caso, afirmó:

<sup>7</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. 25 de junio de 2014. Sentencia de primera instancia en proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, rad. 2013-191258.

En el caso que ocupa la atención del Despacho, Plásticos Asociados fundó la existencia de su daño acudiendo a dos tipologías tradicionales de perjuicio, daño emergente y lucro cesante. Para el daño emergente, aunque no se hizo precisión alguna alrededor del proceso, la conclusión del Despacho es contundente al revisar las pruebas allegadas al proceso, para concluir que no se demostró su existencia y que ella no puede derivarse o hacerse surgir del mero hecho de la infracción. *Con relación al lucro cesante, aun cuando hubo más detalle en el acto de postulación y en el propio contenido del juramento estimatorio, debo decir que fue la propia parte quien limitó la causación de este daño a la supuesta confusión ocasionada por la similitud de los signos, de hecho, se efectuó un cálculo con fundamento en unas utilidades derivada precisamente del hecho de la confusión misma. Estas circunstancias no tienen prueba alguna al interior del proceso a partir de la cual se permita colegir que ciertamente a la parte demandante, bajo la tipología del lucro cesante, se le causó un daño*, es decir, que haya existido un daño susceptible de ser indemnizado, daño que bien hubiera podido acreditar, si lo digo a título de ejemplo, con la pérdida del valor distintivo de la marca, con la afectación a su prestigio, etc., pero que la parte fundó, reitero, en la existencia de una confusión que no fue probada a lo largo del juicio. Esto permite concluir al Despacho que la existencia del daño no fue demostrada ni en su tipología de daño emergente ni en su tipología de lucro cesante por parte del extremo actor en este asunto y debo decir sobre el particular que el sentido y alcance del juramento estimatorio contenido en el artículo 211 del código de procedimiento civil se restringe al segundo elemento que permite al juez indemnizar perjuicios a favor de la parte demandante en un asunto, y es que el juramento estimatorio tiene como propósito probar el *quantum* del daño, no su existencia, y la existencia en este asunto ni en una variable ni en la otra, me refiero a daño emergente y lucro cesante, fue acreditada en este asunto. Reitero, el daño no puede hacerse derivar automáticamente del hecho de la infracción misma<sup>8</sup>. (Se resalta).

En este análisis puede verse la postura rígida asumida por el juez, pues allí, apegándose a la tradición jurídica en materia de daños, entiende que el daño emergente y el lucro cesante –contemplados en el literal a– son daños y no formas de cuantificarlos. Por otro lado, entiende los beneficios del infractor –literal b– como una forma de cuantificación, pero ligándolo al lucro cesante<sup>9</sup>. En otras palabras, para el juzgador en este caso, la frustración de las ganancias del titular debe estar ligada a los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la infracción, lo que en estricto sentido es un análisis de daño bajo la modalidad de lucro cesante.

Es cuestionable, de esta postura, el hecho de dar tratamiento diferente a los literales que hacen parte de un mismo artículo, es decir, que se entienda dentro de la misma norma que unas veces se hace referencia a daños y otras veces a las formas de cuantificarlo, a pesar de que su encabezado sugiera que en todos se habla de lo mismo, esto es, de los criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios.

8 *Ibíd.*

9 Ver parte resaltada de la cita *supra*.

Una postura rígida puede identificarse también en la obra de Lizarazu, quien refiriéndose a los criterios enunciados en el artículo 243 afirma: “la norma enuncia los anteriores criterios, lo que significa que pueden existir otros *perjuicios* que no se señalen de manera expresa por el legislador”<sup>10</sup> (se resalta). En este caso el autor entiende que el listado del artículo se refiere a perjuicios, y en esa medida para él no se trata de un listado de criterios de cuantificación. Más adelante asegura que “se pueden pedir los tres conjuntamente, ya que la norma no trae ninguna limitación al respecto, aunque todo el tema quede comprendido dentro de la noción de daño material y, por ende, de lucro cesante y daño emergente”<sup>11</sup>. Así, con esta última afirmación puede concluirse que bajo la óptica del autor el listado del artículo 243 corresponde a daños y no a criterios de cuantificación, y que todos ellos pueden ser clasificados dentro de la categoría de daño emergente y de lucro cesante.

Frente a este planteamiento debe señalarse a manera de crítica que, si los tres literales tratan sobre daño emergente y lucro cesante, entonces los literales b y c no tienen ninguna utilidad dentro del artículo, pues en el literal a aparecen ambas tipologías, de manera que es claramente innecesario volver a mencionarlas.

Lo anterior deja en evidencia la dificultad que genera la redacción del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 en cuanto a su entendimiento y muestra cómo la autoridad especializada lo ha aplicado de manera imprecisa al darle tratamiento diferenciado a los “criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios” apejándose a la tradición en materia de daños.

## 2.2. POSTURA RÍGIDA CON VISOS DE ELASTICIDAD (EL DAÑO COMO CONSECUENCIA NECESARIA DE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL)

Una segunda postura entiende que los criterios del artículo 243 son únicamente para el cálculo de la indemnización, y en esa medida los daños indemnizables son aquellos que ya existen dentro del sistema de responsabilidad tradicional. A pesar de lo anterior, en el caso de la autoridad, muestra unos visos de elasticidad que terminan facilitando la actividad probatoria en relación con la demostración del daño.

En sentencia proferida en audiencia de 12 de noviembre de 2013 dentro del expediente 2013-102142, una vez verificada la infracción de los derechos de propiedad industrial de la demandante, la autoridad determinó en materia de indemnización de los daños sufridos por ella: “En este caso, como en todos, se parte de la base de la existencia de una regla general propia del sistema de responsabilidad civil y es que la parte demandante tiene la carga de acreditar la existencia y la cuantía de los daños cuya indemnización pretende y esta es una regla que no encuentra ninguna excepción tampoco en el entorno de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial”<sup>12</sup>.

10 LIZARAZU, RODOLFO, *Manual de Propiedad Industrial*, Bogotá, Legis, 2014, p. 374.

11 *Ibíd.*

12 Superintendencia de Industria y Comercio. 12 de noviembre de 2013. Sentencia

Más adelante afirma, siguiendo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que las condiciones de existencia del daño indemnizable son una categoría distinta a los criterios de cuantificación, y agrega que “a eso se puede sumar el hecho de que los criterios contenidos en el artículo 243 corresponden claramente a criterios de cuantificación, lo que supone entonces la preexistencia de un daño”<sup>13</sup>. Así, bajo esta postura, los literales del artículo 243 corresponden exclusivamente a criterios que sirven para la cuantificación del daño, y de esa manera, para que ellos sean aplicados, debe primero demostrarse que efectivamente el titular del derecho de propiedad industrial sufrió un daño, y solamente cuando se haya verificado ese aspecto será procedente aplicar los literales.

Lo dicho encuentra aval en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha proferido algunos pronunciamientos en sentido similar. Así, en proceso 49-IP-2012 afirmó:

El mencionado artículo 243 establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de

de primera instancia en proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, rad. 2013-102142.

13 *Ibíd.*

sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido<sup>14</sup>.

Exacta posición fue reiterada en el proceso 80-IP-2014 cuando el mismo Tribunal respondió una pregunta formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en la que se planteó: “¿Los criterios contenidos en el mencionado artículo [243 de la Decisión 486 de 2000] relevan a la víctima de la infracción de acreditar la existencia de un daño?”. Frente a lo que contestó con palabras casi idénticas.

Con una orientación similar, para Metke, “[d]ada la dificultad de *cuantificar* los perjuicios de esta naturaleza, el artículo 243 ha señalado ciertos criterios para tal efecto”<sup>15</sup> (se resalta), y en seguida transcribe en su obra los tres literales del artículo 243.

Es así como estos pronunciamientos respaldan la postura según la cual lo que contiene el artículo 243 son criterios para el *cálculo* de la indemnización, y desde esa óptica, puede afirmarse que para su aplicación es necesario que primero se demuestre la existencia del daño. Así, siendo estos criterios de cuantificación del daño, habría que preguntarse cuáles daños podrían ser indemnizados, a lo que podría responderse que, por falta de alguna norma especial en esta materia, se debe acudir a las tipologías tradicionales de daño que existen en el sistema jurídico colombiano, tanto aquellos de carácter patrimonial –como el daño emergente y el lucro cesante– como los de carácter extrapatrimonial –como puede ser el daño moral. Por lo anterior es que esta puede considerarse una postura rígida, ya que se comporta de acuerdo al sistema tradicional en materia de daños.

La primera crítica que cabe hacer a esta postura es que difícilmente puede argumentarse que los criterios del artículo 243 son para cuantificar indemnizaciones, es decir, para establecer la cuantía del daño que se va a indemnizar. Esto, por cuanto es claro que el literal a, al referirse a daño emergente y a lucro cesante, está hablando de “daños” y por tanto no puede estarse refiriendo a la forma de calcularlos, es decir a los criterios para establecer su monto.

Lo anterior puede corroborarse incluso con la misma sentencia de 12 de noviembre de 2013 antes referida, en la que la autoridad también expresó:

Con esto claro, una interpretación de la demanda permite señalar o identificar cuál es el daño concreto cuya indemnización solicitó la parte demandante, que sobre la base de la regla de congruencia contenida en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil limita las posibilidades que tengo para proferir una condena sobre este punto.

<sup>14</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10 de octubre de 2012. Interpretación prejudicial. Proceso 049-IP-2012. San Francisco de Quito.

<sup>15</sup> METKE, RICARDO, *Lecciones de Propiedad Industrial* (II), Bogotá, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), 2002, p. 114.

El daño que la demandante pretende indemnizar corresponde a la modalidad de lucro cesante y consiste en los ingresos que hubiera tenido derecho a percibir por la contraprestación que se habría seguido necesariamente si el demandado hubiera utilizado con autorización previa el signo<sup>16</sup>.

Como se observa, en este caso se consideró que la tipología del daño sufrido por la demandante corresponde a la de lucro cesante; sin embargo, más adelante se afirmó que en ese caso era aplicable “el criterio de cuantificación establecido en el literal c del artículo 243 de la Decisión 486, que corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual”<sup>17</sup>. Esta afirmación de la autoridad sobre el daño y sobre la forma de cuantificarlo muestra nuevamente la existencia de la problemática expuesta a lo largo de este artículo, pues a pesar de haber señalado categóricamente que los criterios del artículo 243 son para cuantificar el daño, lo cierto es que se les dio una doble utilidad en la providencia, ya que se usó el literal a para precisar que el daño sufrido por la demandante fue un lucro cesante, al mismo tiempo que se usó el literal c para cuantificar el mencionado daño, es decir que los criterios fueron tanto daño como forma de cuantificación del mismo.

Ahora bien, continuando con la revisión de esta sentencia, puede resaltarse en ella un paso de la postura tradicional hacia una postura más elástica tratándose de la prueba del daño. Allí se señaló:

En cuanto a la existencia de ese daño, está acreditada, y es que siendo Agrocampo S.A.S., el titular de la marca de la que venimos hablando, solo Agrocampo está autorizada para emplearla y en ese sentido si un tercero quiere utilizarla tendría que, en primer lugar, obtener una autorización, y en segundo, reconocer una remuneración, una contraprestación por esa licencia de uso. El daño, en la modalidad de lucro cesante, estaría constituido por la obstaculización de un incremento patrimonial que debió haber percibido Agrocampo por el comportamiento del demandado consistente en la utilización del signo. Ese daño existe en tanto que se puede deducir razonablemente sobre la base de las reglas de la experiencia. Ahora, esa utilización, esa obstaculización de la remuneración considerada a título de daño, es algo que es posible no solo sobre la base de la concepción propia de la modalidad de daño de lucro cesante, sino porque es la línea que ha seguido la doctrina especializada en esta materia<sup>18</sup>.

En este punto puede hacerse una segunda crítica. Para ello, obsérvese que el juez en un primer momento se ubica en una postura rígida, acudiendo a las tipologías tradicionales del daño, pero posteriormente asume una postura elástica al momento

16 Superintendencia de Industria y Comercio. 12 de noviembre de 2013. Sentencia de primera instancia en proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, rad. 2013-102142.

17 *Ibíd.*

18 *Ibíd.*

de referirse a la prueba del mismo, ya que lo tiene por demostrado por medio de un ejercicio argumentativo, acudiendo, según él, a las reglas de la experiencia.

Al respecto, debe recordarse que la carga de demostrar el daño corresponde a la parte que lo alega, pues así lo establecía, para el momento de la sentencia, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Por ello, no es suficiente hacer un ejercicio argumentativo para entender demostrada la existencia del daño, pues este debe quedar plenamente probado en el expediente, y de no ser así no hay lugar al reconocimiento de una indemnización.

También es discutible su reconocimiento, en este caso, apelando a una regla de la experiencia que tampoco es clara, en tanto que la posibilidad de otorgar licencias a título gratuito no está descartada del ordenamiento, y de esa manera no necesariamente la experiencia indica que por todas las licencias que se otorguen se cobra un valor. Piénsese por ejemplo que el empresario podría tener otros incentivos para el otorgamiento a título gratuito de las mismas, como lograr la expansión de la marca o simplemente aumentar su reputación por vía de una multiplicación de empresarios dedicados a trabajar con ella. Aquí el juzgador, ante la falta de una prueba del daño, parece haber presumido su existencia y por esa vía reconoció la indemnización a favor del demandante.

Debe resaltarse que a pesar de la crítica hecha a la forma en que se reconoció la existencia del daño, no se pretende sugerir que existió arbitrariedad por parte del juzgador, pues, aunque presumió el daño, esto no fue resultado de haber pasado por alto el análisis de las pruebas, sino que, acudiendo a su buen juicio, concluyó que el mercado normalmente se comporta de esa manera. De hecho, en España se han enfrentado a una discusión similar y de allí ha surgido la tesis según la cual los perjuicios son producidos *ex re ipsa*, y por tanto se condena a su pago sin necesidad de razonamientos sobre las pruebas de su existencia, ya que se tienen como evidentes. En ese sentido se pronunció el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, al señalar:

La audiencia razona en el sentido de afirmar que en estos casos de infracción de patentes o de modelos de utilidad surgen daños ‘*ex re ipsa*’ por lo que no resulta necesario que el demandante pruebe su existencia, citando en tal sentido la sentencia de esta sala de 1 de diciembre de 2005, que claramente se adhiere a esta posición.

Existe una fuerte corriente doctrinal que sostiene que la regulación del tema de la indemnización tanto en la Ley de patentes como en la Ley de marcas parte de la base de que la vulneración del derecho del titular motiva por sí sola la obligación de indemnizar, sin establecer en su articulado ninguna norma orientada a imponer a dicho titular la necesidad de probar el perjuicio como presupuesto de su derecho a obtener indemnización.

Tal posición doctrinal ha tenido reflejo en varias decisiones judiciales.

En el fundamento séptimo de la sentencia de esta sala de 10 de marzo de 2000, se dice que “la doctrina legal más reciente ha ido modelando una teoría del resarcimiento del daño en la que se ve debilitada la exigencia de la puntual prueba de su causación [...] por entender que existen determinados perjuicios inherentes a puntuales infracciones que devienen automáticos y que la sola comisión del ilícito determina su existencia ‘como un fatal o necesario agravio de los intereses del acreedor’ [...] La realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es precisa cuando ‘*ex re ipsa*’ resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica”<sup>19</sup>.

### 2.3. POSTURA MODERNA (HACIA LAS NUEVAS TIPOLOGÍAS DE DAÑO)

Una última postura muestra una autoridad especializada encaminada a evolucionar dentro del tradicional sistema de responsabilidad civil mediante el reconocimiento de nuevas tipologías de daño. La primera decisión que en ese sentido fue proferida, tuvo lugar en la sentencia dictada en audiencia de 17 de diciembre de 2015, dentro del expediente 2015-026466, en donde se señaló:

En este tema marcario es claro para esta Delegatura, con sustento en el acervo probatorio, que el hecho indiscutido de que el demandado ha usado en el comercio las marcas del demandante sin su consentimiento le causó un daño. Mucho o poco daño, pero daño, al fin y al cabo, representado en el hecho de que el demandado usó la marca del demandante sin su autorización. Para arribar a esa conclusión se pregunta este despacho si ¿el uso injustificado de una marca por parte de un tercero descarta la existencia de un daño para su titular? Es decir, ¿si un tercero sin mi permiso usa mi marca, eso significa que no hay daño? Desde luego que no, la respuesta es negativa desde el punto de vista lógico. Algún daño causó, repito, del hecho de haber usado una marca sin consentimiento de su titular<sup>20</sup>.

Y más adelante, al concluir el argumentó, afirmó que “hubo un daño representado en el hecho de haber usado sin el consentimiento de su titular una marca”<sup>21</sup>.

Esta sentencia sugiere de alguna manera el reconocimiento de una nueva tipología de daño, representada en el hecho de haberse utilizado una marca sin consentimiento del titular, es decir que parece reconocerse el literal c como un daño y no como una forma de cuantificación.

19 Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil. Sentencia n.º 541 de 24 de octubre de 2012; casación e infracción procesal. Antonio Salas.

20 Superintendencia de Industria y Comercio. 17 de diciembre de 2015. Sentencia de primera instancia en proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, rad. 2015-026466.

21 *Ibid.*

Este, que fue un avance importante, logró mayor elaboración argumentativa en una sentencia proferida en audiencia llevada a cabo el 1.º de septiembre de 2016 dentro del expediente 2015-122183, en donde refiriéndose al artículo 243 expresó:

... si observamos el aludido artículo, podemos encontrar que su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios. Esos criterios se encuentran separados en tres literales. El primero de ellos hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, lo que nos permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterios a lo que está aludiendo es a tipologías de daños, que en el caso del literal a son los tradicionales que ya existían desde el código civil. Siendo esto así, es lógico que los demás criterios, es decir los del literal b y el literal c, también corresponden a tipologías de daño, que a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que lo sean. Por lo tanto, en el literal c el valor de una licencia hipotética, es en sí mismo un daño indemnizable en asuntos de especial relevancia como los de la protección de propiedad industrial [...] pues, se insiste, así lo ha querido el legislador. Y se debe aclarar, que tanto los criterios o daños del literal a, como los del literal b, como los del literal c, deben ser demostrados en todo caso, pues de ninguna manera se presumen<sup>22</sup>.

Obsérvese cómo, en esta postura moderna, el juez sale del esquema tradicional que se mostraba en la postura rígida y en la rígida con visos de elasticidad, y pasa a reconocer claramente la existencia de nuevas tipologías de daño que resultan especiales para los asuntos de propiedad industrial y que pueden parecer ajenas a la tradición en materia de responsabilidad civil. Pues bien, partiendo precisamente de esta última postura, se pasará a plantear y argumentar de manera completa un posible entendimiento del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 que le dé coherencia y utilidad a todo el contenido de dicha disposición.

### 3. UN POSIBLE ENTENDIMIENTO DEL ARTÍCULO 243 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

En este título se estudiará una forma en la que puede entenderse el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, que permite superar las contradicciones que plantea la redacción de la norma, hace que sean útiles todos los literales contenidos en ella y respeta la tradición en materia de responsabilidad civil, esta vez en lo referente a la necesidad de probar el daño.

Para cumplir este propósito debe lograrse que el artículo sea coherente en su contenido, y por ello se debe definir con claridad si los literales se refieren a daños o a la forma de cuantificación de los mismos.

<sup>22</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. 1.º de septiembre de 2016. Sentencia de primera instancia en proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, rad. 2015-122183.

Para resolverlo, es necesario resaltar, en primer lugar, que el literal a se refiere específicamente al daño emergente y al lucro cesante, es decir –y eso no requiere mayor discusión– que esa parte de la norma claramente está hablando de tipologías de daño, que para ese caso son las tradicionalmente reconocidas, al menos en el ordenamiento jurídico colombiano. Esto, por consiguiente, descarta que se trate de criterios de cuantificación. Ahora bien, como lo que se pretende es darle coherencia a la norma, habría que sostener que los siguientes literales también se refieren a tipologías de daño. Pero si eso es así, ¿qué tipología de daño es el monto de los beneficios obtenidos por el infractor?, o ¿cuál es ese daño consistente en el precio que el infractor habría tenido que pagar por concepto de una licencia contractual?, ¿acaso se trata de lucro cesante?

A fin de responder a estos cuestionamientos debe advertirse la necesidad de salir un poco de la tradición jurídica colombiana en materia de daños –aunque sin dejar de respetarla–, pues solo así puede explicarse el verdadero contenido del artículo 243.

El daño, para la Corte Suprema de Justicia, “consiste en todo detrimento, menoscabo o deterioro que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva”<sup>23</sup>. Por su parte, Henao plantea que “daño es aminoración de una situación favorable”<sup>24</sup>, y para Alessandri el daño es “todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc. El daño supone la destrucción o disminución, por insignificante que sea, de las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo”<sup>25</sup>.

Por esta vía, tradicionalmente se ha entendido el daño haciendo una asociación entre la aminoración de la situación favorable y la víctima, es decir que necesariamente sobre esta siempre recae el fenómeno físico “daño”. Prueba de ello son diversas tipologías que han sido reconocidas por la ley, como los ya mencionados daño emergente y lucro cesante. Así como otras reconocidas por la jurisprudencia, entre ellas el daño moral y el daño a la vida de relación. En cuanto al primero, la Corte Suprema de Justicia de Colombia lo ha definido como:

... la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, “que corresponde a la órbita subjetiva del individuo” (sentencia de 13 de mayo de 2008), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra,

23 Corte Suprema de Justicia. 28 de febrero de 2013, M.P.: Arturo Solarte; sentencia decide recurso de casación.

24 HENAO, JUAN CARLOS, *El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 99.

25 ALESSANDRI, ARTURO, *De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno*, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1943, p. 210.

desolación, impotencia u otros signos expresivos, que se concretan en el menoscabo de los sentimientos, de los afectos de la víctima y, por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso<sup>26</sup>.

Por su parte, Cortés señala que el daño moral en sentido puro es entendido como “el dolor, la perturbación del estado de ánimo, el sufrimiento espiritual que padece el sujeto como consecuencia del hecho ilícito”<sup>27</sup>.

Sobre el segundo, ha dicho la Corte Suprema colombiana que consiste en “una modificación sustancial en las relaciones sociales y desenvolvimiento de la víctima en comunidad, comprometiendo su desarrollo personal, profesional o familiar, como ocurre con quien sufre una lesión invalidante a consecuencia de la cual debe privarse de ciertas actividades lúdicas o deportivas”<sup>28</sup>.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no todos los daños son relevantes para el derecho, y que una de las fuentes que determina cuáles daños son aquellos susceptibles de ser indemnizados es la ley. Al respecto, De Cupis afirma que, “en cuanto hecho jurídico, el daño constituye, como se ha expresado, una especie del daño entendido simplemente como fenómeno de orden físico. El que no todos los fenómenos del orden físico obtengan relevancia jurídica, es un principio general válido también en lo concerniente al daño. El derecho elige los hechos que quiere investir de una calificación propia”<sup>29</sup>.

Siguiendo esta idea, corresponde al derecho definir cuáles fenómenos del orden físico tienen relevancia jurídica, cuáles de ellos son los que pueden considerarse “daño” y, por tanto, cuáles se deben indemnizar. En relación con este mismo aspecto, De Cupis señala:

... determinar bajo qué condiciones el daño produce efectos jurídicos, es indudablemente una de las más graves tareas del legislador. Lo que no ofrece duda, es que en ningún tiempo y en ningún país, el derecho ha sentido la necesidad de reaccionar ante cualquier daño. De manera constante puede advertirse la exigencia de establecer un criterio de discriminación, adecuado para distinguir el daño, como hecho jurídico, del daño como simple fenómeno del orden físico, aunque aquel siempre se haya configurado como una especie de este. Puede también suceder que la Ley intente mostrar la acepción general y más amplia de la palabra ‘daño’, poniendo de relieve, a la vez, que no coincide con el sentido jurídico del mismo vocablo. Es lo que puede verse en un fragmento del Digesto, precisamente en D. 50, 17, 203: *‘quod qui ex culpa su*

26 Corte Suprema de Justicia. 5 de agosto de 2014, M.P.: Ariel Salazar; sentencia decide recurso de casación.

27 CORTÉS, ÉDGAR, *Responsabilidad civil y daños a la persona: el daño a la salud en la experiencia italiana, ¿un modelo para América Latina?*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 149.

28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 27 de abril de 2011, M.P.: María del Rosario González; sentencia resuelve recurso de apelación.

29 DE CUPIS, ADRIANO, *El daño: teoría general de la responsabilidad civil*, trad. Ángel Martínez Sarrión, de la 2.ª ed. ital., Barcelona, Bosch, 1975, p. 84.

*damnum sentit, non intelligitur damnum entire*'. El perjuicio que se sufre por causa de uno mismo, se considera daño, en la acepción usual de la palabra; pero fácilmente se descubre que tal perjuicio no tiene el valor de daño (entiéndase, por supuesto, en sentido jurídico)<sup>30</sup>.

Esto no deja duda de que es el derecho el llamado a darle relevancia jurídica al concepto de daño y por tanto a establecer cuáles hechos quedan incluidos en esa categoría.

La anterior explicación no es ajena a los asuntos relativos a la propiedad industrial, y por ello el legislador de esta materia goza de la facultad antes mencionada. Así, al momento de ser redactada la Decisión 486 de 2000, quiso hacer explícitos diferentes hechos jurídicos, enmarcándolos en la categoría de “daños”, y los plasmó a lo largo de los literales contenidos en el artículo 243 de la norma comunitaria.

En sentido similar se ha pronunciado la doctrina española en desarrollo de lo que se ha llamado el daño normativo. Al respecto Massaguer (2014) afirma:

... la acción de daños en materia de propiedad industrial acoge un concepto normativo o abstracto de daño, que se justifica materialmente por el entendimiento de que esta acción es un medio para la defensa de la integridad del derecho de propiedad industrial infringido. Bajo este aspecto, beneficio obtenido por el infractor y precio de la licencia hipotética expresan un daño que, más allá de las consideraciones de orden práctico que han llevado a su reconocimiento, no resulta de la naturaleza de las cosas, sino de la decisión del legislador de concretar en ellos el valor objetivo de la lesión del derecho de propiedad industrial experimentada por su titular y que debe compensar el infractor, con independencia del impacto real que tuviere sobre el patrimonio del titular<sup>31</sup>.

Bajo ese entendido, “daño emergente”, “lucro cesante”, “el monto de los beneficios obtenidos por el infractor” y “el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual” hacen parte de una misma categoría, y es que todos ellos *son daños*. No importa que los literales b y c no parezcan corresponder con las tipologías tradicionales por no mostrar una relación entre el daño y un fenómeno físico que recaiga sobre la víctima –que para este caso sería el titular del derecho de propiedad industrial–, ya que fue el legislador quien decidió enmarcar los hechos jurídicos contemplados en tales literales dentro de la categoría de “daños”.

30 *Ibid.*, pp. 83-84.

31 MASSAGUER, JOSÉ, “La acción de daños en materia de propiedad industrial”, en *Liber amicorum: Juan Luis Iglesias*, J. García de Enterría (coord.), Arazandi, 2014, p. 745.

#### 4. ASPECTOS NECESARIOS PARA LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS CON LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez precisado que el artículo 243 lo que contiene es un listado de diferentes tipologías de daño, corresponde ahora analizar cómo se lleva a cabo su indemnización. Para ello, téngase en cuenta que quien alegue haber sufrido un daño y pretenda por ello una indemnización debe cumplir básicamente con dos presupuestos: de un lado, demostrar la existencia del daño, y del otro, demostrar su cuantificación. Ambos aspectos serán abordados en las siguientes líneas.

##### 4.1. LA PRUEBA DE LOS DAÑOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 243 DE LA DECISIÓN 486

Tal como antes se anunció, esta forma de entender la norma incluye el respeto por la tradición en materia de responsabilidad civil, esta vez en lo que tiene que ver con la necesidad de probar el daño. Por ello, es importante dejar claro en este artículo que, sea cual sea la tipología de daño que se pretenda indemnizar, su ocurrencia debe estar plenamente demostrada.

##### *4.1.1. Daño emergente*

En este caso, el titular del derecho debe demostrar la pérdida sufrida como consecuencia de la infracción. Por ejemplo, que, debido al uso no autorizado de la marca, tuvo que realizar una serie de inversiones a fin de recuperar el valor perdido por su intangible.

##### *4.1.2. Lucro cesante*

Para que se indemnice bajo esta modalidad, le corresponde al titular demostrar que como consecuencia de la infracción dejó de percibir ganancias. Es el caso, por ejemplo, cuando el infractor, haciendo uso no autorizado de la marca, obtiene una serie de ganancias que en realidad le correspondía recibirlas al titular. En tal caso debe quedar plenamente demostrado que el infractor recibió las ganancias y que de no haber mediado la infracción ellas habrían sido recibidas por el titular.

##### *4.1.3. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor*

En este caso ha de demostrarse que el infractor obtuvo beneficios gracias al uso no autorizado de la marca. En relación con esto deben tenerse en cuenta las explicaciones antes realizadas, ya que no es necesario que esos beneficios sean equivalentes a las pérdidas sufridas por el titular. De entenderse así se estaría indemnizando un

daño distinto, el lucro cesante. Por ello, basta demostrar que el infractor se benefició por el uso no autorizado de la marca para que el daño quede plenamente probado.

#### *4.1.4. El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual*

Finalmente, esta tipología exige simplemente que se demuestre que el infractor hizo uso del derecho de propiedad industrial sin contar con ninguna licencia contractual para ello.

Es importante agregar que, si el demandante solicita su indemnización bajo esta tipología, debe hacerlo limitándose exclusivamente a ese daño, estando así vedada la posibilidad de solicitarla simultáneamente con otras modalidades como el daño emergente, el lucro cesante o el monto de los beneficios obtenidos por el infractor. Esto, en la medida que la norma utiliza una “o” disyuntiva en la parte final del literal b, lo que da a entender que el daño contemplado en el literal c no puede concurrir con otras tipologías distintas.

### 4.2. LA PRUEBA DE LA CUANTÍA DE LOS DAÑOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 243 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

La demostración del daño no es suficiente para que se logre obtener una indemnización, ya que adicionalmente debe ser probada la cuantía del mismo. En el caso colombiano existen tres formas posibles para demostrar la cuantificación de los daños causados a la propiedad industrial: una de ellas mediante la figura del juramento estimatorio; la otra, acudiendo a los mecanismos de prueba ordinarios reconocidos en la legislación procesal, y la última, mediante el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

#### *4.2.1. El juramento estimatorio*

La Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, establece en su artículo 206:

Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuye a la estimación.

De esta manera, el titular del derecho de propiedad industrial que pretende la indemnización debe cumplir básicamente con dos cargas. La primera de ellas consiste en precisar en su demanda los conceptos que reclama a título de indemnización, que

por lo menos en principio corresponderían a las diferentes tipologías de daño que aparecen en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000. Esos conceptos deberán acompañarse de su respectiva cuantificación y de una completa y precisa exposición acerca de las razones por las cuales la cuantificación del daño asciende a la suma pretendida en la demanda, pues la ley exige que la cuantificación sea razonada. Al respecto, Villamil señala que al demandante se le puede exigir “un juramento estimatorio no solo razonado, sino que de manera exacta y precisa plantee las cifras concretas y los rubros por los cuales espera que haya una condena en contra de la parte demandada o incidentada”<sup>32</sup>. La segunda carga consiste sencillamente en que la estimación se encuentre acompañada de la solemnidad del juramento.

Si el demandante cumple correctamente con estas cargas, y el presunto infractor al momento de contestar la demanda no objeta la estimación, la consecuencia que de allí se deriva es que el monto del daño se entiende probado en el expediente. Se insiste en que lo que queda demostrado gracias al juramento estimatorio no objetado, no es el daño, sino únicamente la cuantía o monto del mismo.

#### *4.2.2. Medios de prueba ordinarios*

Es posible que, al momento de ser contestada la demanda, el presunto infractor objete la cuantía del daño, haciendo también una exposición de las razones completas y precisas acerca de la inexactitud de la estimación. En este caso, por disposición del mismo artículo 206, “el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes”, es decir que, si es formulada la objeción de manera correcta, el titular demandante debe acudir a los medios de prueba ordinarios que le otorgan las normas procesales a fin de demostrar la cuantía a la cual ascienden los daños alegados en la demanda<sup>33</sup>.

#### *4.2.3. El sistema de indemnizaciones preestablecidas*

Existe un tercer mecanismo para acreditar la cuantía del daño en un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, sin embargo, su utilización está limitada a las infracciones sobre marcas.

Dicho mecanismo se conoce como sistema de indemnizaciones preestablecidas y su regulación está contenida a partir del artículo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074 de 2015. Si el titular de la marca se acoge a él, así deberá manifestarlo en la demanda,

32 VILLAMIL, EDGARDO, “El juramento estimatorio en el Código General del Proceso”, en *XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal*, Bogotá, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 2014, p. 131.

33 Los medios de prueba son los que aparecen en la sección denominada “Régimen probatorio” a partir del artículo 164 del Código General del Proceso. Allí pueden encontrarse medios como la inspección judicial, el dictamen pericial, el testimonio de terceros, entre otros.

caso en el cual la misma norma lo exonera de demostrar la cuantía de los daños causados con la infracción y estos serán determinados por el juez.

La cuantificación se lleva a cabo de acuerdo a las reglas que también aparecen en el citado Decreto 1074, específicamente en su artículo 2.2.2.21.2 según el cual:

En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

PARÁGRAFO. Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.

Es importante precisar que, si el titular de la marca se acoge al sistema de indemnizaciones preestablecidas, no debe realizar el juramento estimatorio, ya que este sistema –como antes se mencionó– lo exime de probar la cuantificación del daño, y dado que el juramento estimatorio está destinado también a ser prueba de esa cuantificación, no es necesario que se lleve a cabo.

## CONCLUSIONES

Las siguientes son las conclusiones que se extraen de lo expuesto a lo largo de este artículo:

1. La confusa redacción del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN genera dificultades para los titulares de derechos de propiedad industrial que pretenden una indemnización cuando sus derechos han sido infringidos. Una revisión de literatura de autores especializados y de decisiones de la autoridad judicial especializada en este tipo de asuntos muestra que se han expuesto diferentes posturas en relación con el entendimiento adecuado de la norma.

2. Un análisis crítico del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 permite llegar a la conclusión según la cual cada uno de los literales contenidos en esa norma contiene tipologías de daño, las cuales, aunque parecen no corresponder con las tipologías tradicionales, corresponden a daños por decisión del legislador.

3. Siempre que el titular de un derecho de propiedad industrial pretenda lograr una indemnización como consecuencia de la infracción de su derecho por

parte de un tercero, deberá demostrar la existencia del daño, pues bajo ninguna circunstancia el daño se presume en este tipo asuntos.

4. El titular del derecho de propiedad industrial, además de demostrar el daño, deberá demostrar su cuantificación. Para ello cuenta con diversos mecanismos que le otorgan las leyes procesales.

5. A la luz de los argumentos propuestos en este escrito es posible dar aplicación al artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 bajo un entendimiento coherente de la norma, en el que se da utilidad a la totalidad de su contenido y que a la vez respeta la tradición en materia de responsabilidad civil.

## REFERENCIAS

- ALESSANDRI, ARTURO, *De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno*, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1943.
- BUSTAMANTE, JORGE, *Teoría general de la responsabilidad civil*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997.
- Colombia. Presidente de la República. Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.
- Colombia. Congreso de la República. Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
- Colombia. Congreso de la República. Ley 57 de 1887, Código Civil.
- Colombia. Corte Suprema de Justicia. 27 de abril de 2011, M.P.: María del Rosario González; sentencia resuelve recurso de apelación.
- Colombia. Corte Suprema de Justicia. 28 de febrero de 2013, M.P.: Arturo Solarte; sentencia decide recurso de casación.
- Colombia. Corte Suprema de Justicia. 5 de agosto de 2014, M.P.: Ariel Salazar; sentencia decide recurso de casación.
- Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. 1 de septiembre de 2016. Sentencia de primera instancia en proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, rad. 2015-122183.
- Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. 12 de noviembre de 2013. Sentencia de primera instancia en proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, rad. 2013-102142.
- Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. 17 de diciembre de 2015. Sentencia de primera instancia en proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, rad. 2015-026466.
- Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. 25 de junio de 2014. Sentencia de primera instancia en proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, rad. 2013-191258.
- Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

- CORTÉS, ÉDGAR, *Responsabilidad civil y daños a la persona: el daño a la salud en la experiencia italiana, ¿un modelo para América Latina?*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009.
- DE CUPIS, ADRIANO, *El daño: teoría general de la responsabilidad civil*, trad. Ángel Martínez Sarrión, de la 2.<sup>a</sup> ed. ital., Barcelona, Bosch, 1975.
- España. Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Salas, Antonio. Sentencia n.º 541 del 24 de octubre de 2012, M.P.: Antonio Salas; casación e infracción procesal.
- GIL, ENRIQUE, *Responsabilidad extracontractual del Estado*, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2010.
- HENAO, JUAN CARLOS, *El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998.
- LIZARAZU, RODOLFO, *Manual de Propiedad Industrial*, Bogotá, Legis, 2014.
- LÓPEZ, EDGARDO, *Teoría general de la responsabilidad civil*, Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2006.
- MASSAGUER, JOSÉ, La acción de daños en materia de propiedad industrial, en *Liber amicorum: Juan Luis Iglesias*, J. García de Enterría (coord.), Arazandi, 2014. pp. 739-780.
- METKE, RICARDO, *Lecciones de Propiedad Industrial (II)*, Bogotá, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), 2002.
- TAMAYO, JAVIER, *Tratado de responsabilidad civil*, t. II, Bogotá, Legis, 2007.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 10 de octubre de 2012. Interpretación prejudicial. Proceso 049-IP-2012. San Francisco de Quito.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 17 de septiembre de 2014. Interpretación prejudicial. Proceso 80-IP-2014. San Francisco de Quito.
- VILLAMIL, EDGARDO, El juramento estimatorio en el Código General del Proceso, en *XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal*, Bogotá, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 2014.