

**LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN LAS
ACCIONES DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL CASO COLOMBIANO
FRENTE A LOS RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN**

LUIS FELIPE BOTERO ARISTIZÁBAL¹

“Es hoy un truísmo decir que el comercio es esencialmente internacional que, como un resultado del sorprendente crecimiento de la industria y la gran multiplicación y desarrollo de los medios de comunicación en las últimas dos o tres generaciones, la unidad del mundo es real; y que ningún país en el mundo moderno puede esperar satisfacer y proteger adecuadamente los intereses de su gente sin asegurar para ellos su protección en los otros países. Esto es más cierto en relación con los múltiples aspectos de la actividad industrial y comercial que se encuentran en la propiedad industrial”.

Esta sugestiva propuesta, de innegable vigencia, no corresponde al último artículo de la revista de propiedad intelectual. Fue escrita en el año 1930 por el profesor americano STEPHEN LADAS en su maravilloso libro sobre la protección internacional de la propiedad industrial.² Dentro del núcleo de esta cita gravita una consideración sustancial: la protección de los intereses de los ciudadanos de un país sólo es real cuando aquel puede garantizarles sus derechos en todos los lugares en donde su comercio se extienda.

La validez y utilidad de esta reflexión cobra para nuestro país una mayor importancia con su incorporación irreversible en los cauces de la economía

1. Abogado y especialista en derecho administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Profesor de las cátedras de responsabilidad civil y del Estado en pregrado y de Responsabilidad contractual y responsabilidad de la empresa en posgrado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. conferencia presentada en el III Congreso Nacional de Propiedad Intelectual y su Impacto Económico. Universidad Externado de Colombia, 26 y 27 de octubre de 2006.

2. LADAS, STEPHEN. *The International Protection of Industrial Property*, Cambridge, Harvard University Press, 1930, p. 4 (traducción libre del autor).

globalizada. En el campo de la propiedad intelectual los desafíos son mayores, pues sólo un sistema fuerte de protección de este tipo de propiedad permitirá asegurar los intereses de los colombianos en este nuevo panorama: las ideas son el capital que permitirá desarrollarnos y definirán nuestras verdaderas posibilidades de competir.

Pues bien, un sistema de responsabilidad patrimonial que resulte eficaz para la protección de los derechos de propiedad intelectual es sólo uno de los temas que debe afrontar este desafío pero, sin duda, su ausencia o defectuosa regulación, impedirán que sigamos el curso hacia el desarrollo social y económico.

El presente escrito (exposición) pretende revisar críticamente si nuestras instituciones de responsabilidad están diseñadas para un sistema de propiedad intelectual inserto en un mercado globalizado. Para tal efecto, se hará un breve repaso de los “derechos de propiedad intelectual” que serán analizados en este ensayo (1) se presentarán algunas reflexiones sobre la responsabilidad patrimonial y la lesión a los bienes inmateriales (2), se revisarán las normas internacionales, vigentes en derecho colombiano, sobre indemnización de perjuicios por infracción a estos derechos (3), se presentarán algunos casos de la jurisprudencia nacional (4) y, finalmente, nuestras conclusiones (5).

I. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Para nosotros y así parecen validarlo varios instrumentos internacionales³, la Constitución colombiana⁴ y la doctrina más autorizada⁵, la expresión “derechos

3. En el artículo 2.º del Convenio de Estocolmo de 1967, se precisa que la propiedad intelectual comprende: “a las obras literarias, artísticas, científicas; a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales; a la protección contra la competencia desleal y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”. Por su parte, en el Anexo 1C: Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, del Tratado GATT (ADPIC), bajo la parte II, se señalan las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, dentro de los cuales se encuentran los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. En el texto definitivo aún no aprobado por el Congreso de Colombia del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y Colombia (versión agosto de 2006), bajo el capítulo dieciséis denominado “derechos de propiedad intelectual” se regulan los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor, entre otros.

4. Constitución Política, artículo 150: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: [...] 24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual” (destacado fuera de texto).

5. LIPSZYC, DELIA. *Derechos de autor y derechos conexos*, Buenos Aires, Ediciones Unesco, 1993, p. 12: “El tradicional agrupamiento del derecho de autor con la propiedad industrial en el campo doctrinal y en el de la enseñanza se encuentra bien arraigado. Bajo esa rúbrica común –derechos de propiedad intelectual– se hace referencia a un amplio espectro de derechos de distinta naturaleza”. RENGIFO, ERNESTO. *Propiedad Intelectual: El moderno derecho de autor*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 24: “[...] la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico.

de propiedad intelectual” es comprensiva de los denominados derechos de autor y de los derechos de propiedad industrial, entre otros.

El hilo conector que permitiría agrupar estos derechos en un mismo conjunto es la condición de ser derechos que recaen sobre objetos inmateriales –o incorporales según la terminología de nuestro Código Civil⁶–. Con acertada precisión, BRONDI clasifica dentro de las cosas incorporales aquellas que denomina obras del ingenio:

Toda creación intelectual en cualquier campo (literario, artístico, científico, técnico) es considerada como bien. Tales creaciones son bienes inmateriales, ya que la creación, como idea, puede tener existencia independientemente del medio material que la transmite y la hace perceptible a los demás⁷.

En igual sentido, el profesor colombiano METKE MÉNDEZ afirma lo siguiente:

La propiedad industrial pertenece a una categoría de derechos subjetivos más amplia, que la doctrina denomina derechos intelectuales, cuya característica primordial radica en que su objeto está constituido por bienes inmateriales. Se entiende por tales los que no tienen una existencia sensible, sino que consisten en un concepto ideal y son fruto de la creación intelectual. Son ejemplo de este tipo de bienes inmateriales las obras literarias, las obras artísticas, las invenciones industriales, los diseños y los signos distintivos⁸.

El que estos derechos compartan esta nota esencial de inmaterialidad –sin que ello signifique su asimilación total– justifica metodológicamente su análisis en conjunto desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial, obviamente sustentados también en el tratamiento común que se les viene dando en los diversos instrumentos internacionales, por lo menos, en lo que a acciones por infracciones se refiere.

De tal calidad participan las obras literarias y artísticas, los inventos y los signos distintivos mercantiles. No sin razón ha establecido el artículo 671 del Código Civil “que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se registrará por leyes especiales” [...] El intento de unidad bajo un régimen especial de propiedad tanto para las producciones del talento como del ingenio es evidente y éstas ameritan, por tanto, un estudio y análisis conjunto”.

6. Código Civil, artículo 653: “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. [...] Las incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas”.

7. BRONDI, BIONDO. *Los bienes*, Barcelona, Bosch, 1961, p. 79. En igual sentido, ALESSANDRI, ARTURO. *Los bienes y los derechos reales*, Santiago, Imprenta Universal, 1987, p. 10.

8. METKE MÉNDEZ, RICARDO. *Lecciones de Propiedad Industrial*, Bogotá, Baker & McKenzie, 2001, p. 20.

II. ALGUNAS REFLEXIONES PRELIMINARES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y LA LESIÓN A LAS COSAS INMATERIALES

La apertura científica que empieza a dominar el escenario de la responsabilidad patrimonial en este siglo, nos permite reconocer que el paradigma de los sistemas jurídicos afines al derecho continental europeo según el cual, la responsabilidad patrimonial sólo cumple una función indemnizatoria, está siendo ampliamente superado⁹.

Cuando se integran los elementos estructurantes de la responsabilidad patrimonial (factor de atribución, nexos causal y daño) se considera que una persona tiene derecho a ser indemnizada. Dentro de esta simple ecuación pueden hallarse razones que justifican la indemnización considerando no sólo el interés de la víctima; así, es común encontrar en las legislaciones más modernas la asignación de diversas funciones a la responsabilidad, distintas de la indemnización, como cuando a ésta se le reconoce una función preventiva v.gr. daño contingente¹⁰, o disuasiva y sancionatoria v.gr. daños punitivos¹¹.

Así mismo, es pacífico sostener hoy en día que la indemnización de perjuicios es sólo uno de los modos de la reparación¹², no sólo porque se tenga también la alternativa de la satisfacción *in natura* del interés de la víctima, sino porque muchas veces ese interés lesionado sólo resulta reparado mediante la imposición de obligaciones diferentes a la de pagar una suma de dinero v.gr. publicar una información correctiva, decir la verdad, pedir perdón, publicar la sentencia etc.

9. Posiblemente por el influjo de algunas instituciones del derecho anglosajón, en donde ha sido tradicional reconocerle al derecho de daños funciones más allá de la indemnizatoria, como el apaciguamiento, justicia, disuasión, compensación y socialización de las pérdidas (*appeasement, justice, deterrance, compensation and loss spreading*). Cfr. MARKESINIS, B. S. y DEKIN, S. F. *Tort Law*, Oxford, Oxford University Press 1999, pp. 36 y ss. También, CODERCH, PABLO SALVADOR y CASTIÑEIRA PALOU, MARÍA TERESA. *Prevenir y Castigar*, Madrid, Mariela Pons 1997, p. 101. Los autores le asignan a la responsabilidad patrimonial las siguientes funciones: demarcatoria, compensatoria, distributiva, preventiva, satisfactiva. En igual sentido, ALPA, GUIDO. *Nuevo Tratado de Responsabilidad Civil*, Lima, Jurista Editores, 2006, pp. 197 y ss.

10. La función del daño contingente es eminentemente preventiva, esto es, se considera que la mejor forma de tutela de un derecho, consiste en evitar que la lesión o daño se materialice. Ello implica un riguroso análisis causal que permita concluir, con certeza, que la no intervención dentro de un determinado fenómeno fatalmente conducirá a que el daño pase de ser contingente a necesario (cierto). Ejemplo de este término se encuentra en la Ley 472 de 1998 que consagra la acción popular para la protección de derechos colectivos.

11. La función del daño punitivo es castigar conductas altamente nocivas para el desarrollo social v.gr. conductas dolosas o gravemente culposas o comportamientos descuidados ante eventos que pueden comprometer la existencia o vida de las personas. Una de sus particularidades es que el daño punitivo no tiene que estar relacionado con el daño material efectivamente sufrido por la víctima, de hecho, puede ocurrir que no se produzca ningún daño material o moral, pero por la gravedad de la conducta del agente de daños se justifique disuadir socialmente para que la conducta reprochada no se repita y, para ello, se castiga severamente a quien lo desplegó.

12. DE CUPIS, ADRIANO. *El Daño*, Barcelona, Bosch, 1975, p. 747.

En todo caso, el *quid* de la responsabilidad en el derecho contemporáneo gravita sobre la idea de la reparación de un perjuicio ocasionado al interés de una persona. Para efectos de la propiedad intelectual, ese interés tutelado recae en un objeto inmaterial que, a su turno, satisface diversas necesidades (intelectuales, comerciales, artísticas, espirituales, etc).

En el ámbito del fenómeno de daños, la reparación de los derechos o intereses que recaen sobre bienes inmateriales parece ser –por obvias razones sensoriales– más compleja que la reparación de daños a bienes materiales. En este último evento, advertir el alcance y efecto del daño o lesión, en principio, se logra con una “inspección” del mismo bien v.gr. el daño a una termoelectrónica por una pieza defectuosa puede ser identificado con un alto grado de precisión con la revisión técnica *in situ* de un especialista.

Con los bienes inmateriales no parece acontecer lo mismo. Constatar el daño con algún grado de precisión e identificación es más complejo. No hay forma de explicar sensorialmente la afectación a una idea.¹³ Piénsese, por ejemplo, en qué consiste el daño material sufrido por el autor de una obra que a pesar de estar en el comercio no ha sido adquirida por nadie y que es copiada masivamente por otro, sin su autorización, con el único fin de donarla en distintos circuitos comerciales. No basta una “inspección” sensorial y técnica que nos permita precisar el grado de la lesión al objeto inmaterial. Si a ello añadimos que la participación de un sujeto en el mercado está conectada a un entramado de relaciones económicas variables cuyo desciframiento sólo puede ser obra de un especialista financiero o de mercados, apreciamos al rompe la mayor complejidad para identificar exactamente el efecto económico nocivo de la violación.

Huelga anotar desde ya, que el carácter inmaterial del bien sobre el que recae la propiedad intelectual no significa en manera alguna que su reparación se haga únicamente a través de los denominados daños inmateriales (o extrapatrimoniales) como el daño moral. Es evidente que la lesión a un bien inmaterial puede tener repercusiones en el ámbito patrimonial. Así, por ejemplo, en la violación a los derechos morales de autor se ha dicho:

El daño que puede derivar de la lesión de un derecho moral puede tener carácter patrimonial o moral. Existirá un daño patrimonial en los casos de violación de la paternidad de la obra o de divulgación in consentida, cuando este hecho tenga consecuencias sobre la notoriedad y fama del autor, así como en los casos de alteración o mutilación de la integridad de la obra que supone un perjuicio al honor y a la reputación del autor, cuando tal perjuicio tiene incidencia sobre la vida económica de la obra alterada o sobre las restantes obras de autor, depreciando el valor patrimonial de

13. Con ello no se quiere decir que los derechos de propiedad intelectual no sean susceptibles de valoración. Se han diseñado varios métodos, entre los más usados están “el de ingresos”, “el de costos” y “el de mercado”. Para una sucinta explicación de estas formas de valoración, Cfr. World Intellectual Property Organization, *Secrets of Intellectual Property*, Geneva, International Trade Centre UNCTAD/WTO, 2004, p. 143.

las mismas (daño patrimonial indirecto). En cambio, existirá un daño moral cuando la lesión de un derecho moral no tenga repercusiones sobre el patrimonio del autor¹⁴.

Por tanto, se concluye, la indemnización de perjuicios por la lesión a un derecho de propiedad intelectual comprende tanto los daños materiales (daño emergente y lucro cesante) como los inmateriales (daños morales).

Sin perjuicio de aceptar esta conclusión como cierta, es frecuente encontrar casos en donde la demostración del daño cierto y directo de un derecho de propiedad industrial es imposible o altamente costoso¹⁵. No son extrañas las decisiones judiciales en las que se acreditan lesiones comprobadas a tales derechos, pero que no acceden a condenar a la reparación de perjuicios pues no fue posible cuantificar o precisar el daño.

En otros casos se presenta el denominado “daño irreparable” (*irreparable injury*)¹⁶, en donde la compensación económica se muestra como insuficiente o inadecuada para garantizar la supervivencia del derecho de propiedad intelectual.

Ahora bien, si la indemnización por infracción a un derecho de propiedad intelectual comprende toda la tipología de daños y, en principio, las reglas de la responsabilidad patrimonial serían las mismas que las del derecho civil, no se justificaría entonces que los especialistas en los temas de propiedad intelectual se ocupen de revisar este tema. Es así como muchos autores consideran que el tema de la indemnización de perjuicios en materia de propiedad intelectual no es verdaderamente importante¹⁷ y ello se constata, entre otras, con las escasísimas aportaciones doctrinales en los sistemas latinoamericanos.

Como se desprende del introito de este escrito, nuestro sentir es completamente diferente. Si bien hoy en día parece no existir suficiente materia prima que permita que estos conflictos se presenten masivamente en nuestro mercado, por mérito de la globalización, habrá una transición entre el típico problema de piratería y de daño anónimo, para dar paso a enfrentamiento entre grandes empresas que pretendan conquistar el mercado andino. Cuando ello ocurra, habrá que recoger la posición de los autores que le restan importancia a la materia de daños en la propiedad intelectual, para lo cual bastaría dar un repaso al derecho americano y

14. MARTÍNEZ ESPÍN, PASCUAL. *El daño moral contractual en la ley de propiedad intelectual*, Madrid, Tecnos, 1996, p. 55.

15. ODDI, SAMUEL A. “Product Simulation: From Tort to Intellectual Property”, *The Trademark Reporter*, New York, Official Journal of the International Trademark Association, 1998, vol. 88, March-April, n.º 2, p. 118: “As property goes, intellectual property is among the most expensive to enforce [...] the prosecution before the PTO may involve substantial expense, e.g., proof of secondary meaning or an inter partes opposition or cancellation proceedings. Trademark litigation can be quite costly, in particular if expert testimony is introduced and surveys are undertaken e.g. on the issue of genericness or likelihood of confusion”.

16. MCCARTHY, J. THOMAS. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, West Group, V.4, 2004, pp. 30-70: Irreparable significa que la “compensación dineraria no será una adecuada compensación después de la infracción” (traducción libre del autor).

17. Algunos lo hacen expresamente, otros simplemente se ocupan del tema tangencialmente. PACHÓN MUÑOZ, MANUEL. *Manual de Derechos de Autor*, Bogotá, Temis, 1988, p. 139.

las cuantías indemnizatorias que allí han sido impuestas¹⁸ e igualmente despertará el interés de las aseguradoras que se obliguen a cubrir el riesgo de violaciones a los derechos de propiedad intelectual¹⁹.

Es en este entorno que deben ser juzgadas las normas que a continuación se comentan.

III. LAS NORMAS INTERNACIONALES²⁰ SOBRE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN DERECHO COLOMBIANO

Si como lo señalamos en párrafos anteriores, nuestro objeto de estudio comporta el análisis conjunto del fenómeno de daños en los derechos de propiedad intelectual, con énfasis en su protección internacional, debemos acudir primero a las normas que tienen como objeto regular las relaciones comerciales internacionales.

En dicho análisis encontramos el Anexo 1C del GATT²¹ (acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), también conocido como ADPIC²² o TRIPS. Vale la pena recordar que dos importantes principios orientan esta normativa. El primero, la cláusula de trato nacional, según la cual tanto nacionales como extranjeros deben recibir un mismo tratamiento por parte del Estado. El segundo, el de la nación más favorecida, según el cual un país que crea una ventaja especial a otro, debe hacer lo mismo con todos los demás. En punto a la reparación de perjuicios, entonces, no puede haber tratos discriminatorios entre nacionales y extranjeros y las ventajas concedidas a una Nación o a sus miembros (*v. gr.* una inmunidad) deben ser extendidas a las demás.

Sobre los derechos de propiedad intelectual, este instrumento internacional incluye unas normas sobre la indemnización de los perjuicios derivados de su infracción:

18. PARR, RUSSELL. Intellectual Property Infringement Damages. A Litigation Support Handbook. Somerset: John Wiley & Sons Inc. 1993, p. 7: “Big awards (...) *Polaroid v Eastman Kodak* (\$873.2 million), *Smith v. Hughes* (\$204.8 million), *3M v Johnson & Johnson* (\$107.3 million) [...]”. También, AHARONIAN, GREGORY. Patent/copyright infringement lawsuits/licensing awards: “Major League Baseball v Fox Television (\$2,500 million), *NCAA Basketball v CBS* (\$1,725 million), *Karlin Technology v Medtronics* (\$1,350 million) [...]”. Estos tres casos pueden corresponder a conciliaciones para evitar la decisión judicial. En: [<http://www.patentingart.com/economic/awards.Htm>], (visitada por última vez el 19 de octubre de 2006).

19. Como análisis introductorio de este problema, puede verse GRAFF, CHRISTOPHER. “Insurance Coverage of Trademark Infringement Claims: The contradiction among the courts, and the ramifications for trademark attorneys”, en *The Trademark Reporter*, New York, Official journal of the International Trademark Association, vol. 89, November-December, 1999, n.º 6, p. 939.

20. En nuestra exposición, la denominación normas internacionales, salvo se diga lo contrario, se refiere a los tratados internacionales y a las normas del derecho de la integración andina.

21. Declarado exequible mediante sentencia C-137 de 1995.

22. El ADPIC fue incorporado en la legislación colombiana mediante la Ley 170 de 1994, fue ratificado el 31 de marzo de 1995 y empezó a regir en el país el 1.º de enero de 2000, por virtud de lo dispuesto en sus numerales 1 y 2 de su artículo 65.

Artículo 45: *Perjuicios*. 1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Artículo 48: *Indemnización al demandado*. 1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

De estas dos normas se pueden extraer las siguientes conclusiones preliminares:

(a) Como parte de la defensa de los derechos de propiedad intelectual ante una infracción, su titular tiene un remedio indemnizatorio. Ese remedio puede ser aplicado indistintamente a los derechos de autor y a los derechos de propiedad industrial.

(b) El objeto del resarcimiento es compensar adecuadamente el daño sufrido por la infracción. Dicha compensación incluye los honorarios de abogado y los gastos del proceso.

(c) Debe existir una relación de causalidad entre el daño y la infracción al derecho de propiedad intelectual.

(d) La infracción del derecho de propiedad intelectual es el factor de atribución que permite trasladar las consecuencias económicas de la lesión al infractor, para que no sean soportadas por el titular del derecho.

(e) La infracción del derecho, en principio, supone un juicio de reproche a la conducta del infractor, por tanto, la responsabilidad sería subjetiva. Lo será

en su modalidad dolosa cuando el infractor sabe y es consciente de la infracción que comete. Será culposa, cuando tiene motivos razonables para saberlo y, sin embargo, actúa en violación del derecho de propiedad intelectual. Ahora bien, la segunda oración del numeral segundo del artículo 45 consagra dos ideas que amplían el espectro de la responsabilidad, pero impuestas facultativamente a los países miembros, (i) la responsabilidad objetiva del infractor que actúa de buena fe y que sin embargo debe reparar el daño y, (ii) la posibilidad de consagrar regímenes de presunción de daño (*pre-established damages*) o que abarquen los beneficios obtenidos por el infractor.²³

(f) Si bien la norma no señala expresamente la carga de la prueba de estos elementos (daño, nexos causal, infracción), en principio, la misma recae en el demandante titular del derecho que se dice infringido.

(g) Sobre el artículo 45 y su cumplimiento por los países latinoamericanos se ha dicho que si bien algunas Naciones expresamente contemplan la acción resarcitoria por infracción e incluso contemplan normas sobre la extensión y presunción del daño, la obligación de reparar tiene su fuente originaria en el derecho común bajo el principio de que quien comete un daño, dolosa o culposamente, debe repararlo:

103. Aunque muchas de las legislaciones sobre derecho de autor y derechos conexos de los países de América Latina que han sido consultadas, prevén la acción resarcitoria (en algunas de ellas indicando los parámetros que deben tomarse en cuenta para el cálculo de los daños o fijando un monto "mínimo" por el cual en cualquier caso debe condenarse al infractor, salvo que se pruebe un daño mayor en el caso concreto), es evidente que la obligación de indemnizar al perjudicado por los daños y perjuicios causados deriva de las normas del derecho común por las cuales quien (sic) intención, imprudencia, negligencia o impericia cause un daño a otro, debe repararlo.

104. Así las cosas, no creemos que pueda haber alguna legislación en los países del área que deba considerarse en mora con el ADPIC, por lo que se refiere a la obligación de resarcir por los daños causados con la conducta infractora, aunque sea por aplicación de las normas generales de los códigos civiles en materia de responsabilidad por hecho ilícito²⁴.

23. En la página de la OMC, en los comentarios al TRIPS (ADPIC) se explica el tema así: "(...) *In appropriate cases, the courts may be authorized to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer acted in good faith.*" En: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2b_e.htm#civiland. Visitada por última vez el 19 de octubre de 2006. El texto en inglés del Anexo 1C parece más claro: "*In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.*"

24. ANTEQUERA PARILLI, RICARDO. *El acuerdo sobre los ADPIC y los tratados de la OMPI sobre derecho de autor (TODA/WCT) y sobre interpretación o ejecución y fonogramas (TOIEF/WPPT)*. (La adaptación de las legislaciones nacionales y la experiencia en los países latinoamericanos). XI Curso Académico Regional OMPI/SGAE sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina: "El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital". Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) conjuntamente con la Sociedad General de Autores y

(h) Como complemento, el artículo 48 prevé una indemnización a favor del demandado que ha sido víctima de las medidas “abusivas” adoptadas por el titular de un derecho de propiedad intelectual, cuando se demuestra que no ha existido infracción. En otras palabras, no todo fracaso de la acción de infracción conlleva una reparación de los derechos del demandado; ello sólo procederá cuando se demuestre que las medidas fueron abusivas, esto es, que se ejercieron en contra de la finalidad para lo cual se concibieron v.gr. como cuando se solicita una medida cautelar de decomiso para bloquear un producto a sabiendas de que no hay infracción.

Sin ánimo de romper la metodología impuesta, pasamos ahora a revisar otras normas internacionales que se refieren a la materia de la indemnización de perjuicios, distinguiendo las de la propiedad industrial (A), de aquellas sobre derechos de autor (B).

A. LAS NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Respecto de las normas internacionales sobre propiedad industrial que han sido adoptadas por Colombia, no hay ninguna que se refiera al tema de la responsabilidad patrimonial por infracción a estos derechos, salvo la contenida en el Anexo 1C del GATT –citada anteriormente– y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. No parece un accidente que ésta última sea la más importante hoy en día sobre la indemnización de perjuicios por infracción a la propiedad industrial.

En la Decisión 486 se pretendió regular de manera comprensiva los derechos de propiedad industrial, así como el tema de la reparación de los perjuicios sufridos por su infracción. Con ello, la normatividad andina evolucionó frente a Decisiones anteriores en donde el tema era prácticamente inexistente²⁵. En la Decisión 486 se encuentran las siguientes disposiciones:

En el artículo 172²⁶ se contempla la autonomía de la acción de daños y perjuicios “*conforme a la legislación interna*” respecto de la acción de anulación de un registro

Editores (SGAE) de España y el Ministerio de Industria y Comercio de la República del Paraguay (Asunción, 7 a 11 de noviembre de 2005). En [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_1.pdf]. (Visitada por última vez el 19 de octubre de 2006).

25. La Decisión 344 de 1993 sólo se refirió en su artículo 51 a la acción de “daños y perjuicios” que tiene el titular de la patente “contra quien, sin el consentimiento de dicho titular, hubiere explotado el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se hubiese realizado después de la fecha de publicación de la solicitud de patente”.

26. Decisión 486 de 2000, artículo 172: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna [...]”.

marcarlo. El artículo 232²⁷ se refiere también a la independencia de la acción de daños y perjuicios “conforme al derecho común” por el uso no autorizado de signo distintivo notoriamente conocido. Por su parte, el artículo 237²⁸ señala la posibilidad que tiene quien ejerce la acción reivindicatoria de una patente, una marca o un diseño industrial para incluir una pretensión de reparación de perjuicios “si la legislación interna del País miembro lo permite”. A su turno, el artículo 239²⁹ contempla la acción de reparación que tiene el titular de una patente o modelo de utilidad por el uso no autorizado durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. En este artículo 239 se dispuso además lo siguiente:

El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

En nuestra opinión, esta norma constituye un hito para nuestro sistema de responsabilidad patrimonial, enquistado en la tradicional función indemnizatoria. Cuando la reparación puede consistir en la asignación de un daño calculado ya no en función del daño directo, personal y cierto de la víctima, sino en el beneficio obtenido por el infractor-demandado, claramente se está asignando a la responsabilidad una función disuasoria y sancionatoria de la conducta del infractor.

En efecto, el beneficio obtenido por el infractor no es propiamente un daño al patrimonio del titular del derecho de propiedad industrial porque no corresponde ni a un daño emergente ni a un lucro cesante. Si daño emergente son todas las pérdidas o erogaciones que debe hacer la víctima como consecuencia del hecho

27. Decisión 486 de 2000, artículo 232: “La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común”.

28. Decisión 486 de 2000, artículo 237: “Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios [...]”.

29. Decisión 486 de 2000, artículo 239: “El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado”.

ilícito y lucro cesante es la ganancia o provecho que deja de obtenerse por efecto del hecho ilícito, el beneficio del agente de daños no representa ni un gasto que debe hacer el titular del derecho lesionado ni tampoco una ganancia dejada de obtener, ya que no existe una equivalencia entre el comportamiento económico del infractor con el comportamiento del titular del derecho infringido³⁰. Ello ha dado paso a que se sugiera que el pago de los beneficios obtenidos por el infractor al titular del derecho violado corresponde a la teoría del enriquecimiento sin causa³¹.

Pero sin duda alguna, las normas más destacadas sobre indemnización de perjuicios por infracción de los derechos de propiedad industrial se encuentran en los artículos 241 y 243. En el primero, se establece como una facultad del titular de una patente, solicitar “*la indemnización de daños y perjuicios*”³². Más adelante, el artículo 243 se encarga de relacionar unos criterios no taxativos “*para efectos de calcular la indemnización*” por infracción de un derecho de propiedad industrial. La norma en comento indica lo siguiente:

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.

30. Supongamos que el infractor (I) vende un bien (X) en el comercio que lesiona el derecho de propiedad intelectual de (Z). Lo normal es que I venda X a un menor precio que Z (para hacer más atractivo al consumidor el bien X, se lo debe ofrecer a un menor precio que el “original”). Así las cosas, la ganancia que obtendría Z sería diferente de la ganancia que obtendría I, no sólo por vender X a un precio diferente sino porque la estructura de costos de Z e I también diferirán por regla general. Estas dos variables, precio de venta de X y estructura de costos de Z e I, a efectos de señalar cuál es la utilidad neta (U), implicará un resultado que podemos representar así: UZ es diferente de la UI. Si ello es así, no puede concluirse que la utilidad que obtendría I, en desarrollo del acto infractor, sería el beneficio que hubiera obtenido Z de no haber existido la violación a su derecho.

31. ODDI. Ob. cit., p. 159: “*The second view of awarding the infringer’s profits is that this serves as an equitable remedy to prevent the unjust enrichment of the infringer*”. En nuestra opinión, la teoría del enriquecimiento sin causa no podría ser acogida en derecho colombiano, ya que uno de sus requisitos, el enriquecimiento correlativo frente al empobrecimiento de la otra parte, ha sido caracterizado como igualdad cuantitativa lo que, como se explicó, es casi imposible que se presente en el caso de la infracción al derecho de propiedad, esto es, sería un milagro que coincidieran la utilidad del infractor con la pérdida del titular del derecho.

32. Decisión 486 de 2000, artículo 241: “*El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: (...) b) la indemnización de daños y perjuicios (...)*”.

De este breve recuento de la Decisión 486 pueden extraerse las siguientes conclusiones preliminares:

(a) En la mayoría de las acciones de “daños y perjuicios” que la Decisión 486 menciona, su regulación se dejó a la legislación interna de cada País Miembro. En otras palabras, la referencia a dicha acción fue simplemente para destacar que tal remedio existe. En este detalle aparentemente menor se encuentra el que puede ser el primer gran defecto de nuestro sistema de tutela a los derechos de propiedad industrial: desconocemos si la legislación de los otros países miembros son lo suficientemente efectivos para proteger los intereses de nuestros compatriotas.

(b) Con tal posición se perdió la oportunidad de crear un verdadero sistema de responsabilidad unificado. Las diferencias de tratamiento pueden resultar en Países altamente deficientes en su sistema de responsabilidad, echando al traste con la eficacia general de las disposiciones andinas en esta materia.

(c) La Decisión andina sólo se ocupó de la reparación de los daños materiales. En efecto, las referencias del artículo 243 sólo mencionan el daño emergente y el lucro cesante, la utilidad obtenida por el infractor y el valor de una licencia, dejando a un lado la mención a los daños morales que en estas materias cumplen un importante papel. Esta omisión –que no significa exclusión del daño moral en este tipo de indemnizaciones– resulta dañina, pues lo propio es que el legislador no sólo consagre el daño moral para que este se entienda indemnizable sino especialmente, su valoración y los criterios que debe tener el Juez para ponderarlo.

(d) No es suficientemente claro dentro del precepto normativo si los criterios de cuantificación del daño son concurrentes o excluyentes. Sin embargo, consideramos que el mencionado en el literal a) puede concurrir con los señalados en los literales b) o c), pero no tendría sentido que concurrieran los tres. Tampoco resulta lógico pensar que los señalados en los literales b) y c) puedan concurrir, pues se estaría indemnizando dos veces por el mismo daño. En efecto, cuando se reconoce el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, debe excluirse el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, ya que si asume ésta última debe entenderse que tuvo un derecho temporal a los beneficios obtenidos³³.

(e) Como en el caso del artículo 239, la reparación puede consistir en la asignación de un daño calculado ya no en función del daño directo, personal y cierto de la víctima, sino en el beneficio obtenido por el infractor-demandado.

(f) Finalmente, se infiere que debe existir una relación de causalidad entre el daño y la infracción al derecho de propiedad industrial.

B. LAS NORMAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR

En materia internacional, ni el Tratado Constitutivo de la Organización Mundial

33. Sin que ello signifique legitimar para el pasado o para el futuro la acción del infractor, ni siquiera la concesión de una licencia obligatoria. Cfr. BERCOVITZ, RODRIGO (coord.). *Manual de Propiedad Intelectual*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 269.

de la Propiedad Intelectual, OMPI³⁴, ni la Convención Universal sobre Derechos de Autor³⁵, ni el Convenio de Berna³⁶, ni la Convención de Roma³⁷, ni el Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales³⁸, ni el Convenio para la Protección de los productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus Fonogramas³⁹, ni el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas⁴⁰, ni el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor⁴¹, contienen normas específicas sobre la indemnización de perjuicios por infracción a este tipo de derechos.

Por su parte, en la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina sobre derechos de autor, sólo se encuentra la siguiente referencia a la reparación de perjuicios:

Artículo 57.— La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:

a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;

De este precepto se destacan las siguientes conclusiones:

(a) La indemnización de perjuicios por violación del derecho de autor no es obligatoria. Como está la norma, se ha dejado a la autoridad competente de cada País Miembro la facultad o no de ordenar tal medida.

(b) Sólo el titular del derecho de autor es legitimado para obtener la reparación del perjuicio.

(c) La indemnización debe ser adecuada frente al “daño y perjuicio sufridos”.

(d) Debe existir una relación de causalidad entre la infracción al derecho de autor y el daño cuya reparación se solicita.

(e) Por exclusión, las legislaciones internas pueden ocuparse de la cuantificación del daño que puede ser reparado

34. Aprobado por la Ley 46 de 1979.

35. Aprobado por la Ley 48 de 1975.

36. Aprobado por la Ley 33 de 1987.

37. Aprobado por la Ley 48 de 1975.

38. Aprobado por la Ley 26 de 1992.

39. Aprobado por la Ley 23 de 1992.

40. Aprobado por la Ley 545 de 1999.

41. Aprobado por la Ley 565 de 2000. Puede discutirse si su artículo 14 tácitamente se está refiriendo al compromiso que deben cumplir los países que son parte del Tratado a crear un sistema eficaz y disuasivo —que incluiría la reparación de daños— cuando se presentan acciones infractoras. Dice el mencionado artículo: “1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado. 2) Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones”.

IV. LA JURISPRUDENCIA NACIONAL

El atraso que vivimos en nuestro sistema de responsabilidad patrimonial tristemente se refleja también en las contadísimas decisiones judiciales sobre el tema de reparación de perjuicios por infracción a los derechos de propiedad intelectual. Ello por supuesto es imputable al sistema mismo, a la debilidad administrativa de nuestra Rama Judicial y no a que estemos frente a un mercado transparente. Todos sabemos que las infracciones pululan pero no las reparaciones.

El horizonte no es más prometedor cuando el contenido mismo de las decisiones judiciales no es el más profundo en el análisis de la materia. Veamos algunos casos:

A. EN DERECHOS DE AUTOR

Desafortunadamente los ejemplos que traemos ponen a nuestro Estado como infractor de derechos de autor, lo que ha resultado en condenas por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Los tres casos se refieren a la violación de derechos de autor por parte de la administración postal. En el primero⁴², se condenó a la Administración Postal Nacional, por violar la Ley 23 de 1982 en su artículo 30, en relación con el trabajo ejecutado por los señores LUIS EDUARDO CUARTAS GALVIS y RICARDO AURELIO BERNAL MORALES, por el boceto, diseño y arte de una estampilla, ordenada por ella en el mes de abril de 1983, para la conmemoración de los doscientos años de la fundación del Colegio Compañía de María la Enseñanza. Así fue la condena:

Confirmase la sentencia de 28 de octubre de 1987 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la sola modificación de que la condena no será la equivalente en pesos a doscientos gramos oro (200) sino de cuatrocientos (400) para cada uno de los demandantes. La certificación de equivalencia la dará el Banco de la República a la ejecutoria del fallo. Se entiende esta condena en concreto.

La justificación de la reparación del daño moral dada por el Consejo de Estado resulta bien importante y sería deseable que se convirtiera en la guía de las reflexiones sobre la indemnización de este tipo de daños. En la parte motiva de la sentencia dijo lo siguiente como fundamento de la condena por 400 gramos oro:

La Sala no comparte la condena hecha por el Tribunal, ya que la considera baja. Doscientos gramos oro, en su equivalencia en pesos, no alcanza a ser un adecuado resarcimiento para el daño sufrido. Este puede considerarse restablecido con una

42. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 31 de enero de 1989, C. P.: CARLOS BETANCUR JARAMILLO, exp. 5284. Indemnizaciones. Actor: LUIS EDUARDO CUARTAS GALVIS.

condena equivalente a los 400 gramos oro para cada uno. No puede olvidarse que la omisión del nombre del autor en una emisión postal le resta oportunidades futuras a éste, no sólo desde el punto de vista comercial sino de prestigio.

En el segundo⁴³, se trató de una emisión postal conmemorativa del centenario del nacimiento de FEDERICO LLERAS ACOSTA en la que se reprodujo, como motivo, parte del retrato pintado por el maestro SERGIO SIERRA DOVAL del profesor LLERAS ACOSTA. Se demostró que ni la Administración Postal obtuvo ni solicitó autorización para reproducir dicha obra en las estampillas citadas. En cuanto al daño se indemnizó así:

Por concepto de perjuicios morales el equivalente a 500 gramos oro; equivalencia que certificará el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de este fallo. Esta condena se entiende en concreto; y por concepto de perjuicios materiales, en abstracto, lo que se liquide en forma incidental (art. 137 CPC) y con sujeción a las pautas dadas en la parte motiva. Incidente que deberá formularse en el término de dos meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo.

De la anterior decisión ha de rescatarse la reparación concurrente del daño material y del daño moral.

Por su parte, el máximo tribunal de lo contencioso señaló los siguientes criterios para la reparación material (cuya cuantía no pudimos establecer por no tener acceso a la condena en concreto):

- En la futura liquidación deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
- a) El valor histórico de la condena por perjuicios materiales no pasará de dos millones de pesos.
 - b) Pericialmente deberá determinarse el monto de los perjuicios que sufrió el maestro Sierra con la utilización, no autorizada de su obra en la emisión de la estampilla.
 - c) El valor histórico que se determine deberá actualizarse con apoyo en los índices de precios al consumidor.

Desconocemos la razón por la cual se adoptó este límite indemnizatorio de dos millones de pesos, pero como idea representa un ejemplo negativo frente a la intención de obtener una reparación integral.

En el tercer caso⁴⁴, similar a los anteriores, se condenó a Adpostal por poner al servicio una emisión postal conmemorativa del centenario del nacimiento de

43. Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 1991, C. P.: CARLOS BETANCUR JARAMILLO, exp. 3060. –Indemnizaciones–. Actor: FRANCISCO ELADIO GÓMEZ (Agente Oficioso de SERGIO SIERRA DOVAL).

44. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de marzo de 1996, C. P.: JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ, exp. 8968. Actor: GEORGE J. FRANKLIN. Demandado: Administración Postal Nacional.

PORFIRIO BARBA JACOB en la que se reprodujo, sin la autorización del autor, una obra pintada por el señor GEORGE FRANKLIN del poeta PORFIRIO BARBA JACOB. La condena por daños fue impuesta así:

Condénase a la Administración Postal Nacional, Adpostal, a pagar a GEORGE J. FRANKLIN, por concepto de los perjuicios que se le ocasionaron, actualizados hasta la fecha, la suma de diecisiete millones seiscientos noventa y un mil trescientos seis pesos (\$17.691.306.00) moneda corriente.

Esta cifra fue obtenida de la siguiente manera

La Sala para efecto de liquidar la condena no valora el dictamen que obra a los folios 76-79 del C. 1, ya que sus estimativos resultan muy altos, pues al hacerlos no se tuvo en cuenta, pese a ser de público conocimiento, que las estampillas no se venden el mismo día de su emisión e incluso que por regla general su colocación demanda largo tiempo.

Para obtener el quantum de la indemnización, se tendrá en cuenta que el valor del millón de estampillas emitidas fue de \$9.070.000.00 y que de ellos le correspondería al actor el 20%, es decir, \$1.814.000.00.

A falta de prueba en contrario, se parte de que las estampillas fueron vendidas en su totalidad entre la fecha de emisión y la de presentación de la demanda y en consecuencia se estima que desde esta última fecha el actor tenía derecho a recibir la suma así liquidada.

Respecto a esta decisión se extraña la condena por perjuicios morales (aunque ello puede ser imputable a la formulación de la demanda) y no se advierte qué motivó la benevolencia en el cálculo del daño material al calcular la reparación sólo a partir de la presentación de la demanda.

B. EN DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resulta una tarea imposible encontrar decisiones judiciales en nuestra jurisdicción civil que se hubiesen referido a la reparación de perjuicios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Ello denota, entre otras, que la acción civil de protección de estos derechos no es la más socorrida. En nuestro ordenamiento jurídico, las reparaciones del daño son propias de ser ejercidas dentro de la acción penal.

En el primer caso, el Juzgado 4.º Penal del Circuito de Descongestión⁴⁵ condenó a una persona por usurpación de una marca de un medicamento. En cuanto al daño material, el funcionario judicial dijo:

45. Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión. Sentencia del 18 de agosto de 2006.

Aunque en la demanda de parte civil se señala como monto de los daños materiales, la suma de cien millones de pesos, el mismo apoderado, reconoce que no se encuentra determinado el monto y requiere la designación de un perito para evaluar los perjuicios, situación que no aconteció; ahora bien, como quiera que los perjuicios materiales deben probarse (art. 97 Código Penal), se tendrán en cuenta las facturas obrantes en el proceso de las que se deduce que el procesado vendía el producto xxx a \$19.100 aunque al Hospital Lorencita Villegas de Santos le hacía un descuento, en razón a la cantidad de medicina que le suministraba, dada su condición de proveedor, por lo que se tendrá como valor unitario de cada medicina el señalado en precedencia y, por ende, se tendrán como perjuicios materiales los acreditados dentro del expediente.

Respecto de los daños morales éstos fueron negados porque, en opinión del juez, las personas jurídicas como la afectada es un ente del “*que no se puede afirmar que sufrió deterioro anímico, síquico o emocional a causa de la infracción penal*”.

En otro asunto reciente de usurpación de marcas, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal⁴⁶, revocó la condena en perjuicios otorgada por el juez de primera instancia, porque no se demostró la existencia de perjuicios morales y materiales a pesar de estar acreditada la infracción:

En este particular asunto, teniendo en cuenta que ni los perjuicios materiales ni los morales fueron demostrados, improcedente resulta una condena en tal sentido y menos aún en las condiciones en que la impuso el funcionario a quo esto es “... indemnización de perjuicios de toda índole...”, pues como se viene advirtiendo, debe hacerse precisión de cada uno de los elementos que configuran el perjuicio, esto es, material, moral, objetivado, subjetivado etc.

En un caso similar, el mismo Tribunal⁴⁷ volvió a adoptar la medida absolutoria de los daños causados a la víctima de una usurpación marcaria comprobada:

La Sala se abstendrá de condenar en perjuicios a xx porque los mismos no fueron demostrados a pesar que hayan sido tasados en veinte millones de pesos por la parte civil.

De las anteriores providencias se concluye el celo con que se juzga la reparación de perjuicios en la jurisdicción penal. A pesar de existir una condena penal y una parte civil que reclamaba una reparación, ésta no fue concedida. Con el nuevo sistema penal tal tipo de decisiones serán más comunes ya que el juez penal no podría decretar pruebas de oficio para cuantificar el perjuicio⁴⁸.

46. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal. Sentencia del 9 de agosto de 2006, rad.: 11001 31 04039 2002 00485 01, M. P.: JAVIER ARMANO FLETSCHER.

47. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal. Sentencia del 11 de enero de 2006, rad.: 110013104052200100290 01, M. P.: MARTHA LUCÍA TAMAYO.

48. Ley 906 de 2004, capítulo IV.

V. NUESTRAS CONCLUSIONES FRENTE AL FUTURO. UNAS NOTAS FINALES SOBRE EL TLC

A. EL FUTURO

Es un verdadero contraste comparar las normas internacionales sobre reparación de perjuicios por la infracción de derechos de propiedad intelectual y el comportamiento jurisprudencial y legislativo⁴⁹ colombiano frente al tema.

Parecería que nuestro ordenamiento jurídico, al que no puede calificársele de sistema, por la dispersión e inconsistencia normativa sobre la materia de la propiedad intelectual, no está preparado para los retos propios de la globalización.

Existen serias deficiencias en cuanto a las funciones que la responsabilidad patrimonial podría cumplir en nuestro sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual, particularmente en la denominada función disuasiva y sancionatoria que, como lo muestran los instrumentos internacionales citados, han demostrado ser una de las formas más socorridas para tutelar este tipo de derechos.

Igualmente, las diversas formas de reparación por violación a estos derechos que se encuentran en otros sistemas y que han probado su eficacia⁵⁰, no han sido acogidas en Colombia. En principio, no existe todavía en nuestro derecho normas generales sobre el daño punitivo⁵¹, el daño preestablecido⁵² y, más grave

49. En el ordenamiento interno, se encuentran tímidas referencias. Así, en la Ley 44 de 1993 se señaló: “Artículo 57.- Para la tasación de los perjuicios materiales causados por el hecho, se tendrá en cuenta: 1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización. 2. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación 3. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita”.

50. En el derecho americano, como lo explica McCARTHY, se reconocen las siguientes formas de cuantificación del perjuicio –en casos de infracción marcaria y competencia desleal–: “(1) An award to plaintiff measured by defendant’s profits, either as a way of measuring plaintiff’s loss or under an unjust enrichment theory; (2) An award to plaintiff measured by its actual business damages and losses caused by the wrong; (3) An award to the plaintiff measured by its own loss of profits caused by the wrong; (4) An award to plaintiff of punitive damages in addition to actual damages, for the purposes of punishing defendant; and (5) An award to plaintiff of reasonable attorney’s fees incurred in prosecution [...] In a given case, a court may award one or more, or none, of the five types of recovery to the plaintiff” (McCARTHY. Ob. cit., pp. 30-84.2).

51. Lo que, en principio, no tendría ninguna objeción constitucional. Corte Constitucional. Sentencia C-916 de 2002 (M. P.: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA): “[el legislador] al definir el alcance de la ‘reparación integral’ puede determinar cuáles daños deben ser tenidos en cuenta, y en esa medida incluir como parte de la reparación integral los daños materiales directos, el lucro cesante, las oportunidades perdidas, así como los perjuicios morales, tales como el dolor o el miedo sufridos por las víctimas, los perjuicios estéticos o los daños a la reputación de las personas, o también los llamados *daños punitivos*, dentro de límites razonables. Puede también el legislador fijar reglas especiales para su cuantificación y criterios para reducir los riesgos de arbitrariedad del juez. Estos criterios pueden ser de diverso tipo. Por ejemplo, pueden consistir en parámetros que orienten al juez, en límites variables para ciertos perjuicios en razón a lo probado dentro del proceso para otra clase de perjuicios, o en topes fijos razonables y proporcionados” (destacado fuera de texto).

52. La Coalición Anti-Piratería recomendó a la Unión Europea –y así fue acogido– para ajustar su normatividad al ADPIC, la consagración de las normas sobre daños preestablecidos: “Article 17–. To fulfill its obligations under the WTO TRIPS Agreement, the EU must implement civil remedies that deter and prevent piracy. As drafted by the Commission, Article 17 – which includes actual and multiple damages (already available in some Member States) – is an

aún, el reconocimiento de los daños morales está sometido al vaivén del diverso tratamiento que tiene el tema en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contencioso administrativa.

Por supuesto que incluir una normativa que aclare estos temas no garantiza absolutamente nada si no se moderniza y agiliza nuestro procedimiento civil. De hecho, el sistema de responsabilidad patrimonial sería inconsistente –como lo es hoy en día– si estos tipos de protección “especial” sólo fueran aplicables para tutelar los derechos de propiedad intelectual que, si bien son importantes, no lo son más que la vida, la integridad y el honor de las personas, en donde este tipo de remedios son aún inaccesibles.

Debe cuestionarse también que la reparación de perjuicios tenga un tratamiento disímil dependiendo de la jurisdicción que afronte el problema. Como vimos, en la jurisdicción penal el juez estaría impedido de cuantificar el perjuicio mediante pruebas oficiosas, mientras que en la civil sería una obligación decretarlas⁵³.

Hemos de concluir también que un sistema fuerte de responsabilidad patrimonial puede prestarse para abusos por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual⁵⁴ y, por lo tanto, deben adoptarse medidas –como en el ADPIC– para evitar tales comportamientos.

B. EL TLC

Para Colombia, los retos de la internacionalización de la economía serán mayores de aprobarse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. En el capítulo de propiedad intelectual se “crea” todo un sistema novedoso y extraño

important first step in this regard. We encourage the Council to build upon Article 17 rather than to weaken it. First, consistent with EP amendment 38 and with the norm EU-wide, it is necessary to delete “the knowledge requirement” for actual damages in Article 17 (1) of the Italian Presidency working document. Right holders should further have the ability to recover all profits from the infringements; infringers should not benefit from their misdeeds. Finally, we support the EP amendments introducing pre-established damages. Pre-established damages, which are contemplated under TRIPS and which exist in some non-EU countries, permit the judge to assess the loss to an injured right holder on broad, equitable principles, based on a monetary range between a reasonable minimum and a reasonable maximum, set by each Member State in accordance with its national conditions. This ensures that right holders have a remedy even where their losses are difficult or impossible to quantify. Pre-established damages also reduce costs for all parties, by allowing the judge to assess a fair award of compensation by a quick, nontechnical procedure. In this regard, pre-established damages are an especially important measure for SMEs”. En [http://www.gesac.org/eng/positions/download/Anti-PiracyCoalitionPaper-12january04_FINAL.pdf]. (Visitada por última vez el 23 de octubre de 2006).

53. Código de Procedimiento Civil, artículo 307: “La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados. Cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin.” Por su parte, el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) señala: “Artículo 361. Prohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio”.

54. CORREA, CARLOS. *Acuerdo TRIPS*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 199.

para nuestra tradición jurídica de protección para los derechos de propiedad intelectual, del cual podemos destacar lo siguiente:

1. En el numeral 7 de la sección 16.11 del capítulo 16 se consagra el que debe ser el marco indemnizatorio por infracción de un derecho de propiedad intelectual. En este artículo, en línea con el ADPIC y particularmente con la normativa americana de protección de los derechos marcarios y de propiedad intelectual, se consagran como daño indemnizable los beneficios obtenidos por el infractor:

(a) En los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que le pague al titular del derecho: (i) una indemnización adecuada para compensar al titular del derecho por los daños sufridos como resultado de la infracción; y (ii) por lo menos en el caso de infracciones al derecho del autor o derechos conexos, y en el caso de falsificación de marcas, las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de la indemnización a que se refiere la cláusula (i); (b) al determinar el monto de la indemnización por una infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales considerarán, *inter alia*, el valor del bien o servicio infringido, de acuerdo con el precio al detalle sugerido u otra medida de valor legítima presentada por el titular del derecho.

2. Se obliga a las partes a tener un sistema de daños preestablecidos en la legislación, que faciliten la reparación del perjuicio sufrido por la lesión a un derecho marcario y a los derechos de propiedad intelectual. Se reitera que este sistema debe tener una función que disuada a los infractores, por lo que un daño preestablecido en función de una suma fija o que resulte inferior a los beneficios obtenidos por el infractor no debería ser admisible:

8. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte, al menos con respecto a la infracción a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, establecerá o mantendrá indemnizaciones preestablecidas, las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a la indemnización basada en los daños reales. Dichas indemnizaciones preestablecidas estarán previstas por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado por la infracción y que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones.

3. Los costos de abogado son parte del daño que debe ser indemnizado, hipótesis que debería aplicarse en todo proceso judicial, más allá de las costas judiciales y de las agencias en derecho:

9. Cada parte dispondrá que sus autoridades judiciales, salvo en circunstancias excepcionales, estarán facultadas para ordenar, a la conclusión del proceso judicial

civil respecto a infracciones a los derechos de autor o derechos conexos e infracción de marcas, que la parte perdedora le pague a la parte ganadora las costas procesales y los honorarios razonables de los abogados.

4. Se consagra a favor de la víctima el derecho alternativo de reparación por el daño efectivamente probado o por el tasado en la ley. La idea que orienta este sistema es no sólo reparar integralmente el perjuicio sufrido, sino reprimir y, por tanto, disuadir a que se cometan actos de infracción:

15. Cada Parte dispondrá recursos civiles para los actos descritos en los artículos 16.7.4 y 16.7.5. Los recursos civiles disponibles deberán incluir, al menos: (a) medidas provisionales, incluyendo el decomiso de dispositivos y productos supuestamente involucrados en una actividad prohibida; (b) la oportunidad para el titular del derecho de poder elegir entre la indemnización basada en daños reales (más cualquier ganancia imputable a la actividad prohibida que no se tomó en cuenta al calcular dicha indemnización) o indemnizaciones preestablecidas como dispuesto en el párrafo 8; (c) el pago de las costas y gastos procesales y honorarios razonables de abogados por la parte involucrada en la conducta prohibida al titular de derecho que resulte vencedor a la conclusión de los procedimientos judiciales civiles; y (d) la destrucción de dispositivos y productos que se ha determinado que están involucrados en la actividad prohibida, a la discreción de las autoridades judiciales, según lo establecido en los subpárrafos (a) y (b) del párrafo 11.

Así las cosas, es necesario que reaccionemos pronto legislativa y judicialmente para que tengamos un sistema de daños coherente y que, además, resulte efectivo en contra de los violadores a los derechos de propiedad intelectual, con miras a crear una cultura de capitalización de las ideas del cual podamos derivar una riqueza hasta ahora totalmente inexplorada.