

# EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA EN EL ÁMBITO PERICIAL

SESIÓN DE TRABAJO

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE  
VALENCIA

25 de febrero de 2009

Enrique García-Chamón Cervera  
Presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de  
Alicante y Tribunal de Marca Comunitaria

# EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA

## 1. Consideraciones generales.

- Relación con el principio de libertad de empresa. Art. 38 CE.
- Concepto de la marca.
- Funciones de la marca.
- Clases de marca:
  - Por su naturaleza.
  - Por su ámbito de aplicación.
  - Por su nivel de conocimiento.
  - Por su función.
  - Por su ámbito territorial.
- Régimen jurídico:
  - Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
  - Europeización del Derecho de Marcas.

# EFFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA

- Nacimiento del derecho sobre la marca.
- Procedimiento de concesión del registro.
- Derechos del titular sobre la marca:
  - Derecho exclusivo al uso.
  - *Ius prohibendi*.
- Infracción de la marca:
  - Doble identidad.
  - Riesgo de confusión/asociación.
    - Uso a título de marca.
    - Público pertinente.
    - Similitud de marcas-signos.
    - Similitud de productos.
    - Distintividad.
    - Interdependencia de los factores.
  - Marca notoria o renombrada.
  - Circunstancias de la infracción.

# EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA

- Efectos de la infracción de la marca:
  - Acción de cesación.
  - Acción de remoción.
  - Acción de destrucción.
  - Acción de difusión.
  - Acción indemnizatoria.

# EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA

## 2. Acción indemnizatoria.

### 2.1. Régimen jurídico.

- Arts. 42 a 45 Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Reforma operada por la Ley 19/2006, de 5 de junio. Incorpora la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.
- Finalidades:
  - Armonizar las legislaciones de los Estados miembros ante la disparidad que presentan en materia de medidas provisionales, protección de pruebas y cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.
  - Evitar que los Estados menos eficientes en la protección de estos derechos se conviertan en refugio de los infractores.
  - Tensión entre las concepciones de la indemnización: resarcitoria *versus* disuasoria.

# EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA

## 2.2 Legitimación activa.

- El titular de la marca.
- El licenciatarario.
  - según disponga el contrato de licencia.
  - consentimiento del titular.
  - licenciatarario exclusivo después de haber requerido al titular.
- Si el demandante fue el titular, los licenciatararios podrán intervenir para obtener la reparación del perjuicio causado.
- Los cesionarios y licenciatararios deben estar inscritos en el registro.
- STMC 26/09/07: titular de la marca y licenciatarario en exclusiva. Se rechaza la duplicidad de indemnizaciones. Ambas pertenecen al mismo grupo de empresas.

# EFFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA

## 2.3. Legitimación pasiva:

- Infractor.
- STMC 23/10/2008: antiguo distribuidor autorizado a utilizar la marca del concedente tras haber resuelto éste unilateralmente el contrato de distribución.
- Grupo de empresas infractor. Riesgo de reducción de la indemnización.

Empresa A = 3; B=4; C=8; Grupo=15.

# EFFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA

## 2.4. Sistema de responsabilidad:

- **Objetiva**
  - apartados a) y f) del art. 34.3 LM.
  - la primera comercialización.
- **Por advertencia.**
  - requisitos.
- **Por culpa**
  - grado de diligencia exigible.
- **Objetivada**
  - marca notoria y renombrada.

# EECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA.

## 3. Conceptos indemnizables:

- 3.1 Pérdidas sufridas:

- Coste de oportunidad: horas que el personal ha tenido que dedicar a la gestión del litigio y que de otro modo se habrían dedicado a actividades productivas de la empresa (STS 20 de julio de 2006).
- Costes de la gestión prejudicial: requerimiento notarial de cese y negociación.
- Circularización a todos los clientes informándoles de la infracción.
- Gastos de investigación en que haya incurrido el titular del derecho para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

# EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA.

- 3.2 Ganancias dejadas de obtener:
  - Sin necesidad de prueba (*ex re ipsa*): 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados (STMC 4/06/2007 presunción *iuris et de iure*).
  - Necesidad de prueba sobre el hecho de que la violación de la marca le produjo daños o perjuicios superiores. En este caso podrá solicitar una indemnización mayor, con arreglo a los criterios establecidos en los apartados del artículo 43 LM.
    - Prueba sobre la concurrencia e interferencia en el mercado.
  - Una vez acreditado que los daños y perjuicios son superiores al 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor, el titular puede elegir entre los criterios previstos en el artículo 43.2 LM.

# EFFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA.

- Consecuencias económicas negativas:
  - Beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. Concreción.
  - Beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
  - Cálculo de los beneficios: deberán detrarse de los ingresos brutos únicamente los gastos directamente imputables a la fabricación y/o comercialización del producto, no así de los gastos generales de la empresa, pues se habría incurrido en ellos en cualquier caso.
  - Se rechaza la acumulación de los dos conceptos en STMC 17/04/08. Argumentos: interpretación gramatical; interpretación conforme al artículo 13.1.a de la Directiva 2004/48.
    - Admite acumulación STS 29/12/2006. Competencia desleal.

# EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA.

- Regalía hipotética:
  - Problemas en su determinación cuando el titular no concede licencias (STMC 18/07/07).
    - Rechazo de criterios apriorísticos atendiendo al sector concreto de actividad.
    - Obtención de datos suministrados por registros públicos: por ejemplo, el de franquicias.
    - Cánones fijos: de establecimiento y anual, por el hecho de utilizar una marca ya consolidada en el mercado.
    - Canon variable: en atención al número de productos.
    - Deberá adecuarse al ámbito geográfico, al tiempo de la infracción y al número de productos ilícitamente marcados.
  - Consideración de licencia forzosa/licencia consentida que debería penalizarse. SAP Barcelona 23/04/2001 (incremento en un 10%).

# EFFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA

- 3.3 Perjuicio causado al prestigio de la marca.
  - Por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados.
  - Por una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.
  - Dificultad en su determinación y su distinción respecto del daño moral y los otros conceptos indemnizables.
  - Figura como uno de los criterios a considerar en la cuantificación de la indemnización general.
  - Se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.
  - ¿Es un criterio específico para las marcas notorias?

# EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA.

- 3.4 Daño moral:
  - Concepto en el ámbito de la propiedad industrial.
  - Ubicación sistemática defectuosa.
  - Aunque no se pruebe el perjuicio económico.
  - SSTS 18/02/1999, 23/12/2004 y 1/06/2005: nexo común, el titular era una persona física.
- 3.5 Criterios a considerar en la cuantificación:
  - Notoriedad, renombre y prestigio de la marca.
  - Número y clase de licencias concedidas.
  - Se detraerá el valor de los productos, materiales y medios embargados si se atribuyen en propiedad al titular (art. 41.1.e LM).
- 3.6 Declaración de nulidad marca nacional en caso de mala fe del titular (artículo 54.2 LM).

# EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA

## 4. Prueba de los daños y perjuicios.

- Prohibición de Sentencias con reserva de liquidación deferida a la fase de ejecución (artículo 219 LEC).
- Diligencias preliminares (arts. 256 y ss. LEC y 129 Ley de Patentes).
- Exhibición de documentos (artículo 43.4 LM y artículo 328 LEC) documentos bancarios, contables, financieros y aduaneros. Carácter reservado.
- Pericial contable.
- Sanción a la falta de colaboración del demandado (STMC 14/10/2008).
- Necesidad de diferenciar productos y servicios ilícitos (STMC 23/10/2008).

# EFECTOS DE LA INFRACCIÓN DE LA MARCA.

## 5. Prescripción.

- 5 años desde que pudieron ejercitarse.
  - infracción instantánea y actos continuados.
- caducidad de la acción indemnizatoria: 5 años.

MUCHAS GRACIAS  
POR  
SU ATENCIÓN