

Resumen y comentario de Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante
(Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante Núm. 61/2010, de 9 de
febrero de 2010.

1. Antecedentes de hecho

La entidad "Flos SpA" demandó a "Massimi Diseño S.L." por la infracción de un diseño comunitario. Dicha demanda fue admitida, sentencia contra la que la demandada planteó un recurso ante el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante (TMC de Alicante).

2. Fundamentos de Derecho

El recurso estaba basado por un lado, en la infracción de normas o garantías procesales que según la recurrente, le habían producido indefensión. Por otra parte, en la alegación relativa a la indemnización de daños y perjuicios en la que se denuncia falta de motivación, incongruencia, error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 55.2 b) de la Ley 20/2003, de Diseños¹.

El TMC de Alicante desestimó todos los motivos del recurso y condenó a la recurrente al pago de las costas procesales.

El TMC de Alicante rechazó el primer motivo del recurso, pues en su opinión era evidente que el cese voluntario de las actividades mencionadas por la recurrente se produjeron como consecuencia de las medidas cautelares ordenadas anteriormente. No obstante, dichas medidas sólo confieren un estado preventivo, condicionado a un resultado definitivo de la sentencia. De ahí que no resultaran, según el TMC de Alicante, ajenos al proceso los pronunciamientos sobre las acciones de cesación (pronunciamiento 1º), remoción (pronunciamiento 2º) y publicidad (pronunciamiento 4º), pues no se podía considerar que la recurrente había cumplido voluntariamente, sino como consecuencia de una resolución judicial de medidas cautelares.

En cuanto al segundo y tercero motivos del recurso sobre la inadmisión de la prueba documental y sobre la inversión de la carga de la prueba respecto de la acreditación de daños y perjuicios, el TMC de Alicante decidió desestimarlos. Por un lado, porque la

¹ Artículo 55.2. b) de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: "Cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas. 2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado."

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000003220_Ley%20de%20Diseno%20Industrial.pdf

recurrente pudo proponer la prueba que entendía que había sido indebidamente denegada. Por otro, porque en relación con la inversión de la carga de la prueba relativa a la indemnización de los daños y perjuicios, en opinión del TMC de Alicante, la alegación de la parte consiste en una discrepancia con el criterio judicial empleado para calcular la indemnización, sin que se pudiera apreciar ninguna alteración de los principios de la carga de la prueba.

Asimismo, respecto a la alegación de la recurrente sobre la incongruencia, falta de motivación, error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 55.2 b) de la Ley 20/2003, el TMC de Alicante precisó que el motivo debía ser desestimado. Así, declaró que el desacuerdo con el criterio utilizado por el tribunal no constituía un motivo de incongruencia extra petita porque no supone modificación de la pretensión de la demanda, sino exposición de un método justificativo de la cuantificación. Igualmente rechazó el TMC de Alicante el argumento de la falta de motivación, precisando que la expresión y valoración de los datos referidos por el tribunal constituye la mejor forma de motivar la sentencia, pues dichos datos constituyen los factores esenciales para demostrar que la cuantía considerada adecuada a la obtención de una licencia hipotética resultaba equilibrada.

Por último, el motivo referido a la infracción del artículo 55.2 b) de la Ley 20/2003, fue también desestimado. La recurrente alegaba que el criterio para fijar la indemnización era equívoco. No obstante, el TMC de Alicante entendía que de acuerdo con la STS de 9 de marzo de 2009 la indemnización del titular según el método de la regalía hipotética responde a la necesidad de que el titular no quede sin protección por las dificultades que genera probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor.

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un caso de infracción de un diseño comunitario. La cuestión fundamental sobre la que se basaba la recurrente era que el Tribunal de primera instancia había empleado un criterio erróneo para calcular la indemnización por los daños causados con la infracción. Así, en opinión de la recurrente, se había producido una infracción del artículo 55.2 b) de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

El artículo 55 de la Ley 20/2003 establece que:

"1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño registrado a causa de la violación de su derecho. El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor, debido a la calidad inferior de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización.

2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

- a) Los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho.
- b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado.
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho.

Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores".

Pues bien, según la recurrente, el criterio escogido por el Tribunal de primera instancia, esto es, "los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho", era equívoco. En su opinión, dicho criterio satisface derechos de autor y no una licencia cuya cuantía ha de fijarse atendiendo a un estudio económico pericial que pondere diversos factores a los que en este caso no se había hecho referencia. Por tanto, faltaban los datos y presupuestos para fijar daños y perjuicios en función de la licencia hipotética.

El TMC de Alicante, declaró que dicho argumento no podía ser admitido. Así, de acuerdo con la STS 114/2009, en dicha norma se establece la ficción de considerar que el titular estuvo en algún momento dispuesto, a cambio de una contraprestación, a autorizar al infractor la utilización o explotación de su bien inmateral. Dicha ficción, establecida a favor del titular a ser indemnizado con causa en la llamada licencia hipotética responde a la necesidad de evitar que sin protección por las dificultades que normalmente genera la prueba en el proceso de los beneficios obtenidos por el infractor.

Por tanto, de acuerdo con dicho pronunciamiento, no resultaría necesario, para aplicar el criterio de la licencia hipotética que existiera una licencia previa sobre la que basarse para calcular la indemnización, ni que se aportaran los datos relativos al lucro cesante, pues precisamente lo que se persigue es que el perjudicado por la infracción sea resarcido también cuando le sea difícil aportar pruebas sobre las pérdidas sufridas.

En conclusión, el TMC de Alicante deja sentado en esta sentencia el fundamento del empleo de la licencia hipotética como criterio para el cálculo de la indemnización por infracción, y aclara que no es necesario probar la cuantía del lucro cesante para que el empleo de dicho criterio resulte conforme a Derecho.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000003220_Ley%20de%20Diseno%20Industrial.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3582

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez

(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)