

# OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

WIPO/ACE/2/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 4 de junio de 2004

S

## COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Segunda sesión

Ginebra, 28 a 30 de junio de 2004

LOS PROCESOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SISTEMA DE  
DERECHO CODIFICADO; LA EXPERIENCIA DE ALEMANIA

*Documento preparado por el Prof. Dr. Joachim Bornkamm,  
Juez del Tribunal Supremo Federal, Karlsruhe\**

---

\* Las opiniones contenidas en este estudio son del autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría ni las de los Estados miembros de la OMPI.

| Párrafo   | Párrafo   |
|---|---|
| I. Introducción .....1)   | 4. Prueba de la infracción.....31)                                |
| II. Sistema judicial  | 5. Ejecución de los mandamientos judiciales.....38)               |
| A. ¿Proceso civil o proceso penal .....4)                                     | 6. Mandamiento interlocutorio.....39)                             |
| B. Estructura de los tribunales .....5)                                       | B. Daños y perjuicios   |
| C. La necesidad de tribunales especializados en propiedad intelectual .....8) | 1. Principios generales   |
| D. El papel de los peritos  | a) Invasión ilegítima de la propiedad intelectual .....43)        |
| 1. Observaciones introductorias .....9)                                       | b) Negligencia .....44)   |
| 2. El papel del juez.....11)  | c) Responsabilidad por enriquecimiento ilícito.....45)            |
| 3. El papel del perito .....14)   | d) ¿Hay infracción antes de la concesión de una patente? .....47) |
| E. Costas.....16)   | 2. Información sobre los actos infractores.....48)                |
| F. Solución de controversias sin llegar a juicio                              | 3. Evaluación de los daños y perjuicios                           |
| 1. Notificación del infractor.....19)   | a) Pérdida real .....49)  |
| 2. Declaración de acatamiento .....22)  | b) Liquidación de beneficios .....51)                             |
| 3. Gastos relativos a la notificación .....23)                                | c) Analogía con las licencias.....53)                             |
| III. Medios de reparación   | 4. Aspectos procesales .....58)                                   |
| A. Mandamiento judicial de desagravio   | C. Otros medios de reparación.....60)                             |
| 1. Naturaleza .....24)  | IV. Conclusión .....61)   |
| 2. Riesgo de infracción .....26)  |   |
| 3. Definición del objeto de la infracción .....28)                            |   |

## I. INTRODUCCIÓN

1) En primer lugar, querría explicar el tema de mi documento. Como verán, se basa en el derecho que más conozco, es decir el derecho alemán; considero que, a pesar de las diferencias en el derecho sustantivo, hay mucho que podemos aprender los unos de los otros en cuanto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar, siempre es útil comparar las respuestas que se dan a las mismas preguntas en los distintos sistemas jurídicos, y ello amplía el horizonte cuando se busca la solución a un determinado problema jurídico. En segundo lugar, como veremos, los temas de debate en el derecho de propiedad intelectual tienden a ser muy similares, con independencia de que se trate de un país de derecho común anglosajón o de derecho codificado.

2) A menudo se exageran las diferencias entre los sistemas: si bien nuestro derecho civil es codificado, incumbe a los tribunales decidir muchos de los detalles. Por ejemplo, en lo relativo a los medios de reparación por infracción, la Ley de Patentes, la Ley de Marcas o la Ley de Derecho de Autor de Alemania no contienen normas detalladas. En esas leyes sólo se prevé que el titular del derecho puede solicitar un mandamiento judicial y, en el caso de que la conducta del infractor haya sido premeditada o negligente, solicitar la indemnización de daños y perjuicios. Lo demás se basará en la jurisprudencia. Los puntos que sigan siendo objeto de conflicto se ventilarán ante el Tribunal Supremo Federal. Si bien no se aplica formalmente el principio de *stare decisis*, rara vez un tribunal de instancia inferior dirimirá un litigio en sentido contrario a la jurisprudencia. Por norma, los jueces de los tribunales de instancias inferiores en los países de derecho codificado se basarán en la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Supremo tanto como se basan en la legislación. Así pues, el arte de saber distinguir es tan importante para un abogado alemán como lo es para un abogado que trabaja en un país de derecho común anglosajón.

3) Al hablar de observancia de los derechos de propiedad intelectual, hay que considerar dos factores importantes. El primero es que el sistema judicial imparta justicia a un precio equitativo. ¿Cuál sería la mejor manera de estructurar el sistema para tratar los casos de propiedad intelectual? Examinaré estas cuestiones en la primera parte de mi documento, y en la segunda parte me ocuparé de los medios de reparación. ¿Qué hay que probar para obtener la reparación, ya sea en un juicio o en un procedimiento interlocutorio? ¿Qué hay que pagar para reparar la usurpación de los derechos de propiedad intelectual?

## II. SISTEMA JUDICIAL

### A. ¿Proceso civil o proceso penal?

4) En Alemania, la usurpación de un derecho de propiedad intelectual, si ha sido cometida con *mens rea*, es siempre un delito penal. Sin embargo, sólo en los casos de piratería cobra importancia el papel que desempeñan los tribunales penales en la observancia. A menos que haya una cuestión de interés público en la acusación, los titulares de derechos que denuncien una infracción ante el fiscal serán instados a presentar una querrela, opción que rara vez se escoge. Es por ello por lo que el proceso penal, la mayoría de las veces, se limita a los casos de falsificación en los que por lo general se admite una cuestión de interés público en la acusación. Se trata de casos concretos de infracción de marcas o de piezas musicales conocidas. Si se denuncian esos casos de piratería, es probable que la policía y el fiscal estén dispuestos a iniciar las investigaciones; suele tratarse de casos bien definidos de infracción de

marcas o de derecho de autor. En otros casos, no se considera que el proceso penal sea la manera adecuada para hacer valer los derechos de propiedad intelectual. Sin desmerecer la importancia del proceso penal en los casos de piratería, a los efectos del presente documento centraré la atención en el proceso civil.

## B. Estructura de los tribunales

5) Por motivos que exceden el alcance del presente documento, el número de jueces en los países de derecho codificado es mucho más elevado que en los países de derecho común anglosajón. Entre los países de derecho codificado Alemania parece estar entre los primeros puestos con más de 20.000 jueces, incluyendo todos los tribunales de todas las instancias y jurisdicciones. Para los litigios civiles existe una jerarquía de cuatro instancias, con un máximo de tres instancias para cada caso. Los casos de mayor envergadura patrimonial, como los de usurpación de la propiedad intelectual, comienzan en la segunda instancia (tribunal de distrito = *Landgericht*). Las apelaciones van a los tribunales de apelación (*Oberlandesgerichte*) y una apelación sucesiva, que no puede ser denegada, aunque debe limitarse a las cuestiones de derecho, puede ventilarse ante el Tribunal Supremo Federal (*Bundesgerichtshof*).

6) Es conocido el Tribunal Federal de Patentes, en Múnich; ¿dónde se sitúa este tribunal dentro del sistema? Se trata de un tribunal que no entiende en casos de infracción; tiene dos funciones: la principal es resolver las apelaciones de las decisiones de la Oficina Alemana de Patentes y Marcas en lo relativo a solicitudes de patentes o de marcas. Si una solicitud de patente o de marca es rechazada, la apelación se presentará ante este tribunal. También en este caso, una nueva apelación sobre cuestiones de derecho podrá presentarse ante el Tribunal Supremo Federal. La segunda función del Tribunal de Patentes es entender en casos de validez. En Alemania, una vez concedida una patente, sólo podrá ser impugnada ante el Tribunal Federal de Patentes y, en apelación, ante el Tribunal Supremo Federal. En un proceso por infracción el juez debe reconocer la concesión de la patente, y sólo podrá suspender el proceso si estima que es probable que la patente será invalidada.

7) El Tribunal de Patentes es famoso por una característica en particular: se trata de un tribunal colegiado compuesto por tres a cinco jueces. Mientras que en los litigios sobre marcas todos los jueces tienen antecedentes jurídicos, en los litigios sobre patentes el tribunal es mixto y consta de jueces con antecedentes jurídicos y jueces con antecedentes científicos o técnicos. Si el tribunal de patentes entiende en una apelación por la denegación de una patente para una invención bioquímica, uno de los jueces será un bioquímico. Si entiende en una acción por la validez de una patente del ámbito de la electrónica, el tribunal estará compuesto por cinco jueces de los cuales tres serán físicos o ingenieros. Este tribunal cuenta con los conocimientos técnicos necesarios, por ello no sorprende que rara vez recurra a la prueba pericial.

## C. La necesidad de tribunales especializados en propiedad intelectual

8) En el ámbito civil, en Alemania, los litigios sobre propiedad intelectual competen únicamente a tribunales especializados. Tomemos como ejemplo el Estado de Baden-Württemberg (aproximadamente 10 millones de habitantes); en esta zona del país existen 16 tribunales de distrito (*Landgerichte*) que entienden en los casos civiles más importantes, en calidad de tribunales de primera instancia. Únicamente dos de los 16 tribunales de distrito entienden en casos de derecho de autor y marcas, y sólo uno puede entender en casos de

infracción de patentes. Analicemos la situación: en Alemania, son nueve los tribunales que pueden entender en dichos casos. Por norma general, el demandante puede someterse a la competencia de un determinado tribunal, puesto que la presunta infracción se ha cometido o está por cometerse en cualquier lugar del país (por ejemplo, el dispositivo presuntamente infractor se ofrece a la venta en un periódico de distribución nacional). Como consecuencia de ello, esos casos nunca llegan a algunos de los nueve tribunales con competencia en casos de patentes, puesto que casi todos se ventilan ante tres o cuatro tribunales (Dusseldorf, Mannheim, Múnich y Francfort). Entre estos tribunales, el de Dusseldorf se encuentra en la posición más fuerte, seguido por Mannheim. Si bien Múnich es la capital de la propiedad intelectual en Alemania, el tribunal de esa ciudad sólo figura en tercer lugar, porque en el sistema bávaro los jueces cambian de puesto muy a menudo para desarrollar al máximo su versatilidad, pero a costa de una cierta falta de especialización. Los abogados de patentes cuyo punto fuerte es la elección de un tribunal determinado para un caso de infracción de patentes, suelen escoger un tribunal conocido: al planificar un litigio quieren estar en condiciones de dar a sus clientes alguna información acerca de los jueces que dirimirán el caso. Los cambios frecuentes en los jueces del tribunal terminan siendo una desventaja en ese sentido.

#### D. El papel de los peritos

##### 1. Observaciones introductorias

9) Los abogados, y los jueces en particular, afirman tener conocimientos técnicos en campos en los que en realidad no han sido capacitados. A los jueces, no nos preocupa actuar como especialistas autodesignados para decidir cuestiones muy controvertidas, aun entre los expertos. Si no es un jurado, será un juez quien deba decidir qué tendría que haber hecho un hábil cirujano cuando, como consecuencia de una crisis circulatoria imprevista, la vida del paciente está en juego durante una operación de corazón. Será un juez quien deba decidir qué será lo mejor para un niño cuya tenencia podrá corresponder al padre o a la madre. Un juez tendrá que decidir qué error habrá cometido el arquitecto cuando se derrumbe un puente recién construido. Huelga decir que un juez necesita asistencia para responder preguntas de esta clase; de ahí que los sistemas jurídicos prevean la opinión de los peritos, aunque de maneras muy distintas.

10) Al analizar el enfoque de los sistemas jurídicos en lo relativo a la prueba pericial, pueden describirse dos extremos. Uno es el ejemplo estadounidense en el que un jurado actúa como juez de hecho para decidir aun los casos más complicados de infracción de patentes. Cualquiera que sea la razón para conservar el sistema de jurados, un factor que tiene cierto peso es la desconfianza hacia un lenguaje que no sea comprensible para una persona corriente: cuando se trate de convencer a un jurado, aun las cuestiones técnicas más complejas deben exponerse en términos simples. El otro extremo es la presencia entre los jueces de un experto con poder de decisión. Tal como hemos visto, en el derecho de patentes de Alemania se da el caso de los jueces que cuentan con estos conocimientos técnicos.

##### 2. El papel del juez

11) Antes de examinar el papel del perito deberíamos centrarnos en el papel del juez; en el derecho común anglosajón el juez asume un papel relativamente pasivo, de observador, dejando que las partes presenten la prueba que quieran mostrar al tribunal. En cambio, en el sistema continental el juez tiene una función mucho más inquisitiva, aunque no investigue los

hechos, pues depende de los que presenten las partes. Pero cuando se trata de confirmar los hechos, es el juez quien domina el proceso y controla la admisión de la prueba: a instancia de las partes citará e interrogará a los testigos, analizará si es necesaria la asistencia de un perito y, en caso afirmativo, decidirá qué perito habrá de convocar.

12) Con arreglo al Código Procesal Civil de Alemania, si el juez considera necesario recibir asesoramiento de un perito no deberá esperar una solicitud de las partes a tal efecto, sino que podrá convocar al perito por decisión propia. Además, si alguna de las partes solicita la opinión de un perito, el juez no deberá necesariamente atender esa solicitud. Si el juez, ejerciendo su poder discrecional, considera que sus conocimientos técnicos son suficientes para dirimir el litigio, rechazará esa solicitud y dirimirá el litigio por sí mismo. Sin embargo, podrá apelarse una decisión si se considera que el juez ha sobrestimado sus competencias o no ha demostrado suficiente fundamento para sus conocimientos técnicos, si la decisión se basó en estos últimos.

13) Hablar de un juez podría inducir a confusión, puesto que en Alemania -y pienso que en la mayoría de los países de derecho codificado- los litigios sobre propiedad intelectual rara vez son dirimidos por un único juez. Por norma general, se tratará de un tribunal colegiado compuesto por tres jueces, tanto en el tribunal de primera instancia como en el tribunal de apelación. En principio, estos jueces se especializarán en litigios sobre propiedad intelectual.

### 3. El papel del perito

14) Al explicar los distintos papeles que desempeñan los jueces en la admisión de la prueba ya se ha echado luz sobre el papel del perito, que difiere tanto como el procedimiento en los países de derecho común anglosajón y en los de derecho continental. En éstos, el perito no es un asesor de las partes, sino del tribunal. Así pues, se prevé que no será tendencioso sino, por el contrario, tan imparcial como el propio juez. Por ello, una parte puede intentar recusar a un perito, así como puede recusarse a un juez. Por lo tanto, la diferencia fundamental es que el perito debe ser absolutamente imparcial, no debe tener relación alguna con las partes ni dar motivo justificado de imparcialidad. La segunda diferencia fundamental es que, por norma general, sólo habrá un perito. No se aplica el principio dialéctico que rige el proceso en los países de derecho común anglosajón (tesis y antítesis que conduce a la síntesis). Un segundo perito será convocado únicamente si la opinión del primero resulta insuficiente.

15) Cabe aclarar que cuando me refiero al perito como asesor del tribunal, no quiero sugerir que el perito cuente con facultad judicial alguna. Si bien su opinión puede tener una función importante, la decisión únicamente la tomará el juez, es él quien tiene la responsabilidad del dictamen, a partir de la opinión del perito debe formar su propia opinión y emitir su juicio. En la mayoría de los casos el juez seguirá al perito en la cuestión técnica de que se trate o, si no está convencido, convocará a otro perito. Pero en contadas ocasiones puede suceder que la convicción del tribunal vaya en sentido opuesto a la del perito y el dictamen se dictará en consecuencia, a partir de los conocimientos técnicos adquiridos durante el juicio.

E. Costas

16) En el Artículo 41.2) del Acuerdo sobre los ADPIC se insta a establecer “procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual que sean “justos y equitativos”. “No serán innecesariamente complicados o gravosos”. Un colega inglés que trabaja en Londres y ha dirimido muchos juicios de propiedad intelectual, sostiene que los sistemas judiciales estadounidense y británico no cumplen con esta disposición debido a que las costas son elevadísimas. Sostiene que tal vez en Londres se ofrezca el Rolls Royce de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, pero que para ir del punto A al punto B un auto común cumpliría el mismo propósito, por un precio mucho más razonable.

17) En Alemania la observancia de los derechos de propiedad intelectual es mucho más económica, y por ese precio más razonable no se obtiene un Rolls Royce: no hay proposición de prueba, no hay repregunta de los peritos durante días, no hay abogados brillantes de categoría superior que conducen un equipo de abogados jóvenes, representantes ni abogados de patente, no hay casos que esperan semanas una fecha de audiencia. Pero para el litigio común, un procedimiento más sobrio también llega a buen puerto. Hay varios elementos que demuestran las diferencias:

- tal como se mencionó, en el proceso alemán no existe la costosa proposición de prueba. Es decir que un demandante que quiera fundar su derecho en documentos o en otras pruebas que están en posesión del demandado se encuentra en una situación mucho más difícil en los tribunales alemanes;
- es el juez quien decide si es necesario convocar a un testigo o a un perito. No se admiten pruebas que no sean pertinentes para las soluciones jurídicas que propone el dictamen;
- por norma general, los abogados alemanes no cobran por hora, sino una suma total que depende de la cuantía en litigio y no del tiempo dedicado al caso. Sin embargo, cabe observar que los abogados pueden celebrar acuerdos con sus clientes para cobrar por hora. Los bufetes internacionales suelen manejarse de esa manera;
- junto con cada dictamen se fijan las costas, que deberá soportar la parte perdedora. La parte vencedora no soportará costas. Además, la parte perdedora reembolsará los gastos del juicio a la parte ganadora.

18) Para dar una idea de las costas mencionaré tres ejemplos: el primero es un caso en el que están en litigio 10.000 euros. El tribunal de primera instancia admite la prueba y la sentencia no se apela. En este caso las costas totalizarán aproximadamente 650 euros. Para cada parte, los honorarios de los abogados ascenderán a unos 1.750 euros, llevando el total a 4.150 euros. El segundo ejemplo es un caso en el que hay 100.000 euros en litigio. También aquí el tribunal de primera instancia admite la prueba, pero en este caso sí hay apelación. El tribunal de apelación dirime el litigio sobre la base de la prueba admitida en el tribunal de primera instancia. En este caso las costas por las dos instancias serán de unos 6.500 euros, y los abogados de cada parte cobrarán aproximadamente 10.300 euros, llevando el total a 27.200 euros. El valor del tercer caso es 1.000.000 de euros, en esta oportunidad no se admite prueba, pero el caso llega hasta la instancia del Tribunal Supremo

Federal y aquí las tasas judiciales totalizan unos 56.000 euros; los honorarios de los abogados de cada parte son de aproximadamente 42.000 euros, llevando el total de las costas a 140.000 euros.

#### F. Solución de controversias sin llegar a juicio

##### 1. Notificación del infractor

19) Antes de llevar un litigio al tribunal, el titular del derecho, o antes bien su abogado, enviarán por lo general una notificación al presunto infractor. Sin embargo, si el demandante había omitido enviar esa notificación antes de solicitar al tribunal una medida de reparación, el éxito de su acción no estará en peligro, aunque sí correrá el riesgo de que se le impongan las costas, incluyendo los honorarios del abogado del demandado. Conforme al Código Procesal Civil de Alemania, el demandado puede admitir la alegación del demandante en la primera audiencia. En ese caso, el tribunal dictará la medida de reparación solicitada, pero impondrá las costas al demandante si éste no dio origen a la demanda. Se presume que es así cuando el demandante omite enviar con antelación la notificación al demandado.

20) Sin embargo, cabe observar que esa notificación puede ocasionar daños importantes cuando, por ejemplo, el presunto infractor se ve obligado a detener la producción y la distribución del producto (presuntamente) infractor. Por esos daños podrá ser considerado responsable el titular de los derechos en los casos en que la notificación resultó injustificada. Por lo tanto, un abogado avezado solicitará al presunto infractor que declare los motivos que lo facultan, según él, a ejercer los derechos de propiedad intelectual de su cliente. Si no obtiene una respuesta satisfactoria a esta pregunta, el abogado despachará la notificación.

21) El titular de los derechos debería actuar con más cautela aún a la hora de advertir a los (eventuales) clientes del presunto infractor. Puesto que es responsable de infracción de una patente quienquiera utilice, con fines comerciales, un producto patentado o un producto obtenido directamente mediante un procedimiento patentado, el cliente es otro infractor en potencia. Por lo tanto, el titular del derecho deberá notificar no sólo al fabricante, sino también a sus clientes. Sin embargo, puesto que esa notificación tiene un efecto nefasto para la reputación del fabricante, deberá ser redactada con cuidado. Indicará que la posición del titular del derecho es objeto de litigio; y si el titular del derecho obtiene un dictamen a su favor, también deberá mencionar, en su caso, que ese dictamen ha sido apelado. En 1995, el caso siguiente se ventiló ante el Tribunal Supremo Federal de Alemania: el demandante, una empresa sueca, y el demandado una empresa suiza, eran competidores en el mercado de un determinado sistema de embrague. El demandado alegó que el producto del demandante vulneraba su patente europea. El dictamen judicial fue en favor del demandado, quien distribuyó entonces esa decisión entre los clientes del demandante, jactándose de lo alevosa que había sido la infracción de su patente, pero sin mencionar que el demandante había apelado la decisión. Posteriormente, el tribunal de apelación invalidó la decisión y remitió el caso nuevamente al tribunal inferior. Cuando el demandante interpuso una acción por daños y perjuicios, el tribunal declaró la responsabilidad del demandado, fundándose en el hecho de que había dado a los clientes la impresión (errónea) de que el juicio había finalizado con una decisión definitiva en su favor.



## 2. Declaración de acatamiento

22) Habiendo reconocido que se encuentra en una posición débil, ¿qué puede hacer el infractor para impedir que se interponga una acción judicial en su contra? Con el fin de descartar el peligro de reincidencia – que es un requisito previo para solicitar un mandamiento judicial – el infractor presentará un compromiso formal declarando abstenerse de seguir cometiendo el acto ilícito. También se comprometerá a pagar una sanción pecuniaria (importante) al titular de derechos en caso de que incurra en un nuevo acto de lesión de sus derechos. En la medida en que la sanción pecuniaria sea lo suficientemente elevada para disuadir al infractor de reincidir en la comisión del acto ilícito, no se presume que se cometerán nuevas infracciones. Como consecuencia, no se dictará un mandamiento judicial.

## 3. Gastos relativos a la notificación

23) Puesto que la notificación enviada por el titular del derecho da lugar a la posibilidad de resolver el litigio sin llegar a juicio, será conveniente para el infractor, que puede resolver litigio presentando una declaración de acatamiento, evitándose la imposición de elevadas costas. Conforme a la jurisprudencia alemana, el titular del derecho puede solicitar el reembolso del gasto de envío de la notificación, que, por lo general, equivaldrá a los honorarios del abogado que lo asesoró.

# III. MEDIOS DE REPARACIÓN

## A. Mandamiento judicial de desagravio

### 1. Naturaleza

24) El medio de reparación más importante en los tribunales alemanes es el mandamiento judicial (que ordena abstenerse de cometer el acto ilícito). Por lo general, el objetivo primario del titular del derecho es impedir al infractor el uso de la patente, la marca o la obra protegida por derecho de autor. A menudo, el infractor será un competidor que ofrece sus productos a un precio inferior. Una orden judicial no sólo impedirá que se siga cometiendo la infracción, sino que además paralizará las actividades del competidor y comprometerá su reputación.

25) Además, un mandamiento judicial es el medio de reparación más fácil de obtener. Por lo general, bastará con demostrar que se ha cometido una infracción; el infractor no podrá escudarse en la ignorancia de que su acto constituía una infracción, puesto que la culpa o la negligencia no son requisitos previos para que se dicte un mandamiento judicial. Con arreglo al derecho alemán, ello es válido aun en los casos de infracción secundaria, cuando un demandado ha importado productos ilícitos o comercia de buena fe con esos productos. Además, considero que hay una razón para esta norma tan estricta: una vez demostrada la infracción, el derecho debería impedir que se cometan nuevos actos de usurpación. En el futuro –y el mandamiento judicial sólo apunta al futuro– tras haber sido citado por el tribunal, el demandante ya no actuará de buena fe.

## 2. Riesgo de infracción

26) Como en muchos otros sistemas jurídicos, el fundamento de un mandamiento judicial es el riesgo de que el demandado esté por vulnerar los derechos del demandante. Por lo general, ese riesgo se manifiesta por una infracción ya cometida, que constituirá fundamento suficiente para que el demandante solicite un mandamiento judicial. Aún en el caso de que, mientras tanto, el demandado haya cesado sus actividades comerciales, una infracción cometida en el pasado será fundamento suficiente para presumir que existe el peligro de reincidencia. En la medida en que esté en condiciones de realizar actividades comerciales, sigue siendo un infractor en potencia.

27) Por otra parte, la necesidad de un mandamiento judicial puede quedar demostrada no sólo por la existencia de una infracción cometida en el pasado: si otras circunstancias llevan a creer que la infracción es inminente, también se dictará un mandamiento judicial. A título de ejemplo puede citarse el caso de un fabricante local que distribuyó en una feria en Moscú un folleto ofreciendo a la venta una máquina de laminación continua que utilizaba una invención patentada en Alemania por el demandante; gracias a un mandamiento judicial, se impidió al fabricante infringir la patente, aunque aún no se hubiera producido el acto infractor. De hecho, la simple oferta de un producto patentado constituye una infracción, pero en este caso la oferta se había efectuado en un país en el que la invención en cuestión no estaba patentada. Sin embargo, el demandado fabricaba el producto en su país, y existía el riesgo de que produjese la máquina patentada e infringiese la patente en un futuro próximo.

## 3. Definición del objeto de la infracción

28) Si se dicta un mandamiento judicial, debe quedar bien claro para el infractor qué acto debe abstenerse de realizar. En consecuencia, en el escrito de demanda presentado ante el tribunal por el titular del derecho deberá identificarse claramente el objeto de la infracción. Por ejemplo, en un litigio sobre patentes, creemos que no bastará con solicitar una orden que impida al demandado “infringir la patente X”. Ello sería evidente por sí mismo y no sería necesario confirmarlo mediante una orden judicial. Además, puesto que el incumplimiento de un mandamiento judicial de prohibición constituye el fundamento para una sanción cuasipenal, se consideraría que una orden de ese tipo no es lo suficientemente clara y definida. En un incidente de desacato, esa orden no satisfaría las exigencias de nuestro Tribunal Constitucional (*nullum crimen sine lege certa*).

29) Además, la orden de “no infringir la patente X” resultaría de poca utilidad para las partes en el litigio. Cuando trabajaba como juez en uno de los tribunales de apelación, nuestro tribunal había dirimido varios casos de infracción en los que las partes eran los dos principales fabricantes de cilindros hidráulicos para grúas motorizadas. El demandante tenía una valiosa patente sobre un tipo especial de válvula bidireccional incorporada al cilindro. Por otra parte, el demandado intentó utilizar la nueva tecnología sin interferir con la patente. Comenzó con un dispositivo que constituía una infracción literal, luego cambió algunas características de la válvula, planteando complicadas cuestiones de infracción por medios técnicos equivalentes. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la invención aún se encontraba dentro del alcance de la protección y, por lo tanto, el demandado era responsable por infracción de la patente. En cada uno de los dictámenes, la nueva válvula, que había dado origen a la nueva acción judicial se describía con toda precisión. Si en el primer juicio, el tribunal hubiera ordenado al demandado que se abstuviera de “infringir la patente X”, las infracciones posteriores se habrían impedido simplemente haciendo valer la primera medida

cautelar. Sin embargo, un incidente de desacato no es el marco adecuado para decidir si el demandado ha utilizado una invención patentada.

30) En los casos más frecuentes, en los que la infracción ya se ha cometido, el titular del derecho deberá describir con detalle el objeto de la infracción, a menos que haya otros medios de identificarlo claramente, por ejemplo, si en un litigio sobre derecho de autor el título de un libro o una película infractores permiten una clara identificación. En los litigios sobre marcas y competencia desleal suele anexarse a la orden judicial una copia del objeto de la infracción, por ejemplo un anuncio publicitario de un diario, pero en la mayoría de los litigios sobre patentes, en la solicitud de mandamiento judicial, y en consecuencia en el propio mandamiento judicial, deberán describirse expresamente las características del dispositivo (o el procedimiento) infractor. El titular del derecho que solicita un mandamiento de carácter más general, que no se limite a los detalles del objeto A de la infracción, sino que incluya los objetos similares B, C y D, deberá demostrar que también es inminente la infracción mediante la producción o distribución de B, C y D, es decir que existe un riesgo de infracción.

#### 4. Prueba de la infracción

31) Al hablar de los detalles del objeto de la infracción, se plantea la cuestión de cómo puede el titular del derecho averiguar esos detalles. Quienes estén familiarizados con el derecho común anglosajón conocerán la orden *Anton Piller*. Desde 1975, los tribunales ingleses han permitido al titular del derecho que ponga a salvo la prueba de una presunta infracción mediante una orden a instancia de parte, para inspeccionar los locales del demandado y confiscar material pertinente a la infracción. La orden *Anton Piller* debe considerarse como parte de la proposición de prueba previa al juicio, aunque, en dos aspectos, va más allá de eso: a) puede concederse sin haber notificado al demandado la solicitud de la orden y b) facultará a realizar una búsqueda de elementos y confiscar material que no hayan sido enumerados en la solicitud, permitiendo así una verdadera “expedición de pesca” para la que el demandante no necesita contar con la cooperación del demandado. Si bien esas órdenes sólo se dictarán una vez que el demandante haya demostrado la fuerte presunción de infracción, y haya convencido al tribunal de que el demandado posee material que lo incrimina, son muy comunes en Inglaterra y se han transformado en un arma importante en la lucha contra la piratería.

32) Quizás debido al enorme éxito de las órdenes *Anton Piller* en la mayoría de las jurisdicciones de derecho común anglosajón, en el Acuerdo sobre los ADPIC se incluyó una disposición en ese sentido. Con arreglo al Artículo 50, “las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a [...] evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y [...] preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción”. También queda claro que esa orden se dictará sin notificar a la otra parte (“cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas”).

33) El Código Civil alemán siempre incluyó una disposición que faculta a inspeccionar un objeto o un documento a quien tenga una reclamación jurídica relativa a los mismos. Pero en el pasado, los tribunales alemanes han negado ese derecho en los litigios sobre propiedad intelectual a menos que el titular del derecho probara, en mayor o menor medida, la infracción. Además, el derecho a inspeccionar se interpretaba de manera tal que,

de alguna forma, se limitaba a una inspección desde el exterior, denegando al titular del derecho la posibilidad de observar, por ejemplo, la parte interior de una máquina. Además, no se concedía el derecho de inspección cuando estaban en juego los secretos comerciales del demandado. Por lo general, no sólo este tipo de orden de registro, sino cualquier proposición de presentación de documentos o nombres anterior al juicio era considerada ajena a nuestros principios de derecho procesal civil. Se entendía que antes de entablar una acción, el titular del derecho debe tener una idea clara de la infracción; se consideraba que el demandado no debía tomarse el trabajo de prestar asistencia en un juicio en su propia contra. Por lo tanto, cualquier solicitud de admisión de prueba que no se basara en detalles concretos era desestimada con el fundamento de que la legislación no permite una exploración, una “expedición de pesca”. Únicamente tras haber demostrado la infracción, el titular del derecho, a partir del derecho sustantivo, puede solicitar los detalles necesarios para medir los daños y perjuicios causados.

34) En 2002, nuestro Tribunal emitió un dictamen en el que el derecho a solicitar la inspección de un objeto que podía probar la comisión de una infracción se interpretó de manera más generosa. Fue un caso sobre programas informáticos. El demandado era un programador que había dejado la empresa de creación de programas del demandante para establecer su propia compañía. Poco después de inaugurarse la nueva compañía, ofreció en el mercado un programa informático muy similar al producto del demandante, que había sido creado por el demandado. El demandante sospechaba, aunque sin poder probarlo puesto que sólo poseía el programa objeto, que de hecho el demandado había copiado su programa. Para probar una infracción, el demandante necesitaba el código fuente del programa informático del demandado, que éste no estaba dispuesto a entregar. Apartándose de una sentencia anterior, el tribunal sostuvo que para conceder el derecho de inspección alcanzaba una cierta probabilidad de infracción. El interés legítimo del demandado de no revelar secretos comerciales a su competidor podía protegerse por otros medios, por ejemplo, convocando a un perito que analizara el código fuente y respondiera a las preguntas necesarias para identificar los dos programas.

35) Anteriormente, la legislación se inclinaba a favor del titular del derecho; en 1990, la Ley de Lucha contra la Piratería introdujo nuevas disposiciones en la Ley de Marcas, la Ley de Derecho de Autor y la Ley de Patentes, con la obligación de que el infractor proporcionara detalles tales como los nombres y direcciones del productor, vendedor o comprador de los productos ilícitos. Pero, nuevamente, esta obligación se aplica **después** de haber demostrado que se cometió una infracción. Al igual que en la legislación inglesa, no puede alegarse la autoacusación, puesto que cualquier información obtenida en virtud de esas disposiciones no deberá utilizarse en un juicio penal. Con arreglo a la Ley de Lucha contra la Piratería de Alemania, de 1990, una orden judicial para la divulgación de nombres u otras informaciones no puede dictarse en una decisión posterior al juicio, sino que puede obtenerse mediante una orden dictada en un procedimiento sumario (cf. orden *Norwich Pharmaceutical* en el derecho inglés).

36) Sin embargo, respecto de un punto en particular los tribunales alemanes están del lado del titular del derecho: por ejemplo, en derecho de autor, las sociedades de recaudación pueden tener dificultades para demostrar que la música interpretada en un concierto está incluida en su repertorio. Si la sociedad de recaudación descubre que se ha llevado a cabo una interpretación, lo más probable es que no conozca cada una de las piezas musicales interpretadas. Si lleva a juicio al organizador del concierto no podrá pretender que éste proporcione la información pertinente, puesto que la infracción debe estar demostrada para

que el demandado esté obligado a proporcionar la información. Para ayudar a las sociedades de recaudación a salir de este círculo vicioso, el tribunal presume que la música interpretada con fines de entretenimiento a) es una obra que aún está protegida por derecho de autor y b) está al amparo de la GEMA, la sociedad alemana de recaudación de derechos musicales; impone así al demandado la carga de demostrar que en ese caso particular la presunción no es válida. Otras sociedades de recaudación pueden contar con una presunción similar, introducida por ley.

37) Sin embargo, los abogados alemanes de propiedad intelectual miran con envidia del otro lado del Canal de La Mancha: está claro que en los casos de piratería del derecho de autor y de marcas son necesarios medios eficaces para confiscar los productos infractores, como grabaciones sonoras ilícitas, cintas de vídeo, programas informáticos y elementos de lujo con marcas falsificadas. En ausencia de órdenes *Anton Piller*, los titulares de derechos se basan en su derecho de inspección, recientemente introducido, y en las investigaciones realizadas por los fiscales y la policía. Afortunadamente, puede observarse un cambio de actitud entre los fiscales que, cada vez con más frecuencia, reconocen que los derechos de propiedad intelectual merecen mayor protección en el ámbito penal. En cuanto al derecho de inspección, el Tribunal Supremo Federal, tal como se ha mencionado, está aplicando un enfoque menos restrictivo y últimamente algunos tribunales inferiores han concedido órdenes de inspección a instancia de parte en casos de infracción del derecho de autor. Ello demuestra que la reticencia tradicional de los tribunales civiles alemanes deja paso a una actitud más generosa. Con estas decisiones los tribunales alemanes reconocen el hecho de que Alemania debe cumplir con las obligaciones internacionales dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

## 5. Ejecución de los mandamientos judiciales

38) Considero que la ejecución de un mandamiento judicial que impone abstenerse de realizar un acto determinado funciona de una manera muy parecida a los incidentes de desacato en el derecho común anglosajón. A partir de la solicitud del demandante, el demandado que no acata el mandamiento judicial será pasible de una multa de hasta 250.000 euros. La pena de prisión, si bien está prevista en el Código de Procedimiento Civil, no se impone en la práctica. Naturalmente, puesto que el mandamiento judicial se limita a un acto de infracción determinado, sólo dará lugar a una multa si el demandado reincide en la comisión del acto de infracción allí descrito en la orden judicial. Si ha cambiado alguna de las características del objeto de infracción allí descritas, la orden judicial no será base suficiente para imponer una multa al demandado. Aunque el objeto modificado pueda constituir una nueva infracción de un determinado derecho de propiedad intelectual, el titular del derecho deberá solicitar un nuevo mandamiento judicial de desagravio.

## 6. Mandamiento interlocutorio

39) Hay campos del derecho de propiedad intelectual en los que es común que se soliciten y se concedan mandamientos interlocutorios, en particular en el caso de una infracción evidente de una marca y en algunos casos de derecho de autor. En el campo de la competencia desleal, la mayoría de los procedimientos judiciales comienza con un mandamiento interlocutorio que se concede a instancia de parte. Sin embargo, en los litigios sobre patentes, son muy raros los mandamientos interlocutorios. Se considera que la complejidad de las cuestiones que intervienen en los litigios sobre patentes no es propicia, por lo general, para un procedimiento sumario.

40) En el derecho inglés se han mantenido intensos debates en cuanto al enfoque respecto de los mandamientos interlocutorios en casos de la presunta infracción de una patente. Desde mi punto de vista, la primera cuestión solía ser si el demandante lograba demostrar un caso evidente de infracción. Sólo así, los tribunales examinarían si en base al equilibrio de conveniencias sería preferible imponer una restricción al demandado hasta la celebración del juicio o instar al demandante a recuperar daños y perjuicios si mientras tanto el demandado cometía alguna infracción. Con arreglo a la nueva norma establecida por la Cámara de los Lores en el caso *American Cyanamid* contra *Ethicon*, la decisión de dictar un mandamiento interlocutorio se basará principalmente en el equilibrio de conveniencias. Ya no debe demostrarse la presunción de que se cometerá una infracción, al tribunal bastará que exista una “cuestión importante que debe ser dirimida”.

41) Con arreglo al derecho alemán, para dictar un mandamiento interlocutorio hay que tener en cuenta dos elementos: en primer lugar, no es necesario probar que se ha cometido una infracción del derecho de propiedad intelectual, pero debe demostrarse que es probable que se cometa. Ello significa que los tribunales no siempre están dispuestos a dictar mandamientos interlocutorios de desagravio en los casos de infracción de patentes porque el fondo de la cuestión difícilmente puede determinarse en un procedimiento sumario. En segundo lugar, tiene que darse una situación de urgencia y ello supondrá un equilibrio de intereses similar al equilibrio de conveniencias que se aplica en el caso *American Cyanamid*. Entre otros elementos, debe tomarse en consideración lo siguiente: la posibilidad de que el demandante obtenga una reparación de los daños y perjuicios sufridos si se producen nuevas infracciones; la posibilidad de que el demandado obtenga una reparación de los daños y perjuicios sufridos si el mandamiento interlocutorio resulta ser injustificado; la posibilidad de que la patente sea revocada en un procedimiento de nulidad.

42) En cuanto al daño que podría causarse, por lo general en los casos de infracción de patentes el mandamiento interlocutorio no se dictará simplemente a instancia de parte. Es decir que, de todos modos, no será posible obtener una reparación inmediata. Además, puesto que algunos de los tribunales que entienden en casos de infracción de patentes los resuelven en tres o cuatro meses, la necesidad de una medida interlocutoria parece limitada. Ello podría explicar por qué rara vez se solicitan mandamientos interlocutorios en los casos de infracción de patentes y aún más raro es que los tribunales alemanes los dicten.

## B. Daños y perjuicios

### 1. Principios generales

#### a) *Invasión ilegítima de la propiedad intelectual*

43) Por lo general se acepta que el tipo de infracción que nos ocupa se equipara a una invasión ilegítima de la propiedad. Por lo tanto, en lo que respecta a los daños y perjuicios, se aplican los mismos principios que conciernen a esos actos ilegítimos. El propósito de la indemnización de daños y perjuicios por la comisión de actos ilegítimos es restablecer la situación del titular de derechos tal como era antes de que se cometieran dichos actos. Si bien el derecho alemán prevé en primer lugar el restablecimiento de la situación en especie, es posible obtener una reparación pecuniaria – y esta es la norma en los litigios sobre propiedad intelectual – si no es posible obtener una reparación en especie o ésta no es suficiente. Hay dos consideraciones teóricas, que a veces parecen contradictorias, que influyen en el debate sobre daños y perjuicios por usurpación de derechos de propiedad intelectual: por una parte,

los daños y perjuicios debe evaluarse de manera tal que no quede beneficio alguno para el infractor. El derecho no debe ser vulnerado impunemente. Por otra parte, la imposición de daños y perjuicios no es una forma de castigo, y en nuestro derecho no están contemplados los daños y perjuicios ejemplares o triples, como se imponen en los Estados Unidos de América.

*b) Negligencia*

44) Como en muchos países, para obtener la indemnización de daños y perjuicios deberá demostrarse que el infractor actuó, como mínimo, con negligencia. Sin embargo, no puede alegarse como defensa la ignorancia del derecho lesionado. Por ejemplo, una empresa deberá tomar nota de las patentes y las marcas concedidas en su campo de actividad. Después de la concesión de una nueva patente se acepta por lo general que una persona que desarrolla una actividad comercial en ese campo examine la nueva patente para determinar si su empresa está cometiendo una infracción. Pero tras un período de cuatro semanas ya no se aceptará excusa alguna para la comisión de infracciones. En cuanto a la infracción en sí, el punto de partida es muy elevado, no puede alegarse la creencia sincera de que no se estaba cometiendo una infracción, a menos que el infractor haya solicitado el asesoramiento de un perito. Desde el punto de vista jurídico, el infractor no podrá siquiera alegar una decisión en su favor de un tribunal inferior. La filosofía detrás de esta regla estricta es que cualquier riesgo que el infractor corra será su responsabilidad y no la del titular del derecho.

*c) Responsabilidad por enriquecimiento ilícito*

45) Permítaseme realizar una breve observación sobre otro medio de reparación que, en sentido estricto, no entra en la categoría “daños y perjuicios”, pero se relaciona estrechamente con ella. Ha habido una larga controversia acerca de si la disposición del Código Civil alemán relativa al enriquecimiento ilícito debería aplicarse en los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual. Conforme a esta disposición, una persona deberá restituir cualquier beneficio (pecuniario) que haya obtenido en forma ilegítima a costas de otra. Si bien en el derecho de autor siempre se ha aceptado que, en caso de infracción, puede presentarse una demanda por enriquecimiento ilícito, se han generado grandes controversias al respecto en el ámbito de las marcas y las patentes, hasta que nuestro Tribunal Supremo se apartó de varias decisiones anteriores que habían desestimado esas demandas.

46) La acción por enriquecimiento ilícito podrá preferirse por dos razones: en primer lugar, no es necesario probar la negligencia y, en segundo lugar, la acción prescribe a los treinta años en lugar de los tres años previstos para la acción por daños y perjuicios. Por otra parte, el alcance de esta demanda es más limitado que el de la de daños y perjuicios. Sólo abarcará una regalía razonable por la utilización de la patente, marca u obra protegida por derecho de autor. El titular del derecho no puede recuperar de esta forma la pérdida real, y el demandado no comprometerá su fortuna como consecuencia de una demanda por enriquecimiento ilícito.

*d) ¿Hay infracción antes de la concesión de una patente?*

47) Querría destacar aquí que con arreglo al derecho alemán sólo puede infringirse una patente ya concedida. Antes de la concesión no habrá infracción. Creo que en la mayoría de los sistemas de patente no podrá solicitarse mandamiento judicial alguno antes de la concesión de la patente, pero en el derecho inglés, por ejemplo, pueden reclamarse daños y perjuicios por una infracción cometida entre el momento de la publicación de la solicitud y el

de concesión de la patente. Naturalmente, el derecho alemán prevé la protección de una invención que se haya hecho pública durante el trámite de concesión de la patente. Pero en ese caso sólo podrá obtenerse una reparación equitativa que será algo inferior a la cuantía de los daños y perjuicios sufridos.

## 2. Información sobre los actos infractores

48) Antes de que el titular de los derechos pueda evaluar el daño sufrido debido a una infracción, necesitará información acerca de qué actos ha cometido exactamente el infractor. Por ejemplo, en los juicios sobre patentes, necesitará descubrir cuántos artículos infractores se produjeron y a qué costo; cuántos artículos se vendieron; cuándo se vendieron, a quién, y a qué precio. Siempre y cuando se pruebe al menos un acto de infracción, el infractor está obligado a proporcionar esta información mediante una petición de rendición de cuentas. Muchos de estos elementos de información constituyen secretos comerciales delicados. Para que el demandado cuente con la mayor confidencialidad posible, podrá dar los nombres y direcciones de sus clientes a un perito contable que responderá la respuesta concreta del demandante acerca de si el demandado ha suministrado a alguno de sus clientes los productos infractores. Así podrá determinar en qué medida han sido perjudicados sus propios contactos comerciales.

## 3. Evaluación de los daños y perjuicios

### a) *Pérdida real*

49) Tal como hemos visto, mediante una reparación pecuaria el titular de los derechos debería volver a la situación anterior a la infracción, es decir, tal como si ésta no se hubiera cometido. Pero aunque se dé al demandante toda la información necesaria, será muy difícil demostrar la cuantía del perjuicio en las ventas. El demandado sostendrá que su éxito se debió únicamente al hecho de que sus precios son inferiores a los del titular del derecho, a sus excelentes contactos comerciales y a la reputación especial de que goza entre sus clientes. Si bien los tribunales están facultados a realizar una estimación aproximativa al evaluar daños y perjuicios, a menudo no cuentan con elementos suficientes para ello.

50) Para paliar estas dificultades los tribunales alemanes aceptan, tradicionalmente, otros medios de evaluación de los daños y perjuicios sufridos por causa de infracción. Además de la pérdida real, el demandante puede solicitar una liquidación de beneficios – que es una reparación equitativa del derecho común anglosajón – o una regalía razonable. El titular del derecho tiene la libertad de elegir la forma de evaluación de los daños y perjuicios sufrido, pero no puede valerse de una combinación de métodos de evaluación, sino que debe atenerse a una única manera de calcular su pérdida.

### b) *Liquidación de beneficios*

51) En el pasado, los demandantes rara vez utilizaban este método para calcular los daños y perjuicios sufridos. Tal vez no era lo suficientemente favorable para el titular del derecho, puesto que se basaba en gran medida en la información proporcionada por el infractor. Por otra parte, en las peticiones de rendición de cuenta, los demandantes siempre han solicitado detalles relativos a las cuentas del demandado, aprovechando, según parece, la oportunidad para descubrir detalles valiosos acerca de sus competidores. Finalmente, la mayoría de los casos se solucionaba mediante una regalía razonable.



52) La situación ha cambiado considerablemente en los últimos dos años. Hoy en día la liquidación de beneficios es una forma frecuente de calcular los daños y perjuicios. Ello se debe a un dictamen judicial en nuestro país que introdujo una forma de calcular los beneficios de una manera más favorable para el titular de los derechos. Para calcular los beneficios deberá observarse la cifra de negocios de la cual se deducirán los costos. En el pasado, los infractores siempre pudieron demostrar que, de hecho, no habían obtenido ganancias o hasta habían sufrido pérdidas tras la comisión de la infracción. Ello era así porque los tribunales permitían al infractor incluir los gastos generales en los costos por deducir. Por lo tanto, podía incluirse todo tipo de gastos generales que limitaban la ganancia obtenida mediante la infracción. En noviembre de 2000, nuestro tribunal se apartó de un dictamen anterior al decidir que los costos y los gastos generales sólo podían ser deducidos si estaban asignados claramente a la producción del elemento infractor. Por ejemplo, tómese el caso de que un productor de tarjetas postales haya utilizado una fotografía protegida por derecho de autor. Supongamos que aunque haya impreso y vendido 10.000 copias a 20 centavos cada una no haya tenido que emplear personal adicional ni comprar maquinaria adicional para imprimir esas tarjetas. De ahí que los costos variables de papel y electricidad para el funcionamiento de las impresoras sean totalmente insignificantes. Con arreglo al dictamen mencionado, prácticamente la cifra total de negocios de 2.000 euros constituiría beneficio. Por otra parte, si el productor hubiera podido deducir los gastos generales, incluyendo su propio salario de presidente de la compañía, el beneficio probablemente habría resultado nulo.

*c) Analogía con las licencias*

53) La manera más común de medir los daños y perjuicios causados por la infracción de derechos de propiedad intelectual es por analogía con las licencias. Ello significa que el demandante puede solicitar una regalía razonable por cada infracción. Consideramos que esta regalía equivale al daño mínimo sufrido por el titular del derecho, y deberá concederse con independencia de si el demandante hubiera concedido la licencia si tan sólo el demandado la hubiera solicitado.

54) Naturalmente, las opiniones de las partes difieren considerablemente en lo relativo al cálculo de la licencia ficticia. El demandante alegará que le corresponde un porcentaje elevado del precio de venta, por ejemplo, el 15%, mientras que el demandado procurará demostrar que en otros contratos de concesión de licencias suele aplicarse el 2 ó el 3%. A menudo, también habrá opiniones divergentes en cuanto a la cifra de referencia: ¿es el precio del dispositivo patentado en cuestión, o antes bien, el precio de venta de todo el producto del que el dispositivo patentado forma parte esencial? La respuesta a estas preguntas la dará un contrato ficticio de concesión de licencia equivalente al que podrían haber celebrado empresarios sensatos.

55) Una cuestión similar se planteó en un litigio reciente sobre derecho de autor ventilado ante el Tribunal Supremo de Alemania. En los locales del demandado la policía había confiscado un gran número de casetes de vídeo ilícitos. El demandante, una sociedad de recaudación a la cual se habían asignado los derechos sobre el contenido de esos vídeos, solicitó la indemnización de daños y perjuicios. Uno de los problemas que tuvo que resolver el Tribunal Supremo fue el cálculo de una regalía correspondiente a la habitual, como fundamento para medir los daños y perjuicios sufridos. El demandado alegó que no debía aplicarse la regalía habitual puesto que ésta cubría la producción y la distribución, mientras que él únicamente había producido las cintas piratas de vídeo pero (aún) no las había

distribuido. El Tribunal Supremo no estuvo de acuerdo: puesto que el demandado sólo habría podido obtener una licencia de producción y distribución, los daños y perjuicios debían evaluarse a partir de esa licencia completa.

56) Por lo que respecta a los porcentajes, los índices habituales en los contratos de licencia servirán de base para los demás cálculos. Sin embargo, hay muchas diferencias económicas entre un contrato de licencia celebrado por anticipado y una evaluación posterior. Esos elementos deben tenerse en cuenta, pues por lo general harán que los índices sean más elevados que los que suelen acordarse por anticipado, aunque deberán demostrarse en cada caso. No es admisible un recargo general por infracción. En casos de derecho de autor se ha contemplado una excepción para la sociedad alemana de recaudación "GEMA": teniendo en cuenta el enorme costo de los sistemas de control que GEMA ha elaborado para detectar las infracciones, se acepta desde hace mucho tiempo un recargo del 100%.

57) En otros casos, los elementos que pueden originar un aumento en el porcentaje de los índices deben ser expuestos claramente. Por ejemplo:

- debe tenerse en cuenta que en caso de infracción la licencia sólo se pagará con años de retraso, es decir que el infractor se ahorra una suma importante;
- cuando se trate de un contrato de licencia celebrado voluntariamente y en el que el licenciataria se compromete a pagar una regalía anual mínima, éste tendrá que hacer frente por sí solo a los riesgos que puedan plantearse en la comercialización;
- por norma general, el licenciataria está obligado a no atacar la patente. Por el contrario, el infractor puede comenzar trámites de revocación y aniquilar así el fundamento de la demanda de daños y perjuicios.
- En caso de revocación, el licenciataria no podrá solicitar el reembolso de las regalías pagadas en virtud del contrato sobre concesión de licencia. Por otra parte, en ese caso el infractor quedará libre de cualquier obligación; aunque una sentencia definitiva ya lo hubiera obligado a pagar daños y perjuicios, puede solicitar el reembolso del pago si posteriormente se revoca la patente.

#### 4. Aspectos procesales

58) Al comenzar el procedimiento judicial, por lo general el titular del derecho no está en condiciones de dar detalles acerca del daño que ha sufrido por causa de la infracción. Por ello, los procedimientos comenzarán con la solicitud de que se dicte un mandamiento judicial y la petición de rendimiento de cuentas. El demandante también solicitará una declaración en la que se establezca que el demandado es responsable por los daños y perjuicios ocasionados. Esta acción impedirá que la demanda por daños y perjuicios prescriba. El Código de Procedimiento Civil también permite una acción combinada en la que el demandante, en una primera etapa, solicita un mandamiento y una orden de rendición de cuentas. Cuando, en una etapa posterior, pueda dar más detalles acerca de los daños y perjuicios sufridos, tendrá fundamentos para presentar una demanda por daños y perjuicios.

59) En el Código de Procedimiento Civil de Alemania, una ley que ha estado en vigor por más de 130 años, siempre se ha contemplado la confiscación de activos pertenecientes al demandado y que puedan ser necesarios para hacer frente a la condena a pagar daños y perjuicios. Esta reparación legal se compara con los mandamientos *Mareva* (bloqueo cautelar del patrimonio) establecidos en los tribunales ingleses en 1975. Si bien hay varias diferencias en el funcionamiento de estos medios de reparación, la función económica es la misma. Sin embargo, cabe observar que los tribunales alemanes son reticentes, también en este caso, a dictar esos mandamientos: el demandante no sólo deberá demostrar una presunción de infracción, sino que deberá presentar una declaración jurada o prueba documental que demuestre que el demandado está por quitar los activos del lugar en que se encuentran.

#### C. Otros medios de reparación

60) En el derecho alemán se introdujo recientemente la posibilidad de obtener una orden para la entrega o la destrucción de los artículos infractores, como un medio adicional de reparación para los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual. Cabe observar que, como con las marcas, el titular del derecho puede solicitar que se destruyan los productos que llevan una marca ilícita. Es decir, que no bastará simplemente eliminar la marca ilícita del producto. Esto es válido aunque los productos no sean propiedad del infractor. Bastará con que se encuentren en su posesión. Hay otra cuestión respecto de la cual la Ley de Lucha contra la Piratería, de Alemania, no ha logrado dar protección eficaz: se prevé que las máquinas utilizadas para la producción de elementos ilícitos se destruyan sólo si han sido utilizadas exclusivamente con ese fin. Es decir que no puede solicitarse la destrucción de una máquina para copiar películas, ni su entrega, en la medida en que el infractor pueda alegar que la máquina también se ha utilizado para copias lícitas. Esto demuestra nuevamente que el derecho no se atreve a dar a un medio de reparación civil el carácter de castigo. Finalmente, a instancia del titular de los derechos, los elementos infractores que han de importarse o exportarse podrán ser confiscados por las autoridades aduaneras. Ello se ha transformado en un medio importante de lucha contra la piratería evitando la entrada de los productos ilícitos en el país.

#### IV. CONCLUSIÓN

61) En conclusión, querría sugerir que el punto de vista alemán, que tengo el honor de presentarles, ha planteado problemas que son, de hecho, muy similares sino idénticos a los de la infracción de la propiedad intelectual en cualquier lugar del mundo. A pesar de las diferencias características en la tradición jurídica, los tribunales están unidos en su esfuerzo por dar a los derechos de propiedad intelectual una protección eficaz. Cabe tener en cuenta que un sistema complejo de concesión de derechos será de poca utilidad si no se prevén medios de reparación que demuestren que, al final de cuentas, cometer una infracción no conviene.

[Fin del documento]