

## **Comité Asesor sobre Observancia**

**Decimocuarta sesión**  
**Ginebra, 2 a 4 de septiembre de 2019**

### **DISCRECIONALIDAD DE LOS JUECES Y FISCALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

*Contribuciones preparadas por la Federación de Rusia, el Reino Unido y Saint Kitts y Nevis*

1. En la decimotercera sesión del Comité Asesor sobre Observancia (ACE), celebrada del 3 al 5 de septiembre de 2018, el Comité acordó examinar, en su decimocuarta sesión, entre otras cuestiones, el "intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales relativos a políticas y regímenes de observancia de la PI, en particular, los mecanismos para resolver controversias de PI de forma equilibrada, holística y eficaz". Por consiguiente, en el presente documento se exponen las contribuciones de tres Estados miembros (la Federación de Rusia, el Reino Unido y Saint Kitts y Nevis) sobre la discrecionalidad de los jueces y fiscales en los procedimientos de infracción de la propiedad intelectual.

2. Las contribuciones de la Federación de Rusia y del Reino Unido se centran en el ejercicio de la discrecionalidad de los jueces en los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual (PI). La contribución de la Federación de Rusia repasa los principios generales de la administración de justicia que guardan pertinencia también para la tramitación de los casos de infracción de los derechos de PI, como la equidad, la razonabilidad y la racionalidad, y pasa a continuación a examinar tres casos específicos de PI que podrían requerir el ejercicio de la discrecionalidad judicial: el decomiso de mercancías falsificadas, la publicación de información sobre las infracciones de la PI y la determinación de la cuantía de la indemnización. La contribución del Reino Unido examina el ejercicio de la discrecionalidad judicial concretamente en relación con la concesión de una indemnización por daños y perjuicios adicionales en virtud del artículo 97.2) de la Ley de 1988 de derecho de autor, dibujos y modelos y patentes del Reino Unido. A ese respecto, se examinan los criterios que han de tenerse en cuenta al evaluar si una determinada infracción de la PI es flagrante, ya que la flagrancia de la infracción es la condición previa para la aplicación de la disposición mencionada.

3. En la contribución de Saint Kitts y Nevis se aborda la cuestión del ejercicio de la discrecionalidad de los fiscales. Se examina la preeminencia de elementos transfronterizos en la vulneración de la PI y las dificultades que plantean en lo que atañe a la jurisdicción, la disponibilidad, accesibilidad y admisibilidad de las pruebas, así como la disponibilidad de testigos. En la contribución se sostiene que, al determinar si procede o no enjuiciar los delitos contra la PI, esas dificultades deberán sopesarse frente a consideraciones de interés público, que podrían ser decisivas para optar por un enjuiciamiento (como la posible gravedad del delito contra la PI de que se trate o el riesgo que pueda suponer para el medio ambiente, la salud o la seguridad públicas).

4. Las contribuciones se presentan en el siguiente orden:

Discrecionalidad de los jueces en los procedimientos de infracción de los derechos de propiedad intelectual: la experiencia de los tribunales rusos .....	3
Discrecionalidad de los fiscales en los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual en Saint Kitts y Nevis.....	10
Ejercicio de la discrecionalidad de conceder una indemnización por daños y perjuicios adicionales en virtud del artículo 97.2) de la Ley de 1988 de derecho de autor, dibujos y modelos y patentes del Reino Unido .....	15

[Siguen las contribuciones]

## DISCRECIONALIDAD DE LOS JUECES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: LA EXPERIENCIA DE LOS TRIBUNALES RUSOS

*Contribución preparada por el Sr. Vladimir Popov, juez del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia (Moscú)\**

### RESUMEN

En esta contribución se presenta una breve reseña de la estructura de los tribunales rusos con competencia para conocer de casos de infracción de la propiedad intelectual (PI) y se describe un fallo recientemente pronunciado por el pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia que generaliza la práctica judicial en este ámbito. Se examina en detalle la noción de discrecionalidad judicial y sus principios fundamentales. También se analizan las situaciones en las que se requiere que el juez ejerza sus facultades discrecionales al examinar casos de infracción de la PI. Uno de los aspectos fundamentales de la discrecionalidad judicial durante el examen de los casos de infracción de la PI es la determinación de la responsabilidad. En la presente contribución se examinan tres ejemplos: el decomiso de mercancías falsificadas, la publicación de información sobre infracciones y la determinación de la cuantía de la indemnización.

### I. INTRODUCCIÓN

1. El sistema judicial de la Federación Rusa comprende dos tribunales especializados con competencia para juzgar casos de infracción de la PI, a saber, el Tribunal de Derechos de Propiedad Intelectual y el Tribunal Municipal de Moscú. La moderna estructura de los tribunales que conocen de casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual en Rusia se abordó en detalle en la contribución del Sr. Vyacheslav Gorshkov, juez del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, en la undécima sesión del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) en 2016.<sup>1</sup>

2. En 2019, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia concluyó la labor que venía realizando desde hace tiempo sobre la armonización de la aplicación de las leyes que rigen la protección de la PI.

3. A fin de garantizar una solución adecuada de las controversias en materia de PI, el Tribunal adoptó el fallo del pleno N.º 10 de 23 de abril de 2019 relativo a la aplicación de las disposiciones del Código Civil de la Federación de Rusia en los casos de infracción de la PI.<sup>2</sup> Ese amplio fallo del pleno consta de 182 puntos. En particular, se presenta, por primera vez en la historia del Tribunal, la lista completa de los tratados internacionales aplicables en los que la Federación de Rusia es parte.

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

<sup>1</sup> Véanse las págs. 7 a 13 del documento WIPO/ACE/11/17, disponible en:

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo\\_ace\\_11/wipo\\_ace\\_11\\_7.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_11/wipo_ace_11_7.pdf)

<sup>2</sup> El fallo del pleno N.º 10 del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia está disponible en ruso en: <http://www.vsrif.ru/documents/own/27773/>.

4. En 2018, los tribunales de comercio rusos instruyeron por sí solos 13.000 causas de infracción de la PI, ascendiendo el importe total de reclamaciones a más de 18.000 millones de rublos (más de 250 millones de euros).

5. La presente contribución se centra en las facultades discrecionales de los jueces para elegir posibles soluciones jurídicas, limitadas únicamente por la ley y las facultades del tribunal. Este aspecto de la administración de justicia es fundamental para los casos de infracción de la PI.

## II. DISCRECIONALIDAD JUDICIAL

6. Es importante que el tribunal ejerza sus facultades discrecionales de forma racional, razonable y equitativa, fundamentando sus decisiones.

7. La discrecionalidad racional, que es uno de los principios y mecanismos éticos fiables que limitan la actuación del juez, no admite una simplificación inapropiada de los procedimientos judiciales, por ejemplo, el uso de un lenguaje simplificado en el texto de un documento oficial. Si el principio de discrecionalidad racional se aplica indebidamente, las decisiones pueden ser revocadas.

8. La discrecionalidad razonable se basa en el supuesto de que el juez posee un alto nivel de conocimientos en materia jurídica y conocimientos especializados en el ámbito específico en el que administra la justicia.

9. Muchas de las cuestiones de procedimiento que surgen durante la tramitación de un caso se rigen por los códigos de procedimiento correspondientes (el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Mercantil). La aplicación razonable de las normas procesales codificadas es un principio importante de la administración de justicia.

10. La equidad es el principio esencial, la verdad fundamental en la que puede y debe basarse toda actuación judicial. La aplicación formalmente correcta de las normas jurídicas producirá necesariamente resultados equitativos.

11. La motivación de las decisiones es un principio esencial de la discrecionalidad judicial. En su jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) reconoce acertadamente el derecho a una sentencia debidamente motivada como una de las garantías del derecho a un juicio justo. En particular, esta posición ha sido confirmada por el TEDH en los asuntos *Van de Hurk contra Países Bajos* (1994), *Ruiz Torija contra España* (1994), *Hiro Balani contra España* (1994) y *Hadjianastassiou contra Grecia* (1992).<sup>3</sup>

12. Los códigos de procedimiento rusos también contienen normas que obligan a los tribunales a fundamentar cada uno de los actos judiciales.

13. Al examinar los casos de infracción de los derechos de PI, el juez puede tener que ejercer su facultad discrecional en varias situaciones.

14. En primer lugar, si el juez decide dar curso a un procedimiento, debe determinar si el caso puede llevarse ante el tribunal, si el escrito de demanda ha sido redactado correctamente, si se han adjuntado todos los documentos necesarios y la manera en que se proseguirá el examen del caso (por ejemplo, procedimientos generales o simplificados).

---

<sup>3</sup> *Van de Hurk contra Países Bajos* (1994), Solicitud N.º. 16034/90, 18 EHRR 481; *Ruiz Torija contra España* (1994), Solicitud N.º. 18390/91, 19 EHRR 553; *Hiro Balani contra España* (1995), Solicitud N.º. 18064/91, 19 EHRR 565; *Hadjianastassiou contra Grecia* (1992), Solicitud N.º. 12945/87, 16 EHRR 219.

15. En segundo lugar, el juez determina si es necesario y posible adoptar medidas provisionales. En los casos de infracción de la PI, el tribunal puede adoptar medidas destinadas a asegurar la ejecución de la futura decisión en cualquier fase del procedimiento, siempre que el código procesal pertinente lo permita.
16. El juez solo puede adoptar tales medidas si estas han sido solicitadas por el demandante.
17. Si el demandante solicita al tribunal que dicte medidas provisionales consistentes en mandamientos judiciales que prohíban al demandado y a otras personas realizar determinados actos (en particular, que prohíban al órgano ejecutivo federal encargado del registro de los derechos de PI formular objeciones respecto de la concesión de protección jurídica para la materia objeto de protección, etcétera), el tribunal podrá ordenar tales medidas, siempre que estén directamente relacionadas con la materia que es objeto de las reclamaciones expuestas y que el hecho de no adoptar esas medidas concretas pueda dificultar o imposibilitar la ejecución de una decisión judicial posterior, si el caso se resuelve a favor del demandante.
18. La adopción de tales medidas se basa exclusivamente en la discrecionalidad judicial. En consecuencia, la decisión del juez debe ser motivada y fundamentada.
19. Otro caso en el que se ejerce la discreción judicial es la evaluación de las pruebas. Las normas procesales imponen al tribunal la obligación de evaluar cada una de las pruebas contenidas en el expediente del caso, procediendo a una inspección exhaustiva, objetiva y directa de todas las pruebas y examinando la interrelación entre ellas. Aunque la evaluación de las pruebas se basa en la íntima convicción del juez ello, no significa que el tribunal pueda adoptar resoluciones judiciales que no hayan sido plenamente motivadas.
20. La ley no ofrece una lista exhaustiva de las pruebas admisibles en los casos de infracción de los derechos de PI. Por consiguiente, al determinar si se ha producido una infracción, el tribunal puede aceptar cualquiera de las pruebas contempladas en las normas procesales, en particular las obtenidas mediante el uso de redes de información y telecomunicaciones, incluida Internet.
21. Por ejemplo, las versiones impresas de los materiales publicados en dichas redes de información (capturas de pantalla) se consideran pruebas admisibles si han sido producidas y certificadas por las partes en el asunto y si se indica la dirección de la página web impresa y la hora exacta de la impresión. Estas copias impresas habrán de someterse a evaluación judicial junto con las demás pruebas.
22. Asimismo, la compra y venta al por menor de productos falsificados puede probarse no solo presentando un documento que confirme el pago de los productos, sino también mediante la declaración de testigos y la presentación de otros elementos probatorios, como grabaciones de audio o vídeo. No se requiere el consentimiento de la persona grabada para el reconocimiento de una grabación de audio o video como prueba admisible.
23. Si existen motivos para suponer que la presentación de pruebas podría ulteriormente resultar imposible o difícil, se podrá encargar a un notario que obtenga las pruebas necesarias. También un notario puede certificar el contenido de un sitio web en un momento y fecha determinados.
24. En caso de urgencia, el tribunal puede examinar y evaluar las pruebas *in situ* durante las etapas de instrucción y de juicio. Por ejemplo, el tribunal puede examinar la información publicada en una determinada red de información en tiempo real.

### III. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

25. Uno de los aspectos más importantes del ejercicio de la discrecionalidad judicial en los casos de infracción de la PI es la determinación de la responsabilidad.

26. Al decidir sobre la medida más apropiada, un juez especializado en PI puede enfrentarse a tres situaciones: el decomiso de mercancías falsificadas, la publicación de información sobre una infracción y la determinación de la cuantía de la indemnización por la infracción de los derechos exclusivos.

#### A. DECOMISO DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS

27. El artículo 1252.4) del Código Civil establece que cuando la producción, distribución u otro uso, así como la importación, el transporte o el almacenamiento de mercancías protegidas por derechos de PI infrinjan los derechos exclusivos sobre las mismas, dichas mercancías se considerarán falsificadas y podrán ser retiradas de la circulación y destruidas sin indemnización alguna en virtud de una decisión judicial.

28. Solo un tribunal puede declarar que determinadas mercancías son falsas. Cuando se considere necesario, el tribunal podrá ordenar un examen pericial para aclarar cuestiones que requieran conocimientos especializados. Por ejemplo, para determinar si un medio que contiene un programa informático procesado de forma ilícita es falsificado se recurrirá a las conclusiones de un experto, que especificará los detalles del procesamiento en cuestión.

29. Por otra parte, no se puede pedir a un experto que evalúe si la similitud entre una marca registrada y la etiqueta de un producto en particular puede generar confusión. Para resolver esas cuestiones el tribunal adopta la perspectiva del consumidor ordinario que carece de conocimientos especializados sobre los productos que la marca registrada supuestamente distingue.

30. Si se comprueba que el demandado tiene en su poder mercancías falsificadas, el tribunal puede decidir retirarlas de la circulación y destruirlas. Si el titular del derecho afectado no solicita dicha retirada y destrucción, el asunto se pone en conocimiento de las partes.

31. Si una marca de fábrica o de comercio es colocada en determinadas mercancías por el titular del derecho o con su consentimiento y esas mercancías son posteriormente transferidas al territorio de la Federación de Rusia sin el consentimiento del titular del derecho, las mercancías pueden ser retiradas de la circulación y destruidas como medida contra la infracción de la marca solo si su calidad es inadecuada o a efectos de proteger la salud y la seguridad pública, el medio ambiente y los valores culturales.

#### B. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE UNA INFRACCIÓN

32. Si, en un caso concreto, el demandante solicita la publicación de la resolución judicial en la que se constate una infracción y se indique el titular real de los derechos (artículo 1252.1)5) del Código Civil), en esa solicitud deberá indicarse dónde debe realizarse exactamente la publicación y los motivos de dicha elección. El demandado puede formular una objeción en cuanto a la fuente de la publicación. Al evaluar los argumentos de las partes en relación con la fuente de publicación sugerida, el tribunal puede determinar el medio, partiendo de la premisa de que la elección debe encaminarse a reparar el daño causado por la infracción (por ejemplo, la resolución debe publicarse en el medio impreso en el que originalmente se publicó información engañosa sobre el titular del derecho; en el boletín oficial del órgano ejecutivo

federal que se encarga de la PI; en un medio de comunicación que se distribuya en el lugar de producción y distribución de los productos falsificados; o en un medio de comunicación que se distribuya con arreglo a la naturaleza de las actividades del demandante y el lugar en el que se desarrollan).

### C. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN POR LA INFRACCIÓN DE DERECHOS EXCLUSIVOS

33. El Código Civil prevé dos tipos de demandas de indemnización:

- las indemnizaciones por un importe de 10.000 rublos a 5.000.000 de rublos, que se determinan a discreción del tribunal, y
- las indemnizaciones por un importe equivalente al doble del valor de la licencia correspondiente para utilizar la materia protegida o al doble del valor de las mercancías falsificadas.<sup>4</sup>

34. En general, el tribunal establece la cuantía de la indemnización dentro de los límites estipulados en el Código Civil (párrafo segundo del artículo 1252.3).

35. Si se solicita una indemnización fijada por el tribunal, el demandante debe justificar la cuantía que desea recuperar y que considera proporcionada a la infracción. Esa regla no se aplica en los casos en que el demandante solicita la indemnización mínima.

36. Si se solicita una indemnización por el doble del valor de la licencia correspondiente o de las copias falsificadas, el demandante deberá aportar los cálculos y argumentos que justifiquen la cuantía solicitada. El demandante también debe presentar documentos que confirmen el valor de la licencia correspondiente o el número de mercancías y su precio. Por consiguiente, si las mercancías fueron vendidas o puestas a la venta por el infractor sobre la base de un contrato al por mayor, los cálculos deben basarse en el precio al por mayor de dichas mercancías.

37. Por ejemplo, al solicitar una indemnización en un caso de infracción del derecho de autor, el demandante trató de justificar el importe de la indemnización solicitada utilizando dos ediciones de un libro publicado por el demandado. La primera fue impresa en papel estándar con un diseño general y la otra era una edición única de gran formato impresa en papel grueso teñido con bordes dorados y encuadernación en cuero repujado en oro.<sup>5</sup>

38. A fin de confirmar los cálculos y el valor del derecho infringido, el demandante puede proporcionar diversos datos, incluso de fuentes extranjeras. Esas pruebas son evaluadas por el tribunal siguiendo las normas generales de evaluación de pruebas y no tienen prelación sobre otros elementos probatorios.

39. El tribunal determina la cuantía de la indemnización sobre la base de las pruebas aportadas por las partes. La indemnización concedida no podrá superar la cuantía de la demanda presentada por el demandante.

---

<sup>4</sup> Artículos 1301, 1311, 1406.1, 1515, 1537 del Código Civil de la Federación de Rusia.

<sup>5</sup> Fallo del Noveno Tribunal de Apelación Comercial de 25 de octubre de 2010, Caso N.º A40-99593/09.

40. El tribunal debe justificar la cuantía de la indemnización que se ha de pagar. El tribunal tiene en cuenta, en particular, los hechos relativos al objeto de la infracción de derechos (por ejemplo, el grado de notoriedad de una determinada marca para el público), la naturaleza de la infracción (si la marca fue colocada en los productos por el propio titular del derecho o por terceros sin su consentimiento, etcétera), la duración del uso ilícito de la marca, la naturaleza y el grado de responsabilidad del infractor (incluida la gravedad de la infracción y si esta se produjo de forma reiterada), las posibles pérdidas pecuniarias del titular del derecho y la determinación de si el uso de la PI de terceros es un elemento significativo de las actividades comerciales del infractor. Teniendo en cuenta todos estos factores y los principios de equidad y fundamentación de las decisiones, el tribunal adopta una decisión partiendo de la premisa de que la cuantía de la indemnización deberá ser proporcional al daño causado por la infracción.

41. Cuando una determinada materia protegida por PI se usa indebidamente mediante la distribución de varias copias, se considera como una sola infracción si esa distribución obedece a una intención única del infractor (por ejemplo, la intención única del infractor de distribuir un lote de copias infractoras de una obra o de un producto falsificado). Al mismo tiempo, se considera que cada una de las transacciones de compra y venta (intercambio, donación) de mercancías (idénticas o no idénticas) constituye una infracción del derecho exclusivo, a no ser que se demuestre que la intención única del infractor abarcaba la realización de varias transacciones.

42. La cuantía total de la indemnización dependerá del número de infracciones de los derechos exclusivos respecto de diversas materias. Es por ese motivo que el tribunal debe determinar claramente respecto de qué materia se han infringido los derechos. Por ejemplo, cuando se infringen los derechos relativos a una grabación de sonido, se tienen en cuenta tanto el derecho exclusivo del productor de la grabación de sonido en la grabación como los derechos exclusivos del artista intérprete o ejecutante sobre la interpretación o ejecución en la grabación de sonido. Por lo tanto, las copias piratas de las grabaciones de sonido infringen no solo los derechos sobre las obras musicales (letras, si las hubiera, y composición), sino también los derechos de los productores de grabaciones de sonido y de los artistas intérpretes o ejecutantes.

43. El Tribunal Constitucional ruso ha manifestado en repetidas ocasiones su opinión sobre los límites de la discrecionalidad judicial para determinar la cuantía de la indemnización recuperable.<sup>6</sup> El Tribunal Constitucional de Rusia considera que, al determinar la cuantía de la indemnización que ha de pagarse al titular del derecho en caso de infracción de la PI, el tribunal, garantizando el equilibrio entre los derechos y los intereses legítimos de las partes implicadas y teniendo en cuenta los hechos del caso, puede fijar el importe global por debajo del mínimo legal.

44. El Tribunal Supremo ha aclarado esta postura indicando que el tribunal no puede, por iniciativa propia, reducir la cuantía de la indemnización por debajo del mínimo legal.<sup>7</sup> La parte que aboga por esa disminución debe aportar argumentos que justifiquen la aplicación de esa medida por el tribunal. Si el tribunal decide reducir el importe por debajo del mínimo legal, deberá motivar esa decisión y remitirse a las pruebas correspondientes.

---

<sup>6</sup> Por ejemplo, fallo N.º 28-II/2016 de 13 de diciembre de 2016, cuyo resumen en inglés se puede consultar en: <http://www.ksrf.ru/en/Decision/Judgments/Documents/Resume13122016.pdf>, y el fallo N.º 8-P de 13 de febrero de 2018, disponible en ruso en: <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf>.

<sup>7</sup> Véanse las explicaciones suministradas en el punto 62 del reciente fallo del pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia N.º 10 de 23 de abril de 2019 (disponible en ruso en: <http://www.vsrif.ru/documents/own/27773>) y el punto 21 del resumen de la jurisprudencia N.º 3 (2017), adoptado por el presidium del Tribunal Supremo el 12 de julio de 2017 (disponible en ruso en: <http://www.supcourt.ru/documents/practice/16241>).



45. En la presente contribución solo se abordaron algunos de los aspectos de la discrecionalidad judicial en casos de infracción de la PI. Su objetivo es, ante todo, describir los principales enfoques adoptados por los tribunales rusos en este ámbito.

[Fin de la contribución]

# DISCRECIONALIDAD DE LOS FISCALES EN LOS CASOS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PI EN SAINT KITTS Y NEVIS

*Contribución preparada por el Sr. Valston Michael Graham, fiscal jefe, Fiscalía General del Estado, Basseterre, Saint Kitts and Nevis\**

## RESUMEN

Para determinar si una persona de la que se sospecha que ha cometido un delito contra la propiedad intelectual (PI) debe ser sometida a juicio penal, es necesario tener en cuenta varios aspectos y conciliar intereses contrapuestos. La facultad discrecional de que goza el fiscal le da la libertad y autoridad para emitir juicios fundamentados en la ley y en las circunstancias reales. La facultad discrecional para enjuiciar o no por delitos contra la PI en el ámbito del derecho penal está sujeta a una serie de limitaciones y dificultades. Esto se debe en gran medida al carácter transfronterizo de numerosas infracciones de la PI, lo que plantea desafíos de orden jurisdiccional y jurídico. Esos desafíos, no obstante, deben sopesarse frente a consideraciones de interés público que podrían justificar un enjuiciamiento penal.

## I. INTRODUCCIÓN

1. De conformidad con el artículo 61 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los Miembros de la Organización Mundial del Comercio deben establecer procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Proceder a un enjuiciamiento penal por delitos contra la PI que no esté bien fundamentado de hecho y de derecho o que no esté al servicio del interés público puede exponer a los ciudadanos a la angustia, el gasto y la vergüenza de un juicio. Por otra parte, el hecho de no someter a juicio penal a los infractores cuando corresponda puede incidir negativamente en el valor de los derechos de PI y, en consecuencia, socavar la confianza del público en la industria y en el sistema de justicia penal.

2. La decisión de proceder o no a un enjuiciamiento es una de las decisiones más importantes que adopta el fiscal en los procesos de justicia penal. La presente contribución intenta arrojar luz sobre el ejercicio de la discrecionalidad en casos de infracción de los derechos de PI. Primeramente, se examina de forma general el ejercicio de la discrecionalidad de los fiscales y, a continuación, el enfoque adoptado en lo que atañe, específicamente, a la vulneración de los derechos de PI. En ese contexto, se examinan las dificultades que plantea el enjuiciamiento penal por delitos contra la PI y las consideraciones de interés público que podrían justificar el recurso a la aplicación de sanciones penales, y se presta especial atención a los procedimientos civiles como posible alternativa a las sanciones penales y al efecto disuasorio del enjuiciamiento en ese ámbito por delitos contra la PI.

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

## **II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA DISCRECIONALIDAD DE LOS FISCALES**

3. El fiscal jefe y quienes están bajo su autoridad deben desempeñar su función de forma imparcial y concienzuda, otorgando la debida consideración al interés público. El fiscal habrá de aplicar su buen criterio para decidir si cabe o no iniciar un juicio penal.
4. En la mayoría de las jurisdicciones internacionales y del Commonwealth, los fiscales gozan de un amplio margen discrecional. La mayoría de las constituciones del Commonwealth también establecen que la discrecionalidad de la fiscalía debe ejercerse de forma independiente. La consagración constitucional de la discrecionalidad del fiscal para iniciar un juicio penal significa que son muy pocos los motivos por los que se puede impugnar la decisión de enjuiciar o los cargos presentados y, si el proceso ya se ha iniciado, la decisión de detener el proceso. En Saint Kitts y Nevis, por ejemplo, el ejercicio de la discrecionalidad del fiscal para iniciar un juicio penal solo está sujeto a un derecho limitado de revisión judicial por el Tribunal Supremo.
5. Se prevé que, gracias al afianzamiento de su posición, los fiscales sean objetivos, independientes e imparciales en el ejercicio de sus funciones, y que desempeñen dichas funciones evitando toda influencia indebida, incluida la política. No obstante, es bien sabido que las políticas públicas pueden incidir involuntariamente en el ejercicio de la facultad discrecional para decidir si se debe o no iniciar un juicio penal.
6. Los fiscales se basan en un examen en dos etapas para determinar si cabe proceder a un enjuiciamiento penal. En el marco del ejercicio de su facultad discrecional, los fiscales deben realizar un examen de las pruebas y un examen del interés público. Ambos exámenes se valoran en función de una lista no exhaustiva de factores. Si el fiscal considera que existen consideraciones de interés público que van en contra del enjuiciamiento penal, este no debe iniciarse o, si ya se ha iniciado, debe suspenderse de inmediato.

## **III. DISCRECIONALIDAD DE LOS FISCALES EN LOS PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIÓN DE LA PI**

### **A. DESAFÍOS**

7. En la era de Internet, en la que se ofrece un creciente acceso a contenidos protegidos por la PI a través de las fronteras, mediante, por ejemplo, las aplicaciones de las redes sociales, las cuestiones interjurisdiccionales pueden afectar considerablemente el ejercicio de las facultades discrecionales de los fiscales.
8. La impugnación de las decisiones adoptadas por los fiscales en ejercicio de sus facultades discrecionales es aplicable también a las decisiones relativas a las infracciones de la PI. A ese respecto, cabe destacar la importancia de tres factores críticos. En primer lugar, la disponibilidad y el acceso a las pruebas en el mundo global actual, en el que los delitos contra la PI trascienden las fronteras nacionales. En segundo lugar, la admisibilidad de las pruebas para garantizar el enjuiciamiento penal, teniendo en cuenta que los marcos jurídicos pueden ser diferentes e incompatibles. En tercer lugar, la disponibilidad de testigos fiables, teniendo en cuenta una vez más la dimensión transnacional de los delitos contra la PI. Estos son sólo algunos de los factores que dificultan el ejercicio de la discrecionalidad de los fiscales con respecto a los delitos contra la PI.
9. De lo anterior se desprende que la complejidad de las investigaciones necesarias para llevar a cabo con eficacia un juicio penal por un delito contra la PI, a la que se suman los problemas jurisdiccionales y de admisibilidad, siguen planteando importantes dificultades para

el enjuiciamiento penal de las infracciones de la PI y, por extensión, para el ejercicio de la discrecionalidad de los fiscales.

10. La dificultad que plantea la extraterritorialidad de los delitos contra la PI, la rápida evolución de Internet, la necesidad de respetar el principio de cortesía y de armonizar el marco normativo no son en absoluto fenómenos nuevos. Estas problemáticas ya fueron identificadas hace mucho tiempo por el Tribunal Supremo de Canadá en el asunto *Pro Swing, Inc. contra Elta Golf, Inc.*<sup>1</sup> El Tribunal declaró en aquel entonces que: "las transacciones comerciales modernas exigen reacciones rápidas y recursos eficaces. La aparición de Internet ha acrecentado la necesidad de contar con herramientas apropiadas",<sup>2</sup> y que: "la extraterritorialidad es un motivo de preocupación desde hace tiempo, no solo porque las leyes tienden a aplicarse únicamente en el territorio en el que se promulgan, sino también porque los tribunales no están familiarizados con los sistemas judiciales extranjeros".<sup>3</sup>

11. En su Informe anual sobre delitos de PI y observancia de 2017-2018, el *IP Crime Group* del Reino Unido destacó algunos de los desafíos que se plantean:

"En primer lugar, es evidente que los rápidos avances en el entorno digital han traído consigo oportunidades, pero también riesgos para los consumidores. En segundo lugar, aunque la mayor cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las comunidades empresariales y jurídicas ha potenciado la eficiencia, las fuertes restricciones fiscales limitan la cantidad de medidas coercitivas directas que se pueden adoptar. En tercer lugar, mantener sólidas alianzas para hacer cumplir la legislación a escala europea e internacional en la era posterior al brexit plantea obviamente algunas dificultades. En cuarto lugar, hacer participar al público en la lucha contra los delitos contra la PI se está convirtiendo en un aspecto cada vez más importante de nuestra labor".<sup>4</sup>

## B. CONSIDERACIONES DE INTERÉS PÚBLICO

12. ¿Por qué es importante llevar a cabo un juicio penal en caso de infracciones de la PI? El enjuiciamiento penal por los delitos contra la PI puede ser una cuestión de interés público. En su manual *Prosecuting Intellectual Property Crimes* (El juicio penal por delitos contra la propiedad intelectual), Jarrett y Chandler<sup>5</sup> señalan que el enjuiciamiento penal preserva los intereses económicos y de seguridad nacional y protege la salud y la seguridad de los consumidores en todo el mundo.

13. En el asunto *Rockwell Graphic Systems, Inc. contra DEV Industries, Inc.*,<sup>6</sup> el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos, Séptimo Circuito, indicó que el futuro de la nación dependía en gran medida de la eficiencia de la industria, y la eficiencia de la industria dependía en gran medida de la protección de la propiedad intelectual".<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> *Pro Swing, Inc. contra Elta Golf, Inc.*, [2006] 2 S.C.R. 612.

<sup>2</sup> *Ibid.*, párr. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, párr. 53.

<sup>4</sup> IP Crime Group (2018), *IP Crime and Enforcement Report 2017/18*, pág. 3, disponible en: [https://assets-publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/740124/DPS-007593\\_IP\\_Crime\\_Report\\_2018\\_-\\_Web\\_v2.pdf](https://assets-publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/740124/DPS-007593_IP_Crime_Report_2018_-_Web_v2.pdf).

<sup>5</sup> H. Marshall Jarrett y Cameron G. Chandler (2013), *Prosecuting Intellectual Property Crimes* (cuarta edición), Office of Legal Education, Executive Office for United States Attorneys, disponible en: [https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/03/26/prosecuting\\_ip\\_crimes\\_manual\\_2013.pdf](https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/03/26/prosecuting_ip_crimes_manual_2013.pdf), pág. 1.

<sup>6</sup> *Rockwell Graphic Systems, Inc. contra DEV Industries, Inc.*, [1991] 925 F.2d 174 (7<sup>th</sup> Circuit).

<sup>7</sup> *Ibid.*, pág. 180.

14. Como lo señala David Goldstone en su artículo,<sup>8</sup> la decisión de iniciar un juicio penal por un delito contra la PI puede depender de varios factores, como la gravedad de la infracción, las consideraciones de salud y seguridad públicas, el hecho de que la infracción haya sido cometida por una persona o por un grupo criminal organizado, las prioridades en materia de observancia, los tipos de penas aplicables y la idoneidad de las alternativas no penales, entre otros.

15. Teniendo en cuenta esas consideraciones, la comisión de una infracción susceptible de representar un riesgo para la salud y la seguridad públicas y el medio ambiente debería, en cualquier caso, inclinar la balanza a favor de la aplicación de sanciones penales. Del mismo modo, una infracción cometida por grupos criminales organizados o de tal naturaleza que exija la adopción de medidas disuasorias públicas también debería justificar la aplicación de sanciones penales. Por otra parte, si se trata de una infracción cometida por una sola persona o por unas pocas personas, en la que intervienen pequeños volúmenes y que no representa una amenaza para el interés público, podría considerarse que su gravedad no justifica la imposición de sanciones penales. Esto se observa particularmente en los países con recursos limitados.

16. Si se opta por un método consistente en “marcar casillas” para decidir si procede o no iniciar un juicio penal, se corre el riesgo de trivializar los derechos de propiedad y minimizar u obstaculizar el desarrollo y la promoción de un programa de formación integral. Ese programa de formación es fundamental para que los fiscales comprendan mejor los factores que deben servirles de guía al ejercer sus facultades discrecionales, pero también para que la sociedad en general comprenda mejor el perjuicio que puede causarse a los titulares de derechos de PI. Otro efecto negativo que podría tener el método de marcar casillas es impedir que se conceda la debida prioridad a la aplicación estricta de las penas relativas a los delitos contra la PI.

17. En algunos países, las leyes sobre los delitos contra la PI han evolucionado de manera *ad hoc*, lo que pone de manifiesto la escasa prioridad que se les ha concedido en general. En este contexto, el desarrollo de un marco normativo más amplio permitiría, en particular a los países con recursos limitados, aprovechar las mejores prácticas y dotarse de una base legislativa más coherente para el enjuiciamiento penal por delitos contra la PI.

### C. MEDIOS DE SUBSANACIÓN DEL DERECHO CIVIL O ENJUICIAMIENTO PENAL

18. Los de subsanación disponibles en el ámbito del derecho civil no pueden servir como sustitutos del enjuiciamiento penal. De hecho, aunque también existen medios de subsanación del derecho civil para delitos como el robo y las lesiones corporales, estos delitos dan lugar a diario al inicio de un enjuiciamiento penal.

19. Según Jarrett y Chandler,<sup>9</sup> el enjuiciamiento penal puede ser mucho más disuasorio para los infractores reincidentes que los recursos civiles. Hacer frente a la falsificación y la piratería solo con medios de subsanación del derecho civil podría incitar a los infractores a considerar esas medidas como un costo que hay que asumir para seguir realizando sus actividades delictivas.

20. El ejercicio de la facultad discrecional para iniciar o no un juicio penal por un delito contra la PI debe tratarse con el mismo nivel de compromiso y empeño que el necesario para cualquier otro delito. Convendrá, pues, tener en cuenta todos los factores pertinentes, como es el caso en general cuando se trata de otros delitos.

---

<sup>8</sup> David Goldstone (marzo de 2001), *Deciding Whether to Prosecute an Intellectual Property Case*, 49 United States Attorneys' Bulletin, págs. 1-8.

<sup>9</sup> *Prosecuting Intellectual Property Crimes* (2013), *op. cit.*, pág. 393.

#### D. EL EFECTO DISUASORIO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES

21. La disuasión debe ser el elemento central de la protección de los derechos de PI mediante la aplicación de medidas penales. Si la respuesta a los delitos contra la PI es un enjuiciamiento penal, el mensaje que se envía es que la vulneración de esos derechos no se tolerará y será castigada.

22. Como es el caso para la mayoría de los delitos, la disuasión, tanto la de carácter general como la específica, es un factor importante para el cumplimiento de la ley. El enjuiciamiento penal por las infracciones de los derechos de PI es fundamental para garantizar el respeto de esos derechos por el público. Jarrett y Chandler recuerdan, con razón, que un número mayor de personas se abstendría de participar en delitos contra la PI si supieran que pueden ser investigados y enjuiciados en el ámbito penal.<sup>10</sup>

#### IV. CONCLUSIÓN

23. Pese a las dificultades mencionadas, es importante asegurar que los fiscales puedan ejercer su facultad discrecional para proteger los derechos de los titulares de derechos y del público, y como medida disuasoria contra las personas y entidades que buscan obtener beneficios ilícitos mediante la vulneración de la PI.

24. Hay cuatro factores decisivos que cabría evaluar de cara a las dificultades que plantea el enjuiciamiento penal por delitos contra la PI. En primer lugar, las dificultades para llevar a cabo un juicio penal por delitos contra la PI deben sopesarse frente a los posibles riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores. En segundo lugar, al ejercer su facultad discrecional los fiscales deben tener en cuenta los posibles daños al medio ambiente. En tercer lugar, deben tenerse en cuenta también los efectos negativos que los delitos contra la PI pueden tener en las fuentes de ingresos legítimas. En cuarto lugar, si se esgrime la amenaza de un enjuiciamiento penal por delitos contra la PI se anulan las ventajas que esos delitos ofrecen para el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada.

25. En jurisdicciones pequeñas como las del Caribe, la falta de educación y de sensibilización sobre los derechos de PI, junto con la presión sobre los recursos y una mayor atención a la lucha contra los delitos relacionados con las armas de fuego, han restado protagonismo al enjuiciamiento penal por las infracciones de los derechos de PI. En este contexto, cabe encomiar el entusiasmo y la labor de la Oficina de Derechos de Propiedad Intelectual de Saint Kitts y Nevis. Las recientes modificaciones de la legislación, las actividades educativas destinadas a los empresarios sobre el registro de los derechos de propiedad y la formación de los representantes de los sectores público y privado permiten abrigar la esperanza de que en el futuro se dará mayor atención y prioridad al ejercicio de la discrecionalidad en favor del enjuiciamiento penal por delitos contra la propiedad intelectual.

[Fin de la contribución]

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, pág. 393.

# EJERCICIO DE LA DISCRECIONALIDAD DE CONCEDER UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS ADICIONALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 97.2) DE LA LEY DE 1988 DE DERECHO DE AUTOR, DIBUJOS Y MODELOS Y PATENTES DEL REINO UNIDO

*Contribución preparada por la Sra. Charlotte Hart, jueza de distrito del Tribunal de la Propiedad Intelectual, Tribunales Mercantiles y de la Propiedad de Inglaterra y Gales, Tribunal Superior de Justicia, Londres (Reino Unido)\*.*

## RESUMEN

En los procedimientos de infracción del derecho de autor, el titular de un derecho que reclame daños y perjuicios puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios adicionales en virtud del artículo 97.2) de la Ley de 1988 de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes. Para los tribunales la decisión respecto de la naturaleza de esos daños y perjuicios ha planteado dificultades. El Tribunal de Apelación ha dictaminado que el artículo 97.2) otorga al tribunal un amplio margen de discrecionalidad, que permite una flexibilidad mayor que la que ofrecen las clasificaciones generales del ámbito del Derecho, que diferencian entre daños agravados (que son compensatorios) y daños ejemplares (que son punitivos). La indemnización por daños y perjuicios adicionales puede conllevar un elemento de restitución. Asimismo, puede ser únicamente de carácter punitivo, siempre y cuando el importe no constituya un abuso de los derechos del infractor. En la actualidad, escasean las directrices sobre la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios adicionales adjudicada en virtud del artículo 97.2), hecho que puede ser fuente de confusión e incertidumbre para los litigantes. No parece haber ningún obstáculo para que las indemnizaciones por causa de ese tipo de daños se calculen en base a un incremento del porcentaje fijado para los daños y perjuicios ordinarios.

## I. INTRODUCCIÓN

1. En una demanda civil presentada por infracción del derecho de autor en virtud de la Ley de 1988 de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes del Reino Unido (en adelante, la Ley), el titular del derecho puede solicitar o bien una liquidación de los beneficios obtenidos por el infractor al haber cometido el delito o bien una indemnización por daños y perjuicios. Los daños y perjuicios compensatorios ordinarios (daños y perjuicios ordinarios) están destinados, en la medida de lo posible, a devolver al titular del derecho a la posición en la que habría estado de no haber sufrido el perjuicio.<sup>1</sup> El titular del derecho debe establecer su pérdida basándose en el mayor grado de probabilidad y tiene derecho a recuperar la pérdida previsible causada por el perjuicio que no está excluida de la recuperación por motivos de política.

2. En muchos procesos relacionados con el derecho de autor, los daños y perjuicios ordinarios se evalúan con referencia a las correspondientes regalías o la tasa en concepto de licencia que se deberían haber pagado o, en los casos en los que no haya cuota normalizada de regalías o tasas, de conformidad con el principio del usuario (*user principle*). Este principio propone aplicar un valor notional a la tasa de licencia acordado por el titular del derecho y el infractor como partes dispuestas a una hipotética negociación concluida inmediatamente antes de la infracción.<sup>2</sup>

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a la autora y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

<sup>1</sup> Véase *Livingstone* contra *Rawyards Coal Co.* (1880) 5 Apps Cas., 25.

<sup>2</sup> *General Tire & Rubber Co.* contra *Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd* [1975] 1 W.L.R. 819.

## II. ARTÍCULO 97.2) DE LEY DE 1988 DE DERECHO DE AUTOR, DIBUJOS Y MODELOS Y PATENTES

3. En los casos pertinentes, el titular del derecho puede percibir una indemnización por daños y perjuicios adicionales de conformidad con el artículo 97.2) de la Ley, que establece que:

“El tribunal podrá, en un procedimiento de infracción del derecho de autor, habida cuenta de todas las circunstancias, y en particular:

- a) la flagrancia de la infracción; y
- b) los beneficios que perciba el demandado por razón de la infracción,

hacer lugar a la indemnización por los daños y perjuicios adicionales que la justicia del caso requiera”.

4. El término "*flagrant*" (flagrante) se define en el Oxford English Dictionary como "*conspicuously or obviously offensive*" (evidente u obviamente ofensivo). En un contexto de infracción del derecho de autor, la flagrancia se ha consagrado como conducta o engaño escandaloso, incluida la infracción deliberada y calculada.<sup>3</sup> El concepto de flagrancia se centra en las consideraciones del tribunal acerca de la conducta del infractor y en si esta demuestra una infracción deliberada, esto es:

- la forma en que se obtuvo/copió la obra protegida por derecho de autor;
- la forma de la infracción; y
- la predisposición del infractor, cuando se pone en entredicho su conducta, a desistir y cooperar para reducir la magnitud del daño causado al titular del derecho.

5. Con frecuencia, los daños y perjuicios contemplados en el artículo 97.2.b) se reclaman cuando el beneficio directo de la infracción no es tan grande como para que el titular del derecho escoja la opción de la liquidación de beneficios, pero el infractor ha obtenido un beneficio más amplio. Este beneficio más amplio puede ser la adquisición por parte del infractor de un fondo de comercio o el incremento de su presencia en un mercado determinado. En el asunto *Absolute Lofts* contra *Artisan Home Improvements*<sup>4</sup>, el infractor había mostrado en su sitio web imágenes de los acondicionamientos de apartamentos realizados por el titular del derecho, atribuyéndose así indebidamente el trabajo artesanal del titular del derecho y mostrándolo como propio. Debido a que las dos empresas estaban separadas por una distancia geográfica y, por lo tanto, no suponían una competencia mutua, el titular del derecho no sufrió pérdidas financieras por causa de la infracción. Sin embargo, se otorgó al titular del derecho una indemnización por daños y perjuicios adicionales como compensación por el perjuicio sufrido a raíz de su no participación en los beneficios obtenidos por el infractor con la explotación de las imágenes.

6. El titular del derecho no está obligado a cumplir con el artículo 97.2.a) o b) como condición previa para recibir una indemnización. Lo estipulado en esos apartados no son más que factores para decidir lo que requiere la justicia del caso en todas las circunstancias que se presenten. Por lo tanto, se podrá percibir una indemnización por daños y perjuicios adicionales cuando la conducta del infractor carezca de flagrancia, pero equivalga a una actitud de “me

---

<sup>3</sup> Brightman J en *Ravenscroft* contra *Herbert* [1980] RPC 193.

<sup>4</sup> [2015] EWHC 2608 (IPEC).



importa un comino”.<sup>5</sup> Por otro lado, se ha considerado que una explotación deliberada del derecho de autor del titular con el propósito de obtener una ventaja comercial no era suficiente para justificar daños adicionales cuando el infractor hubiera intentado, sin éxito, permanecer dentro de los confines de la ley.<sup>6</sup>

7. El titular del derecho puede optar por sustentar sus alegaciones en las disposiciones más favorables del artículo 97.2) de la Ley o del artículo 13.1) de la Directiva de la Unión Europea relativa a la observancia.<sup>7</sup> Esta Directiva<sup>8</sup> introduce una cierta armonización en la evaluación de los daños y perjuicios al definir las normas mínimas de protección que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben poner a disposición contra un infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya incurrido en una actividad infractora. La aplicación de la Directiva en la legislación nacional británica<sup>9</sup>, crea una “condición mínima” para aplicar ese recurso, más que un “límite máximo”. En los casos en que la conducta sea evidentemente deshonesta, la obligación expresa del tribunal de tener en cuenta la flagrancia en virtud del artículo 97.2) de la Ley, que no se menciona en el artículo 13.1) de la Directiva relativa a la observancia, puede resultar favorable para el titular del derecho.

### III. LA NATURALEZA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS ADICIONALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 97.2) DE LA LEY

8. Tanto los observadores<sup>10</sup> como los jueces han encontrado dificultades a la hora de definir la naturaleza y el propósito de los daños y perjuicios adicionales. Se ha debatido mucho si la concesión de una indemnización en virtud del artículo 97.2) de la Ley (o su artículo predecesor<sup>11</sup>) debe considerarse en razón de los daños agravados o los daños ejemplares. En el caso de los daños agravados, se adjudican indemnizaciones por daños y perjuicios por sufrimiento moral cuando el acto ilícito se ha cometido de una manera o por un motivo que haya aumentado los daños y perjuicios. Estas son, por consiguiente, compensatorias. Los daños y perjuicios ejemplares son de carácter punitivo. Lord Devlin, en el asunto *Rookes contra Barnard*<sup>12</sup> dejó claras las circunstancias en las que se pueden hacer lugar, entre estas cabe citar:

- “siempre que sea necesario mostrar a un infractor que el acto ilícito no resulta provechoso”; y
- cuando lo autorice la ley.

9. Lord Devlin se negó expresamente a decidir si la indemnización por daños y perjuicios adicionales exigida en virtud del artículo predecesor al artículo 97.2) de la Ley se refería a daños ejemplares autorizados por ley.

10. La cuestión no es puramente académica, sino que resulta esencial para calcular el importe exigible por los daños y perjuicios. A pesar de ello, la incertidumbre acerca de si la indemnización por los daños adicionales era compensatoria o si, quizá, era únicamente punitiva

<sup>5</sup> Pumfrey J en *Nottinghamshire Healthcare NHS Trust contra News Group Newspapers Ltd* [2002] RPC 49.

<sup>6</sup> *English and Welsh Cricket Board contra Tixdaq Ltd* [2016] EWHC 575 (ch).

<sup>7</sup> *P.P.L. contra Ellis* [2018] EWCA Civ 1308.

<sup>8</sup> Directiva 2004/48/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, del 29 de abril de 2004, relativa a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, disponible en: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj>.

<sup>9</sup> Regla 3 del Reglamento de Propiedad Intelectual (Observancia, etcétera) de 2006, SI 2006/1028.

<sup>10</sup> Joshua Marshall (2017), *Aggravated or exemplary damages for copyright infringement?*, European Intellectual Property Review, p. 565.

<sup>11</sup> Artículo 17.3) de la Ley de Derecho de Autor de 1956, que contenía el requisito adicional de que el tribunal ha de cerciorarse de que, de otra forma, el titular del derecho no podría obtener una reparación eficaz.

<sup>12</sup> Cámara de los Lores: [1964] AC 1129.

persistió durante decenios. Un planteamiento compensatorio no presentaba dificultades en los casos en que la conducta y la actitud del infractor agravaban de forma obvia los perjuicios sufridos por el titular del derecho. Además, cuando se causa un daño moral a los familiares cercanos, los tribunales han estado dispuestos a adoptar un enfoque flexible y han concedido indemnizaciones por daños y perjuicios agravados al titular del derecho por una suma que tenía en cuenta a los miembros de la familia más amplia.<sup>13</sup>

11. No obstante, en otras circunstancias de hecho, resultaba difícil justificar la indemnización por daños y perjuicios adicionales como puramente compensatoria. La conducta flagrante del infractor no siempre genera daños morales en el titular del derecho. Un buen ejemplo es una situación en la que el titular del derecho no es una persona física y, por consiguiente, no posee sentimientos susceptibles de ser dañados. En circunstancias de esa índole, no se puede considerar la existencia de daños agravados.<sup>14</sup> Los observadores señalaron que, en los casos en que se concedan indemnizaciones por daños y perjuicios adicionales a un titular de derechos que es una persona no física por causa de una conducta flagrante,<sup>15</sup> la lógica dicta que la indemnización sea de carácter ejemplar.

12. Asimismo, una indemnización por daños y perjuicios adicionales como consecuencia del beneficio que ha generado al infractor (artículo 97.2.b) de la Ley) puede clasificarse con mayor facilidad como de carácter compensatorio.

13. Finalmente, esta cuestión fue determinada de manera concluyente por la Corte de Apelaciones en el asunto *P.P.L. contra Ellis (nombre comercial Bla Bar)*,<sup>16</sup> en el cual se sostuvo que los daños y perjuicios adicionales otorgados en virtud del artículo 97.2) de la Ley podían ser parcial o totalmente ejemplares. Esta indemnización también podía servir para restablecer la situación o para restituir las ganancias obtenidas a través de la infracción (*disgorgement*). El Tribunal de Apelación admitió el valor de reconocer daños adicionales, con objeto de disuadir tanto al infractor del caso como a los eventuales futuros infractores. El tribunal llegó a la conclusión de que no era necesario tratar de encajar a la fuerza la facultad discrecional del tribunal contemplada en dicho artículo en los principios familiares al *common law*. Al ser contemplados en la ley, los daños y perjuicios adicionales son de carácter sui generis.

#### IV. LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

14. El artículo 97.2) de la Ley no brinda ningún tipo de orientación al tribunal sobre el importe de la indemnización por daños y perjuicios. La amplitud de la discrecionalidad, que quedó confirmada en el asunto *Ellis*, conlleva el riesgo de que se adopten decisiones incoherentes que generen incertidumbre para los litigantes en relación con el importe. El Tribunal de Apelación solo advirtió que una indemnización por daños ejemplares “particularmente desmedida” podría constituir un abuso de los derechos del infractor. La decisión también confirma que el tribunal puede imponer una indemnización por daños y perjuicios adicionales ejemplares incluso cuando el infractor se enfrenta a otros procesos penales que conlleven sanciones de carácter financiero. La única obligación que tiene el tribunal es velar por que el infractor no pague dos veces por el mismo daño o perjuicio.

15. Sin embargo, al ejercer su facultad discrecional, el tribunal tendrá que tener en cuenta si los daños y perjuicios adicionales por los que ha adjudicado una indemnización son de carácter compensatorio o punitivo. Cuando la resolución judicial otorgue indemnizaciones por daños

<sup>13</sup> *Williams contra Settle* [1960] 2 All ER. 806

<sup>14</sup> *Eaton Mansions (Westminster) Ltd contra Stinger Compania de Inversion SA* [2013] EWCA Civ 1308

<sup>15</sup> *MCA contra Charly Records* [2000] E.M.L.R. 743 Ch D. y [2001] EWCA Civ 1441.

<sup>16</sup> [2018] EWCA Civ 1308

punitivos, resulta apropiado considerar aspectos que no son pertinentes al tratar las indemnizaciones de naturaleza compensatoria, como como los atenuantes aplicables al infractor y su capacidad de pago.<sup>17</sup>

16. La mejor guía disponible para el cálculo del importe puede hallarse en el examen de la indemnización otorgada en otros casos de los que se tiene cuenta. Sin embargo, el número de estos casos es limitado y cada uno se sustenta en sus propios hechos. Tal vez no sorprenda que a los jueces a veces les resulte conveniente otorgar indemnizaciones de conformidad con el artículo 97.2) de la Ley en lo que atañe a aplicar un porcentaje o un valor de referencia sobre las regalías o una tasa por licencia nacional otorgada en base a daños y perjuicios ordinarios.<sup>18</sup> Si bien este no constituirá el enfoque más adecuado para todos los casos, no parece estar excluido por la legislación de la UE<sup>19</sup> ni estar fuera del amplio poder discrecional reconocido por el Tribunal de Apelación en el asunto *Ellis*.

[Fin del documento]

---

<sup>17</sup> *Michael O'Mara Brooks contra Express Newspapers* [1999] F.S.R. 49.

<sup>18</sup> *Peninsular Business Services Ltd contra Citation Plc* [2004] F.S.R. 17 (H.H.J. Maddocks).

<sup>19</sup> *Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa* (Case C-367/15).