

El régimen de responsabilidad en Colombia por la infracción de derechos marcarios



RICARDO METKE MÉNDEZ

Abogado por la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - Colombia.
Postgrado en Derecho Comercial por la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario - Colombia.

AUTORES INTERNACIONALES



SUMARIO:

- I. Consideraciones Previas.
- II. El regimen especial en Colombia.
- III. El daño indemnizable.
- IV. La cuantificación del perjuicio.
- V. Presunción del daño.
- VI. Criterios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para acoger la pretensión indemnizatoria.
- VII. La indemnización preestablecida.
- VIII. Conclusiones.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

RESUMEN:

En los procesos de infracción marcaria, probar el daño, la relación de causalidad entre la infracción y el daño y, particularmente, la cuantificación del perjuicio, reviste múltiples dificultades por las razones que se explican en este artículo. Ello conduce en la práctica a que los jueces no profieran condenas que efectivamente compensen al titular del derecho por los perjuicios derivados de la infracción y desestimen al infractor a seguir desarrollando su actividad ilícita. Para contrarrestar estos efectos, en los convenios internacionales sobre la materia y las normas nacionales que los implementan, se ha adoptado una normativa especial que facilita la carga procesal del titular de la marca que le impone la obligación de probar la existencia del perjuicio y su cuantía. En este artículo se analizan dos normas de la legislación colombiana expedidas con este propósito, cuyo alcance ha sido objeto de diversas interpretaciones por la doctrina nacional: El artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que fija criterios para la tasación de los perjuicios, y el Decreto 2264 de 2014, que reglamenta la figura de las indemnizaciones preestablecidas como consecuencia de una infracción marcaria.

Palabras clave: Daño indemnizable – Cuantificación del perjuicio – Lucro cesante y daño emergente – Beneficios del infractor – Precio de una licencia contractual – Presunción del daño – Indemnización preestablecida.

ABSTRACT:

In cases of trademark infringement, in order to prove the damage, the causal relationship between the infringement and the damage and, in particular, the quantification of the damage, presents many difficulties due to the reasons explained in this article. In practice, this means that judges do not deliver sentences that effectively compensate the right holder for damages resulting from the infringement and discourage the offender from continuing to carry out illegal activity. In order to counteract these effects, the international conventions on the subject and the national rules implementing them, have adopted special rules that ease the procedural burden of the brand owner on whom the obligation to prove the existence of the damage and its quantification is imposed upon. This article examines two norms of Colombian legislation issued for this purpose, the scope of which has been the object of various interpretations by national doctrine: Article 243 of Decision 486 of the Andean Community, which sets criteria for the assessment of damages, And Decree 2264 of 2014, which regulates the figure of pre-established damages as a result of a trademark infringement.

Keywords: Compensable damage – Quantification of injury – Lost profits and consequential damages – Benefits of the offender – Price of a contractual license – Presumption of damage – Pre-established compensation.

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

La infracción al derecho sobre una marca es un acto ilícito y en la medida que produce un daño, surge la obligación para el infractor de indemnizar los perjuicios ocasionados al titular.

El régimen que rige la materia es el establecido por el Código Civil para la responsabilidad civil extracontractual. En este orden de ideas, se deben mencionar los siguientes principios que resultan aplicables:

- Quien ocasiona por culpa o dolo un daño a otro esta en la obligación de repararlo¹.
- Los elementos estructurantes de la responsabilidad son el daño y la culpa.
- El daño debe ser cierto, directo y previsible.
- El daño patrimonial comprende el lucro cesante y el daño emergente².
- El daño es la medida de la indemnización.

1. Artículo 2341 del Código Civil Colombiano: “Responsabilidad Extracontractual. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.

2. Artículos 1613 y 1614 del Código Civil Colombiano.

- La prueba del daño y de su cuantía corresponde a quien lo alega³.

En materia de infracción de los derechos de propiedad industrial la determinación del daño, la relación de causalidad entre la infracción y el daño, y en particular la cuantificación del perjuicio no es tarea fácil. Se trata de bienes inmateriales, cuyo deterioro o afectación, por su carácter inmaterial, no es fácilmente determinable. Su uso por terceros no desplaza físicamente al titular, ni le impide que éste siga haciendo uso del bien. En muchos casos, la mayor dificultad está representada en la cuantificación del daño. Por ejemplo, la pérdida de clientela por el demérito de un signo distintivo y la proyección económica que tal hecho pueda tener hacia el futuro no puede fijarse con exactitud matemática. Lo mismo podría decirse en relación con la disminución de las ventas del titular del signo infringido por razón de la infracción, habida cuenta de los diversos factores que pueden concurrir para que se produzca este resultado.

Confirma lo anterior, por lo menos en el caso colombiano, las escasas condenas de perjuicios que se han producido en estos procesos de infracción.

En una investigación preliminar que adelantó la Universidad del Rosario para el periodo comprendido entre el año 2000 y 2012 sobre las sentencias de segunda instancia dictadas por el Tribunal Superior de Bogotá en proce-

sos de infracción de derechos de propiedad industrial y competencia desleal, se detectaron 43 procesos, en 23 de los cuales se pretendía la indemnización de perjuicios y solo en 2 de ellos se condenó efectivamente al pago de los mismos. En virtud de las facultades jurisdiccionales que se le han asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio⁴ para decidir los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en el año 2014 se condenó al pago de perjuicios en 1 proceso; en el año 2015, se condenó al pago de perjuicios en 5 procesos donde se acreditó la existencia del daño, condenas que suman \$225.843.278 (casos EL CORRAL, ECOPETROL, UNICO, MUNDO UNICO y AGROCAMPO)⁵.

Desde el punto de vista de política legislativa surge la necesidad de expedir normas especiales que faciliten la carga procesal del titular de la marca en los procesos de infracción que le impone la obligación de probar la existencia del perjuicio y su cuantía. Solo así se logra una adecuada tutela de sus derechos que en no pocas ocasiones involucran los activos de mayor valor de la empresa. Además, la efectiva reparación de los perjuicios que se ocasionen por la infracción de estos derechos es la herramienta más eficaz para disuadir las conductas ilícitas de los infractores.

En esta dirección se ha consagrado una normativa en convenios internacionales, que se han implementado mediante normas internas que constituyen un régimen especial en esta materia.

3. Artículo 1757 del Código Civil Colombiano. "A quien incumbe probar. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta".

4. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es una entidad administrativa del orden nacional, que administra el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramita y decide los asuntos relacionados con la misma (Decreto 4886 de 2011, Artículo 5, No. 57). Igualmente ejerce las funciones jurisdiccionales que le han sido asignadas en virtud de la ley, a través de las delegaturas, grupos internos de trabajo o funcionarios que para el efecto designe el Superintendente de Industria y Comercio (Decreto 4886 de 2011, artículo 1.59). La Ley 446 de 1998 le otorgó competencia a prevención para conocer las acciones judiciales por actos de competencia desleal y el Código General del proceso (Ley 1564 de 2012, Artículo 24) le dio competencia para conocer de los procesos de infracción de los derechos de propiedad industrial.

5. Ponencia del Dr. Luis Felipe García sobre las Indemnizaciones Preestablecidas en Colombia. Seminario sobre la Decisión 486, llevado a cabo el 26, 27 y 28 de agosto de 2015.

II. EL RÉGIMEN ESPECIAL EN COLOMBIA

En Colombia, existen dos normas que contienen un régimen especial en materia de responsabilidad por la infracción de derechos de propiedad industrial. El artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que señala los criterios que deben tenerse en cuenta para calcular la indemnización de perjuicios, y el Decreto 2264 de 2014 que establece un régimen de indemnizaciones preestablecidas como consecuencia de una infracción marcaria.

i) La Decisión 486 se expidió para darle cumplimiento al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el comercio (en adelante, Acuerdo ADPIC) y en este sentido puede decirse que en su artículo 243 se desarrollan ciertas facultades que confiere el artículo 45 del Acuerdo ADPIC, en particular la prevista en la segunda oración del numeral 2, según la cual "cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y de resarcimiento por daños reconocidos previamente, aun cuando el infractor no supiera o no tuviera motivos razonables para saber que desarrollaba una actividad infractora"⁶.

Según Luis Felipe Botero:

"(...) la segunda oración del numeral segundo del artículo 45 consagra dos ideas que amplían el espectro de la responsabilidad, pero impuestos facultativamente a los países miembros, (i) la responsabilidad objetiva del infractor que actúa de buena fe y que sin embargo debe reparar el daño y (ii) la posibilidad de consagrar regímenes de presunción de daños (pre-established

damages) o que abarquen los beneficios obtenidos por el infractor"⁷.

El artículo 243 de la Decisión 486 es del siguiente tenor:

"Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido."

Revisten particular interés desde el punto de vista doctrinario los criterios señalados en los literales b) y c) porque aparentemente no corresponden a principios del régimen de daños de la responsabilidad civil. Se ha entendido que la indemnización tiene por objeto reparar los perjuicios ocasionados a la víctima de manera tal que quede en la misma situación o en una situación lo más parecida posible a la que se encontraba con anterioridad a la ocurrencia del daño, para lo cual se tiene en cuenta como parámetro de referencia su patrimonio, en el que se reflejan las pérdidas sufridas o las ganancias que no se han percibido. Resultan entonces irrelevantes para los efectos de la indemnización las consecuencias que la conducta infractora haya producido en el patrimonio del infractor.

6. El texto en inglés es como sigue: "In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity".
7. La indemnización de perjuicios en las acciones de infracción de los derechos de propiedad intelectual: una revisión crítica del caso colombiano frente a los retos de la globalización. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual. La Propiedad Intelectual, N 10-11, 2006-2007, Universidad Externado de Colombia, p. 31.

Por esta razón, se ha sostenido por un sector de la doctrina que el literal b) del artículo 243, al referirse al monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, ha introducido un nuevo concepto del daño en nuestro régimen, propio del derecho anglosajón⁸.

Consideramos que el literal b) del artículo 243, tal como quedó redactado, no se refiere al daño como tal, sino a un criterio para calcular la cuantía del daño. Es una forma aproximada de calcular las pérdidas sufridas por el demandante y parte de la presunción de que cada venta del infractor es una venta que hubiese hecho el demandante y que las utilidades derivadas de la misma le corresponden. Se fundamenta en una presunción para calcular la cuantía del daño, pero no es una

presunción del daño mismo, cuya existencia debe demostrarse en el proceso⁹.

Otro tanto puede afirmarse del literal c) del artículo 243, en cuanto el precio de una licencia contractual por el cual puede optar el demandante para que le indemnicen los perjuicios, no corresponde a un daño real y cierto que haya sufrido por perder la oportunidad de haber licenciado la marca. Se presume la existencia de la licencia solo para efectos de calcular la indemnización basada en una regalía hipotética.

ii) El Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre Colombia y los Estados Unidos (APC), dispuso en su artículo 16.11, numeral 8, lo siguiente:

8. Jorge Suescún explica la noción de *restitutionary damages* del derecho anglosajón en los siguientes términos:

"(...) lo que se analiza para condenar al pago de una indemnización, es la situación en que queda el patrimonio del acreedor como consecuencia del incumplimiento del deudor. Se aprecia y mide entonces el deterioro de dicho patrimonio por la pérdida o disminución de valores o por la no entrada de beneficios (...)".

No se tienen en cuenta, por tanto las repercusiones que ha experimentado el patrimonio del deudor como consecuencia de su incumplimiento, de manera que son irrelevantes los beneficios directos o indirectos que haya recibido de la violación de sus compromisos (...).

El derecho anglosajón se aparta, al menos en ciertas ocasiones, del anterior principio haciendo que la indemnización se calcule no sobre el daño experimentado por la víctima, sino sobre los beneficios obtenidos por la parte incumplida y en razón de su incumplimiento.

Al efecto la doctrina ha creado la noción de *restitutionary damages* en contraposición con los *compensatory damages*. En el primer caso se trata de indemnización calculada sobre la utilidad obtenida por el incumplimiento y no sobre la pérdida sufrida por la víctima, de la cual trata el segundo. La doctrina y la jurisprudencia han debatido profundamente si el demandante puede cobrar indemnización basada en las utilidades del demandado (...)"

SUESCUN MELO, Jorge. Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Comparado. Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad de Los Andes, Tomo II, pp. 72 y 73.

9. Así se ha entendido este criterio en la jurisprudencia de los Estados Unidos. McCarthy afirma sobre el particular: *"In trademark infringement and unfair competition cases, there are at least five ways of measuring monetary recovery: 1. An award to plaintiff measured by defendant's profits, either as a way of measuring plaintiff lost or under an unjust enrichment theory (...)"*

Y más adelante agrega: *"An award of the trademark infringers profit was traditionally rationalized as a way of compensating the plaintiff for sales lost to the infringer. Because of the difficulties of proving an actual diversion of sales, the courts often assumed or presumed that the infringer's profits consisted entirely of profits on sales that would have been made by plaintiff but for the infringing actions. In competitive relationships, the courts still use this method of measuring plaintiff losses. Where the parties are competitors, "(t)he defendant's profits ... are a rough measure of the plaintiff damages available"*.

"However, the assumption that every sale by the infringer is a sale that would have been made by the plaintiff represents only a rough approximation. The correspondence is clearly imperfect, however, since in most cases there is no reason to expect that every sale made by the defendant has been diverted from the plaintiff, or that the profit margin of the parties are necessarily equal". McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. Four Edition, West Group, Volume 4, pp. 30-94, 30-96.

8. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte, al menos con respecto a la infracción a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas, establecerá o mantendrá indemnizaciones preestablecidas, las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a la indemnización basada en los daños reales. Dichas indemnizaciones preestablecidas estarán previstas por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado por la infracción y que se constituyen en disuasorios frente a futuras infracciones. (Para mayor certeza, las Partes entienden que las indemnizaciones preestablecidas dispuestas en este párrafo no constituyen daños punitivos).

Con el fin de implementar los compromisos adquiridos en el APC se expidió la Ley 1648 de 2013, en cuyo artículo 3 establece la figura de las indemnizaciones preestablecidas como consecuencia de una infracción marcaria, que se reglamenta en el Decreto 2264 de 2014, en los siguientes términos:

"Artículo 1°. Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria. En virtud de lo establecido por el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013, la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante.

Para los efectos del presente decreto, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación.

Artículo 2°. Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

Parágrafo. Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica."

Comentaremos el alcance de estas normas más adelante.

III. EL DAÑO INDEMNIZABLE

i) El derecho de propiedad sobre una marca se traduce básicamente en la facultad del titular de usar el bien en forma exclusiva. El uso del mismo bien por un tercero no autorizado, infringe y vulnera ese derecho, y la manera obvia de repararlo se logra impidiendo que continúe tal uso. De allí que la pretensión principal del titular cuando acude ante el juez, sea esa. Que se ordene al tercero cesar en el uso del bien objeto del derecho cuya protección se invoca, lo que inclusive se puede lograr antes de que se produzca una decisión de fondo, mediante el decreto de una medida cautelar.

No menos importante es la pretensión indemnizatoria, complemento necesario de la primera. Sin embargo, se corre el riesgo de que se niegue el derecho al reclamo de la indemnización en razón de la falta de prueba sobre la existencia del daño y de la cuantía del perjuicio sufrido,

que como hemos advertido en estos casos es bien difícil acreditarla. Debe entonces precisarse en qué consiste el daño, la forma de probarlo y cómo se determina su cuantía.

ii) La infracción marcaría puede ocasionar a su titular una afectación a su patrimonio, bien por la pérdida de valores que pueda producirse o por la ganancia o provecho que deja de percibirse como consecuencia de la infracción.

La afectación del patrimonio en ese sentido constituye el daño y puede estar representado, entre otros, por los siguientes hechos:

- La pérdida de la clientela, la desviación de las ventas o la pérdida de una oportunidad comercial y la pérdida de las ganancias que de tales situaciones se derivan (lucro cesante).
- La pérdida del valor promocional o publicitario del signo distintivo infringido (daño emergente).
- Los desembolsos y gastos en que debe incurrir el titular del derecho para impedir la infracción, incluido los honorarios de abogado, así como los enderezados a corregir la situación creada por la infracción, si a ello hubiere lugar (daño emergente).

Para que prospere la pretensión indemnizatoria, es necesario probar la conducta infractora (hecho dañoso), los hechos que constituyen el daño, y su nexo causal. Explica Javier Tamayo Jaramillo¹⁰ que el daño indemnizable debe ser cierto y que, en principio, corresponde al demandante probarlo. Para que se de la certeza de que el daño se requiere que su causa se haya producido (hecho dañoso) y que exista un nexo causal entre el hecho dañoso y el daño mismo, daño que puede ser pasado, presente o futuro.

iii) Sobre la necesidad de demostrar la existencia del daño y su cuantía se ha pronunciado la jurisprudencia nacional en varias oportunidades. En sentencia de 27 de julio de 2001, la Corte Suprema de Justicia se manifestó en el siguiente sentido¹¹:

"2.1. Ha puntualizado repetidamente esta Corporación que, por regla general cuyas excepciones son contadas, incumbe al demandante demostrar la existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de modo que no le es dado a éste conformarse con probar simplemente el incumplimiento, por parte del demandado, de la obligación genérica o específica de que se trate, puesto que la infracción de la misma no lleva ineludiblemente consigo la producción de perjuicios.

Por consiguiente, " (...) Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que lo constituyen y su cuantía, o señalando a este respecto, cuando menos, bases para su valoración" (G.J. 2016, p. 113). ... Que debe comprobarse ante todo la existencia real de los perjuicios se explica porque, con las únicas excepciones del cobro de intereses o de obligaciones con cláusula penal, en los cuales se estima que existe un reconocimiento y avalúo anticipados de ellos, la regla general es la de que los perjuicios no se presumen y si la ley establece la obligación de indemnizarlos cada vez que se causen, no por ello se exonera del deber de comprobarlos a quien tal cosa solicita". (G. J. LXXXII, p.. 695)

iv) Lo que queda pendiente de resolver es si la simple infracción del derecho, sin repercu-

10. TAMAYO JARAMILLO, JAVIER. *De los Perjuicios y su Indemnización. De la Responsabilidad Civil*. Tomo II, Bogotá: Editorial Temis S.A., 1986, p. 10.

11. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia de 27 de julio de 2001, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Expediente SB60.

siones adicionales, da lugar automáticamente a la generación de un daño.

La respuesta debe ser afirmativa. La infracción invade la esfera jurídica del titular del derecho y lesiona la facultad de uso exclusivo del bien, protegida por el orden jurídico, lo que produce un "daño inmaterial"¹².

Ese daño debe entonces ser reparado por el infractor y por tratarse de derechos de contenido económico, la función de la reparación es eminentemente indemnizatoria.

Puede afirmarse entonces que la infracción de un derecho de propiedad industrial lleva implícito el daño; probada la infracción queda demostrado la certeza del daño, entendido como la lesión de la facultad del uso exclusivo del bien; en efecto la prueba de la infracción comprende la demostración de la conducta infractora (la causa del daño) el daño mismo (el menoscabo de la facultad jurídica de uso del titular) y su nexo casual.

IV. LA CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO

El segundo elemento que debe probar el demandante para que prospere la pretensión indemnizatoria es la cuantía del daño, para lo cual podrá acudir a los siguientes criterios que señala el artículo 243 de la Decisión Andina 486:

- a) El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

12. Fernando Moreno Quijano hace los siguientes planteamientos que resultan pertinentes:

"Los casos anteriores (en los que se menciona expresamente el caso de la infracción de los derechos de propiedad intelectual), todos referidos a derechos patrimoniales, tienen en común:

(i) Un tercero invade la esfera jurídica ajena (interfiere o perturba los privilegios y poderes del titular del derecho o situación de ventaja);

(ii) No es necesario un daño material; si el derecho patrimonial tiene sede material, ésta puede estar intacta;

(iii) Se trata del llamado "daño inmaterial puro", término referido a daños por afectación de un derecho sin dañar su sede material o corporal, o de un derecho que carece de sede material o corporal;

(iv) Basta el atentado al derecho, no se requiere repercusión adicional o perjuicio: ni patrimonial, ni extrapatrimonial;

(v) No es necesario que el titular perciba o tenga conciencia de sus facultades ser interferidas o perturbadas;

(vi) El hecho dañoso coincide con el daño inmaterial: montar el caballo ajeno o atravesar el predio sin permiso, lesiona el derecho, en cuanto lo desconoce o perturba.

(vii) Por lo tanto, si cesa el hecho ilícito, cesa el daño inmaterial;

(viii) Se trata, en síntesis, de casos en que el derecho sí resulta afectado, sin necesidad de analizar ninguna repercusión adicional para su titular: esa es la responsabilidad civil sin perjuicio que planteamos."

Y más adelante afirma:

(...)

"Para los daños inmatrimoniales puros, debe identificarse la función de la reparación aún si la condena es en dinero (como hizo la Corte por el atentado al buen nombre): ¿indemnizable, para los derechos patrimoniales, como plantea el artículo del caballo de Oxford? ¿simbólica o compensatoria o de satisfacción o paliativa, para los extrapatrimoniales? ¿o más bien reivindicatoria o de reafirmación del derecho violado?" Conferencia dictada en el X Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil, Agosto 27 y 28 de 2015, Bogotá, titulada ¿Responsabilidad Civil Sin Perjuicios?

El primer criterio que fija la norma es el daño emergente y el lucro cesante, clasificación que corresponde a los daños patrimoniales que son objeto de reparación en el derecho colombiano, tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual (Artículos 1613 y 1614 del Código Civil). Tamayo Jaramillo¹³ los define en los siguientes términos: *"Hay daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldrá del patrimonio de la víctima, por el contrario, hay lucro cesante cuando un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos, no ingreso ni ingresará en el patrimonio de la víctima"*.

El segundo criterio que fija la norma está constituido por el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción.

Se presume que cada venta del infractor le genera una utilidad que no le corresponde y que a su vez constituye una pérdida del titular de la marca porque es una suma que no va a ingresar a su patrimonio y que debería hacerlo por ser el producto de la explotación de un bien que le pertenece. Se trata de una forma "aproximada" de calcular la pérdida sufrida.

La regla que establece este criterio no ha sido objeto de un desarrollo interpretativo en la jurisprudencia nacional. Por ejemplo, no se ha precisado si el beneficio obtenido por el infractor debe corresponder a las utilidades o a los ingresos brutos que se deriven de las ventas del producto que se identifique con la marca in-

fractora. Tampoco se ha definido con la claridad necesaria cuáles son los costos y gastos que se deben deducir para calcular la utilidad, y si la carga de la prueba de estos costos corresponde al demandante¹⁴.

El tercer criterio que fija la norma, esto es, el precio que el infractor tendría que pagar por concepto de una licencia contractual, también debe entenderse como un criterio para cuantificar el lucro cesante o las ganancias dejadas de percibir por el demandante, atribuibles a la infracción. Establece una fórmula mucho más sencilla para calcular el perjuicio que en el caso anterior, pero no está exenta de las dificultades que se derivan del cálculo de una regalía por una transacción hipotética.

La regla señala que se debe tener en cuenta el valor comercial del derecho infringido, lo que supone la estimación de su valor para acogerse a ese criterio, así como las licencias contractuales que ya se hubieran concedido, que servirán entonces de parámetro para calcular el "precio" que se asigne a la licencia. Parece evidente que también deben tenerse en cuenta otros factores, tales como la duración de la infracción y la extensión territorial del uso de la marca infractora. Surgen varios interrogantes: Qué sucede si la marca no ha sido usada por el titular, o si éste no ha concedido licencias, o si la política de licencias no corresponde a su línea de negocios. En nuestra opinión estas circunstancias son irrelevantes para los propósitos que persigue la norma. No debe olvidarse que se trata de una ficción legal¹⁵. La contraprestación

13. TAMAYO JARAMILLO. Ob. cit., p. 117.

14. McCarthy comenta sobre el punto lo siguiente:

"Under the Lanham Act, it is quite clear that, in computing defendant's profits, the defendant has the burden of proof as to the allowance of any deductions from his gross sales. In the absence of a statute, courts under the common law have applied the same principle that it is the infringer's burden to prove costs and deductions from gross sales which are allowable to arrive at a profit figure."

Thus, the plaintiff need only prove gross sales and it is then the infringer's burden to prove (1) which, if any, of those sales were not attributable to the wrongful act, and (2) deductible cost and expenses to arrive at the profits (...)". (Ob. cit. pp. 30-116, 30-117).

15. *"El abono del enriquecimiento negativo experimentado por el infractor de la marca se encauza a través del pago de la regalía hipotética que debe pagar el infractor al titular de la marca infringida [letra b) del artículo 43.2]. La regalía*

que se hubiere tenido que pagar por el uso de un bien que le pertenece a un tercero, que se calcula con base en una licencia hipotética, en la medida que es en este tipo de contratos donde usualmente se pactan estas condiciones. Pero esta aproximación no obedece a una situación real, en la que el daño esté representado por la ganancia que deje de obtener el titular por habersele impedido licenciar el uso del bien de que se trate. Los criterios que menciona la norma (al valor comercial del bien y el valor de otras licencias contractuales que se hubieren concedido), deben apreciarse como factores que permiten estimar el precio de una regalía razonable en una negociación hipotética, que no es otra cosa que su valor en el mercado.

Podemos resumir nuestros comentarios en los siguientes términos:

- i) La cuantificación de los daños y la aplicación de los criterios que para ese efecto consagra la norma, supone la existencia del daño y que este ha sido debidamente probado en el proceso.
- ii) Los criterios que señala el artículo 243 de la Decisión 486 no son de carácter taxativo y tienen como finalidad fijar pautas para facilitar la tasación o cuantificación de los perjuicios que puedan ocasionarse por la infracción de un derecho de propiedad industrial¹⁶.

iii) Los anteriores criterios se ajustan al régimen común de daños patrimoniales, en cuanto fijan como objeto de reparación el daño emergente y el lucro cesante. Tanto el criterio de los beneficios del infractor, como el del precio de una licencia contractual, obedecen al concepto de lucro cesante.

iv) La función de los perjuicios así calculados es simplemente indemnizatoria. No es ni disuasoria ni punitiva. El daño es entonces la medida de la indemnización y no puede entenderse que los criterios que señala el artículo 243 son acumulativos. De aceptarse su acumulación se estaría en frente de una doble indemnización, lo que daría lugar a enriquecimiento injustificado del demandante.

v) Los criterios segundo y tercero que fija la norma son formulas hipotéticas para cuantificar los perjuicios que hacen abstracción del daño mismo y por las que puede optar el demandante según las circunstancias propias del caso particular.

vi) Los métodos para el cálculo de la indemnización de perjuicios de los criterios segundo y tercero, se basan en presunciones tendientes a establecer unos estándares mínimos de indemnización y no son necesariamente exactos¹⁷.

hipotética es un mecanismo que la ley prevé para no dejar desamparado al titular de la marca en aquellos casos en que no pueda aportar pruebas que demuestren cuales son los beneficios que la infracción de la marca proporcionó al infractor. Este mecanismo se apoya en una fictio iuris: Se presupone que el titular de la marca infringida ha otorgado una licencia al infractor cuando la verdad es que lejos de iniciar negociaciones con este fin, el titular de la marca infringida ha demandado al infractor. Al fijar la regalía hipotética los tribunales deberán retrotraerse al momento en que se iniciaron las actividades infractoras". FERNANDEZ- NOVOA, Carlos. Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. Madrid - Barcelona - Buenos Aires. 2009, p. 682.

- 16. Un criterio adicional que podría proponerse es el fallo en equidad. Tamayo Jaramillo propone el fallo en equidad en los siguientes términos: "Como ya lo hemos visto siempre que el daño esté probado en su existencia y en su intensidad, el juez no puede negarle reparación a la víctima so pretexto de que no fue posible cuantificar el perjuicio. En tal situación y tomando en cuenta las circunstancias de cada caso en particular, el juez ordenará según su prudente criterio, una suma indemnizatoria que guarde armonía con el volumen general de los negocios afectados (...)". Tamayo Jaramillo, Javier. *De la Responsabilidad Civil*, Tomo IV, Bogotá, Temis 1999, pp. 415, 416.
- 17. Como lo ha señalado Henao "Si se ha establecido la existencia del daño, su cuantificación es un problema secundario que en últimas puede suplirse por presunciones que tendrían por objeto expresar los estándares mínimos a los que ya nos hemos referido, y que serían aceptables en la medida que la existencia del daño este acreditada". Henao, Juan Carlos. *El Daño*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 43.

V. PRESUNCIÓN DEL DAÑO

Ha surgido la inquietud sobre si el artículo 243 de la Decisión 486 consagra una presunción de daño, esto es, si probada la infracción se presume el daño y en consecuencia, procede aplicar cualquiera de los criterios de su cuantificación que hemos analizado.

La Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó la interpretación prejudicial del artículo 243 de la Decisión 486 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), y formuló los siguientes interrogantes:

- a) *¿Los criterios contenidos en el mencionado artículo relevan a la víctima de la infracción de acreditar un daño?*
- b) *¿El hecho dañoso, constituido por la infracción, da lugar automáticamente a la generación de un daño?*

El TJCA (Proceso 80-IP-2014, Interpretación de fecha 17 de septiembre de 2014), dio respuesta en el siguiente sentido:

"El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla".

Y más adelante agrega:

"70. Pese a que la interrogante del Juez consultante enuncia el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual más bien hace referencia a los criterios para calcular el monto por indemnización de daños; de acuerdo con lo antes detallado, el titular de un derecho de propiedad industrial, debe probar necesariamente la existencia de un hecho que le cause daño sobre la base del cual el juez revisará los antecedentes y podrá a su vez sancionar al infractor y condenar al

pago de una indemnización económica".

"71. Respecto de la segunda interrogante referida a si el hecho dañoso constitutivo de la infracción por sí solo da lugar automáticamente a la generación de un daño, el hecho generador del daño en sí debe ser analizado por la autoridad competente para verificar si por su sola existencia puede ocasionar un daño al titular de un derecho de propiedad industrial y aplicar lo determinado en el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para definir la indemnización respectiva. El juez consultante deberá analizar la existencia del nexo causal entre la infracción y el daño, ya que el daño debe ser una consecuencia directa de la infracción".

VI. CRITERIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) PARA ACOGER LA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA

En las sentencias proferidas por la SIC en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial que hemos mencionado, se ha señalado la necesidad de acreditar la existencia del daño y su cuantía para que prospere la pretensión indemnizatoria. Para ello debe indicarse el concepto del daño y deben aportarse las pruebas de los hechos que lo acrediten. En cuanto a su cuantía, se han admitido para fijarla los criterios que señala el artículo 243 de la Decisión 486, en particular, los beneficios obtenidos por el infractor y el precio de una licencia contractual, y como prueba de dicha cuantía se ha admitido la estimación hecha por el demandante en el juramento estimatorio (ninguno de los casos estudiados fue objetado por la parte demandada). En los procesos comentados no se ha presentado un amplio debate (en la mayoría, la parte demandada no ha comparecido al proceso) y las sentencias que se han proferido no han sido apeladas.

Vale la pena destacar los siguientes pronunciamientos de la SIC sobre la pretensión indemnizatoria en las sentencias referidas, que hemos tomado y resumido de las actas de las

audiencias respectivas, con la advertencia que no corresponden a transcripciones textuales:

- Se considera como un daño, en la modalidad de lucro cesante, el hecho de que el demandante no hubiese recibido el precio que debió haber pagado el demandado por la licencia contractual que lo facultaría para usar la marca infractora. Probó el demandante para sustentar su pretensión indemnizatoria el valor comercial de licencias y franquicias concedidas por el demandante a terceros. Se admitió como prueba de la cuantía del perjuicio, la estimación razonada que se hizo de la misma en el juramento estimatorio, que no fue objetada por la parte demandada (Proceso 13 276751. El Corral Investment Inc. vs. Santa Teresa SAS. Acta 257 de 16 de septiembre de 2014)
- Se consideró como un daño, en la modalidad de lucro cesante, el hecho de haber dejado de percibir el ingreso por las ventas realizadas por la demandada de productos con la marca infractora, que fueron ventas que no realizó la sociedad demandante. En cuanto a su cuantificación se acogió a la estimación que se hizo mediante el juramento estimatorio, que no fue objetada por la parte demandada. (Proceso 13 057603. Unico Interior SAS vs. Sakay Natalia Gutiérrez Ramírez).
- Se consideró como un daño, en la modalidad del daño emergente, el hecho de la pérdida del reconocimiento de la marca y la afectación de su percepción por el consumidor, en razón a circunstancias que se demostraron tales como la calidad inferior de los productos que se vendían con la marca infractora, un precio de venta del producto infractor inferior en un 50% del precio de venta del producto original, el sitio de venta de los productos infractores era conocido como un lugar en el que no se vendían productos originales. Su cuantía se fijó según lo estimado en el juramento estimatorio, que no fue objetada por la parte demandada. (Proceso 13 057603. Unico Interior SAS vs. Sakay Natalia Gutiérrez Ramírez)

- Se consideró como un daño, en la modalidad del daño emergente, el hecho de haber incurrido en los gastos para adelantar las gestiones de protección de la marca (audiencia de conciliación y tasas), cuya cuantía fue fijada en el juramento estimatorio y que no fue objetada por la parte demandada. (Proceso 13173040. Acta 039 de 5 de febrero de 2015. Finanzauto SAS vs. Finanzauto 72 SAS).

Puede sostenerse que la línea de interpretación que ha seguido la Superintendencia de Industria y Comercio, se rige por los siguientes criterios. Para acoger la pretensión indemnizatoria es necesario probar la (i) existencia del daño, que requiere señalar el concepto y el rubro en el que consiste y demostrar los hechos que lo constituyen, y su (ii) cuantía que debe fijarse de acuerdo con los criterios que señala el artículo 243 de la Decisión 486. El juramento estimatorio se tiene como medio de prueba de la cuantía pero no de la existencia del daño.

Ha sostenido, en consonancia con lo anterior, que no siempre la infracción del derecho de propiedad industrial genera un daño indemnizable. (Proceso 13173046. Acta 035. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Finanzauto SAS vs. Finanzauto 72 SAS)

VII. LA INDEMNIZACIÓN PREESTABLECIDA

La indemnización preestablecida, como lo indica su nombre, consiste en un sistema en virtud del cual la norma legal fija de manera anticipada la cuantía del perjuicio ocasionado por la infracción del derecho. Se parte del supuesto que se ha producido un daño, que la norma presume, pues no de otra manera procedería su cuantificación anticipada. Por eso puede afirmarse que la indemnización preestablecida consagra un régimen de presunción del daño, que exime al demandante de la carga de demostrar su existencia. Resulta conveniente para la demandante acogerse a este sistema en aquellos casos en que la infracción solo se produce con daño inmaterial, entendido como la lesión de las facultades jurídicas que se derivan de su derecho de exclusiva, o bien en los casos en que

se han ocasionado daños materiales, pero el demandante carece de pruebas para demostrar su existencia o son de difícil obtención. Pero debe tenerse en cuenta que la cuantía del perjuicio que fija la norma, es una indemnización mínima, razón por la cual el demandante tiene la opción de acogerse al régimen general y probar los daños reales y su cuantía para que sea apropiadamente compensado por los perjuicios sufridos.

El régimen de la indemnización preestablecida se adoptó en Colombia para darle cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los Estados Unidos, que en su artículo 16.12, numeral 8, consagra la obligación de mantener o establecer en sus legislaciones las indemnizaciones preestablecidas como una alternativa a la indemnización basada en los daños reales.

El Decreto 2264 de 2014 reglamenta la figura bajo los siguientes lineamientos:

- i) El demandante puede optar al momento de presentar la demanda por la vía de la indemnización preestablecida o por la vía ordinaria.
- ii) La norma prescribe que si el demandante opta por la vía de la indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción. Entendemos que tampoco deberá demostrar la existencia del daño, pues al fijar la norma la cuantía del perjuicio, parte de la base de un daño cuya existencia se presume.
- iii) La cuantía de la indemnización se fija dentro de límites mínimos y máximos y le corresponde al juez determinar el monto de la cuantía de la indemnización dentro de estos límites.
- iv) Los límites dentro de los cuales el juez fija la indemnización son el equivalente a tres

(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes¹⁸ por cada marca infringida.

Por razones de claridad nos parece más acertado calcular la indemnización basada en los productos que ostentan las marcas o marcas infractoras, o los servicios que se distingan con las mismas, en lugar de hacerse con base en cada marca infringida. Por ejemplo, qué sucedería en el caso en el que un producto se encuentre identificado con una misma marca compuesta, que se encuentra registrada en diferentes versiones o bien que sus elementos se encuentren registrados separadamente (nominativa, mixta, gráfica, combinación de colores, etc.). En ese caso, cabría preguntar si cada registro de la marca o de sus elementos debe considerarse como una marca infringida.

- v) Se permite que la indemnización se incremente hasta en 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia a la infracción respecto de la marca. Si bien la gravedad de la infracción es evidentemente mayor en los casos que señala la norma, debe recordarse que su carácter no es sancionatorio, ni punitivo, función que le corresponde a otras normas bien de orden administrativo o penal. Si su carácter es eminentemente indemnizatorio, esto es, compensar los daños ocasionados al titular de la marca, el único factor de los relacionados en la norma que debería tenerse en cuenta es la notoriedad de la marca, circunstancia que incrementa su valor y por ende el perjuicio que puede derivarse para su titular por su infracción.

18. El salario mínimo mensual vigente en Colombia para el año 2017 es de \$737.717 (aprox. US\$246).

- vi) Finalmente la norma señala los factores que debe tener en cuenta el juez en cada caso particular para determinar el monto de la indemnización dentro de los límites establecidos. Tales factores son, entre otros, la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productores infractores y la extensión geográfica, que para que sean apreciados por el juez deben probarse en el proceso. Pero nótese que la prueba que exige se refiere a la infracción y a su alcance, mas no al daño mismo, cuya existencia se presume por la ley, por lo que no requiere ser probado por el demandante. En todo caso entendemos que de no probarse el alcance y la magnitud de la infracción, el juez debe optar por fijar el monto mínimo de la indemnización que establece la ley.
- vii) Si el demandante se acoge a la indemnización preestablecida no requiere hacerse el juramento estimatorio de la cuantía del daño de la indemnización pretendida, según lo dispone la ley procesal (Artículo 206 del Código General del Proceso¹⁹) pues como lo ha advertido la Superintendencia de Indus-

tria y Comercio "el denominado juramento estimatorio tiene por propósito servir como prueba de la cuantía de ese daño y el referido decreto expresamente establece que la utilización de la figura en cuestión exime de la prueba de esa circunstancia fáctica" (Auto No. 51613 de fecha 4 de diciembre de 2014, Expediente N°. 14-266843)

En sentencia de 17 de diciembre de 2015 (Expediente N°. 15026466, Diageo Brands vs. Rubrian Páez Salas, Acta No. 365) la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se pronunció por primera vez sobre la indemnización preestablecida consagrada en el Decreto 2264 de 2014. Condena a la parte demandada al pago de diez (10) salarios mínimos legales vigentes por cada una de las cuatro (4) marcas registradas que fueron infringidas, a título de indemnización, para lo cual consideró los factores que señala la norma: la extensión geográfica de la infracción, el tiempo de duración, la cantidad de productos infractores y la conducta de la demandada que hizo caso omiso de la medida cautelar decretada en

19. Artículo 206. "Juramento estimatorio.

Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

Si la cantidad estimada excediera en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.

El juez no podrá reconocer una suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria la objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación, los frutos o mejoras, sea un incapaz.

Parágrafo.- También habrá lugar a la condena que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueran desestimadas."

el proceso. Argumento la SIC que el uso infractor, sin el consentimiento del titular, causa de por sí un daño, que en este caso, según lo señaló el demandante, consistió en la explotación de un signo distintivo sin contar con la licencia respectiva.

VIII. CONCLUSIONES

Nuestras conclusiones son las siguientes:

- i) La infracción marcaría lesiona el derecho de propiedad de su titular, en particular la facultad del uso exclusivo del bien, que se encuentra expresamente tutelada por el orden jurídico. La invasión de esos privilegios o facultades, produce un daño inmaterial, que amerita ser indemnizado en consideración al contenido económico del bien infringido.
- ii) Probada la infracción queda demostrada la certeza del daño, entendido como la lesión a la facultad del uso exclusivo del bien. La prueba de la infracción comprende la demostración de la conducta infractora (el hecho dañoso), el daño mismo (el menoscabo de la facultad jurídica de uso del titular) y el nexo causal entre la conducta infractora y el daño.
- iii) La infracción puede ocasionar daños materiales adicionales. A título de ejemplo, pueden mencionarse los siguientes:
 - La pérdida de la clientela que representa el signo infringido.
 - La desviación de las ventas del producto o servicio identificado con el signo distintivo infringido.
 - La pérdida de una oportunidad comercial.
 - La pérdida del valor promocional o comercial del signo distintivo infringido.
 - Los gastos en que debe incurrir el titular para la protección de su marca,

incluida la publicidad correctiva si a ello hubiere lugar.

- iv) Por regla general, el daño para efectos de su indemnización se mide con base en las utilidades dejadas de percibir y que se puedan atribuir a ese hecho que constituye el daño (lucro cesante). En otros casos, se tendrá en cuenta la pérdida patrimonial que se sufre (daño emergente).

- v) Si se produce alguno o algunos de los daños materiales que hemos mencionado, en aplicación de las reglas generales del derecho común, los hechos que lo constituyen deben probarse y cuantificarse para que sean susceptibles de ser indemnizados. Ese daño es la medida de la indemnización.

- vi) El artículo 243 de la Decisión 486 establece criterios para fijar la cuantía del perjuicio, pero no presume el daño. Supone lo anterior que debe probarse en el proceso la existencia del daño, esto es, el hecho que lo constituye y el concepto del perjuicio. Así por ejemplo, deberá probarse que como consecuencia de la infracción, el titular tuvo una disminución de las ventas proyectadas de los productos identificados con la marca infringida. Es el hecho que debe probarse como constitutivo del daño. La cuantificación del perjuicio también deberá probarse, que en el caso del ejemplo esta representado por las utilidades dejadas de percibir como consecuencia de la disminución de las ventas, en aplicación del criterio del lucro cesante, que señala el artículo 243 *ibídem*.

En el ejemplo propuesto es posible que la conducta del infractor, si bien produjo una desviación de las ventas a su favor, no necesariamente esta circunstancia implicó la disminución de las ventas del titular (elasticidad de la demanda). En este caso, el hecho que constituye el daño es la desviación de las ventas como consecuencia de la infracción y cuya existencia debe probarse. Para efectos de tasar el perjuicio resulta entonces pertinente aplicar el segundo

criterio de cuantificación del perjuicio que señala el artículo 246 de la Decisión 486, al amparo de la presunción según la cual los beneficios derivados de la ventas que obtuvo el infractor, pertenecen al titular de la marca, en consideración a que se originaron en virtud de la utilización de un bien de su propiedad, y que de no haberse producido la infracción, le hubiesen correspondido.

En el ejemplo propuesto puede presentarse finalmente un tercer escenario, en el caso de que el infractor no tuvo un margen de utilidad por razón de las ventas del producto identificado con la marca infringida o no existen documentos contables fidedignos que permitan su cálculo. El hecho constitutivo del daño, sigue siendo la desviación de las ventas como consecuencia de la infracción, pero el titular podrá optar por aplicar el tercer criterio para la fijación de la indemnización, esto es, el precio que le hubiese correspondido pagar al infractor como contraprestación por el uso de la marca infringida, con base en los parámetros que allí se indican (valor comercial del bien, precio de licencias con-

tractuales que ya se hubieren conferido, si fuere el caso).

- vii) La figura de los daños preestablecidos, que consagra el Decreto 2264 de 2014, tiene a nuestro juicio una finalidad distinta y está concebida como una alternativa de indemnización de los daños reales. Tiene por tanto unas consecuencias procesales que lo distinguen del caso anterior. Consagra en primer lugar una presunción de daño, que releva al demandante de demostrar la existencia del daño y el hecho que lo constituye. La sola infracción del derecho hace presumir la existencia del daño y exime al demandado de la carga de su prueba. A su vez, también exime al demandante de probar su cuantía, que deberá ser fijada por el juez dentro de los límites que señala la norma. No obsta lo anterior para que el demandante demuestre la extensión y magnitud de la infracción, que constituirán elementos que servirán al juez para ponderar y cuantificar la indemnización, aunque en ausencia de dichos elementos probatorios debe fijar la indemnización en el límite mínimo²⁰.

20. En el derecho comparado existen otros sistemas con esta finalidad, por ejemplo, el de la legislación española, que a nuestro juicio ofrece mayor claridad conceptual. El artículo 43.4 de la Ley 17 de Marcas de 2001, es del siguiente tenor:

"El titular de la marca cuya violación hubiere sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o los servicios ilícitamente marcados. El titular podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores".

Consagra una presunción del daño y establece una cuantía mínima de indemnización, que resulta de particular aplicación en los casos que estamos contemplando, es decir, cuando solo se produce la sola violación del derecho, sin ninguna repercusión material adicional. La fórmula para fijar la cuantía resulta igualmente más sencilla.