

2017 AIPPI Congreso Mundial - Sídney
Resolución adoptada
17 de octubre de 2017

Resolución

2017 – Cuestión de estudio (General)

Cuantificación de daños y perjuicios económicos

Antecedentes:

- 1) Esta Resolución hace referencia a la cuantificación de los daños y perjuicios económicos relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial (**PI**). Esta Resolución no trata sobre la indemnización de daños y perjuicios, liquidación de beneficios y otros remedios mediante la cuales los beneficios ilegales del infractor sean otorgados al titular del derecho.
- 2) Los asuntos específicos relacionados con los *royalties* FRAND (justos, razonables y no discriminatorios) en el contexto de patentes esenciales estándar sólo entrarán en el ámbito de esta Resolución en la medida en que *royalties* razonables sean relevantes para la cuantificación más general de los daños y perjuicios.
- 3) El objetivo primordial de esta Resolución es formular métodos de cuantificación de daños y perjuicios, para contribuir a un resarcimiento más armonizado y coherente de los daños y perjuicios. Uno de los fines de esta Resolución es determinar cómo se deberían calcular los daños económicos de conformidad con metodologías justas y objetivas.
- 4) En esta Resolución:
 - el término **derechos de PI** incluye patentes y certificados complementarios de protección, patentes menores y modelos de utilidad, marcas, derechos para impedir actos de competencia desleal, derechos de autor, derechos relativos a la topografía de

semiconductores, derechos sobre las bases de datos y los diseños, pero excluye los secretos comerciales, derechos de confidencialidad y derechos en know-how;

- el término **daños y perjuicios** se refiere a los remedios por daños económicos previstos en relación con los derechos de PI, incluyendo, pero sin limitarse a, i) la pérdida efectivamente sufrida por el titular del derecho como consecuencia de la actividad infractora, v.gr. pérdida de ventas o erosión de precios; ii) los "perjuicios probados" a los que se refiere el párrafo 6(a) de la Resolución de AIPPI en Q134 – "Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual – ADPIC" (Rio de Janeiro, 1998); y iii) *royalties* razonables concedidos cuando no ha sido probada la pérdida efectiva;
- el término **derechos de PI en litigio** se refiere a aquellos derechos de PI considerados infringidos respecto a los cuales el tribunal tendrá que cuantificar los daños y perjuicios;
- el término **erosión de precios** se refiere a la venta de productos o servicios que ponen en práctica el derecho de PI en litigio realizada con un margen de beneficio inferior que el titular del derecho habría obtenido de no haber mediado la infracción;
- el término **ventas colaterales** se refiere a ventas de productos o servicios no protegidos por los derechos de PI en litigio que son comercializados por el infractor de forma conjunta con los productos o servicios que ponen en práctica los derechos de PI en litigio, con independencia de que esos productos sean vendidos por otros conjuntamente o de manera personalizada.

- 5) Es una premisa de esta Resolución que la cuantificación de los daños y perjuicios debería realizarse partiendo de que los daños y perjuicios compensan por la pérdida sufrida por el titular del derecho.
- 6) Debido a la evidente sensibilidad hacia los hechos objeto de la investigación, y a la inevitable falta de datos críticos (v.gr. las ventas perdidas por el titular del derecho que nunca ocurrieron), puede resultar necesario utilizar mecanismos de estimación y aproximación. En lugar de no conceder al titular del derecho ninguna indemnización, el tribunal debería estar preparado para dictar una sentencia fundada en las pruebas disponibles, pero sin traspasar los límites de dichas pruebas. Corresponde al tribunal valorar y dar el peso adecuado a las pruebas disponibles.
- 7) Incrementando las posibilidades de obtener pruebas en relación con el *quantum*, y proporcionando métodos eficaces de mantener la

confidencialidad en lo que respecta la información confidencial del titular del derecho (y también la del infractor), pruebas financieras de mejor calidad sobre las pérdidas podrían estar disponibles para los tribunales.

- 8) Se recibieron 40 Informes de los Grupos Nacionales y Regionales de AIPPI proporcionando información detallada y análisis sobre leyes nacionales y regionales relativas a esta Resolución. Estos Informes fueron revisados por el equipo del Relator General de la AIPPI y condensados en un Informe Resumen (véanse los enlaces más abajo).
- 9) En el Congreso Mundial de la AIPPI en Sídney de Octubre de 2017, el objeto de esta Resolución se siguió debatiendo en un Comité de Estudios, y de nuevo en una Sesión Plenaria, tras lo cual la presente Resolución fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la AIPPI.
- 10) El estudio que condujo a esta Resolución se centró en las consecuencias de las ventas infractoras. La cuantificación de la reparación económica en relación con actos de infracción distintos de las ventas debería ser considerada para su estudio futuro por la AIPPI.

La AIPPI resuelve que:

- 1) Los daños y perjuicios deberían compensar al titular del derecho:
 - a) por el lucro cesante respecto a las ventas de productos o servicios que el titular del derecho hubiese obtenido de no haber tenido lugar la infracción; y/o
 - b) por el lucro cesante respecto a la erosión de precios; y/o
 - c) mediante un *royalty* razonable respecto a las ventas constitutivas de infracción de las que no se haya probado que hayan sido ventas perdidas por el titular del derecho,excepto que el titular del derecho no puede ser resarcido dos veces por la misma pérdida.
- 2) Al valorar el lucro cesante, los tribunales deberían reconocer que esta tarea es por su naturaleza una de estimación y estar preparados para dictar una sentencia fundada en las pruebas disponibles, buscando asegurar que el titular del derecho sea íntegramente indemnizado por su pérdida.

- 3) El lucro cesante se debería valorar teniendo en cuenta las circunstancias relevantes incluyendo, sin limitación:
 - a) las similitudes y diferencias entre los productos o servicios competidores de las partes (v.gr. diseño, calidad, precio, canales de venta);
 - b) la disponibilidad de otros productos o servicios sustituibles en el mercado;
 - c) la capacidad del titular de derecho para satisfacer la demanda;
 - d) ventas, servicios y garantías ofrecidas por las partes;
 - e) alcance geográfico;
 - f) reputación de las partes en el mercado;
 - g) inversión publicitaria;
 - h) precio de los productos o servicios;
 - i) el cambio en la facturación del titular del derecho tras el comienzo de las ventas constitutivas de infracción.
- 4) A efectos de valorar el lucro cesante, las pruebas que se encuentren en posesión, custodia o control del infractor que sean relevantes para las condiciones de mercado mencionadas en el anterior párrafo 3 se deberían poner a disposición del titular del derecho y del tribunal.
- 5) A efectos de cuantificación de los daños y perjuicios, el lucro cesante del titular del derecho debería calcularse como las ventas netas del titular del derecho (esto es, después de descuentos y reembolsos) restando los costes del titular del derecho directamente atribuibles a esas ventas.
- 6) Los daños y perjuicios también deberían ser resarcibles cuando las ventas de bienes o servicios del titular del derecho que compiten en el mercado pero que no están protegidos por el derecho de PI, han sido perdidas como consecuencia de la infracción, siempre que el titular del derecho pruebe el nexo causal entre la infracción y dicha pérdida de ventas. El tribunal podrá tener en cuenta el grado o intensidad de la causalidad al considerar el *quantum* apropiado de los daños y perjuicios.
- 7) Debería haber mecanismos para preservar la confidencialidad de la información comercial y financiera de una parte relevante para calcular los daños y perjuicios impidiendo su divulgación al público o a la otra parte.

- 8) El anterior párrafo 7 no pretende impedir la aportación de pruebas en posesión, custodia o control del infractor de acuerdo con el anterior párrafo 4, cuando existen medidas apropiadas de protección de la confidencialidad.
- 9) Al valorar un *royalty* razonable, el tribunal debería considerar factores, incluyendo, sin limitación:
- a) otros acuerdos de licencia del mismo derecho de PI que el derecho de PI en litigio (pero teniendo en cuenta debidamente las circunstancias en las que fueron negociados dichos acuerdos y, en particular, pero sin limitarse a, si la infracción y/o la validez del derecho de PI en litigio fue determinada);
 - b) otros acuerdos de licencia que tengan por objeto derechos de PI similares al derecho de PI en litigio;
 - c) el coste de alternativas que no supongan infracción;
 - d) ventajas del derecho de PI en litigio al compararlo con alternativas (incluyendo cualesquiera cánones de licencia aplicables a las alternativas);
 - e) rentabilidad de los productos o servicios que comprendan el derecho de PI en litigio;
 - f) costes de desarrollo del derecho de PI en litigio; y
 - g) La ausencia y/o circunstancias de discusiones previas relativas a licencias entre las partes.
- 10) Al valorar un *royalty* razonable, las partes deberían ser consideradas como si fueran licenciante y licenciario voluntarios, respectivamente, con los atributos del titular del derecho real y el infractor, pero prescindiendo del hecho de que una o ambas partes no hubiesen aceptado, en la práctica, conceder una licencia sobre el derecho de PI en litigio.
- 11) Un *royalty* razonable debería valorarse partiendo de la base de que el derecho de PI en litigio es válido e infringido, cuando la validez y la infracción hayan sido determinadas en el mismo procedimiento o, de otro modo, si las circunstancias lo justifican.
- 12) Al valorar el lucro cesante, se debería conceder una compensación por las ventas colaterales efectivamente realizadas por el infractor en la medida en

que se determine que dichas ventas son resultado de las ventas perdidas de productos o servicios que ponen en práctica el derecho de PI en litigio.

13) Cuando el derecho de PI en litigio esté relacionado con una parte de un producto o servicio multicomponentes comercializado por el infractor, el valor atribuible al derecho de PI en litigio (y la compensación disponible por lucro cesante o *royalty* razonable) debería calcularse teniendo en cuenta en qué medida el componente sobre el que versa la infracción representa la base de la demanda realizada por los clientes de ese producto o servicio multicomponentes.

14) A la hora de valorar el lucro cesante, debería prestarse atención al valor actual de pérdidas futuras que sufrirá el titular del derecho después de la fecha de concesión de la indemnización por daños y perjuicios. El mero hecho de que también se ordene una prohibición además de la indemnización por daños y perjuicios no significa que no existirá lucro cesante futuro.

15) Cuando se conceda una prohibición, las pérdidas futuras pueden incluir los efectos de:

a) caídas de precios; y/o

b) cuota de mercado perdida; y/o

c) el tiempo necesario para restablecer el mercado a los beneficios previos a la infracción.

Cuando no se conceda una prohibición, las pérdidas futuras podrán incluir los efectos comprendidos en los puntos a) y b) pero no los indicados en el punto c).

16) Al valorar un *royalty* razonable cuando no se conceda una prohibición, el *royalty* debería incluir un canon respecto de las futuras infracciones, de haberlas.

17) Los principios relacionados con la cuantificación de los daños y perjuicios expresados en esta Resolución se deberían aplicar a demandas por infracción interpuestas por el titular de derechos de PI y cualquier licenciataria del mismo, siempre que dicho licenciataria tenga legitimación activa para demandar por infracción o intervenir en una acción de infracción. No obstante, cuando los intereses del titular de derechos de PI y cualquiera de los mencionados licenciataria sean distintos, la cuantificación de cualesquiera daños y perjuicios resultantes debería reflejar esa circunstancia.

Enlaces:

- Directrices de estudio
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/01/FINAL-website-version-Quantification-of-monetary-relief.pdf>
- Informe de síntesis
http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/Summary-Report-Quantification-of-monetary-relief_16August2017.pdf
- Informes de grupos nacionales / regionales y miembros independientes
<http://aippi.org/committee/quantification-of-monetary-relief/>