



Congreso Boston 2008
Versión ADOPTADA
10 de septiembre 2008

Resolución

Cuestión Q203

Indemnizaciones por infracción, falsificación y piratería de marcas

AIPPI

Observando que:

- 1) En anteriores cuestiones, la AIPPI ha estudiado temas relacionados en parte con las sanciones económicas por violaciones del derecho de marcas, que han llevado a la adopción de
 - a) La resolución del Comité Ejecutivo de Lisboa en 2002 (Q169) sobre sanciones penales relativas a infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual; y
 - b) La resolución del Comité Ejecutivo de Berlín en 2005 (Q186) sobre las indemnizaciones punitivas como cuestión controvertida de los derechos de propiedad industrial e intelectual.
- 2) La resolución sobre la cuestión Q186 señaló que en el ámbito civil puede estar justificado el establecimiento de indemnizaciones adicionales para aquellos casos en que la legislación no prevea una disuasión eficaz contra las infracciones deliberadas.
- 3) La presente resolución establece principios generales para el cálculo de las indemnizaciones económicas por infracción, falsificación y piratería de marcas, independientemente del fundamento teórico específico que se aplique en las diferentes jurisdicciones para conceder tales indemnizaciones.

Considerando que:

- 1) Existe un consenso generalizado sobre los principios fundamentales que deben regir las indemnizaciones económicas por infracción, falsificación y piratería de marcas, especialmente en el sentido de que el cálculo de tales indemnizaciones debería basarse en hechos y debería ser realizado sobre la base de consideraciones económicas, y que la finalidad de las indemnizaciones es reparar el perjuicio o daño sufrido por el titular de la marca como consecuencia de la violación.

- 2) También existe consenso en la mayoría de países en considerar que el infractor no debería ser exonerado de la obligación de pagar indemnizaciones al titular de la marca meramente por el hecho de que el infractor haya actuado de buena fe.
- 3) Existe una considerable diversidad de enfoques respecto a los factores económicos específicos y de otra índole que son tomados en consideración en el momento de determinar los daños y perjuicios que se derivan de la infracción de la marca. Sin embargo, estas diferencias no reflejan una falta real de consenso sino que se basan fundamentalmente en las distintas prácticas que existen en los diferentes países (tales como la existencia, el alcance y los plazos de las diligencias preliminares para la obtención de pruebas).
- 4) La presente resolución no aborda las cuestiones relativas a las definiciones legales de infracción, falsificación y piratería de marcas.
- 5) La infracción, falsificación y piratería de marcas son referidas conjuntamente en la presente resolución como “violación de marca” o “violación”, independientemente de las definiciones que pudieran existir en las legislaciones nacionales.
- 6) El término “titular de la marca” incluye a todas las personas con derecho a ejercitar acciones legales por la violación de una marca.

Resuelve que:

- 1) El establecimiento de indemnizaciones por la violación de una marca debería compensar a la víctima de la violación por todos los daños y perjuicios sufridos, a fin de resarcirle de dichos daños y perjuicios y disuadir de nuevas violaciones de los derechos de marca.
- 2) La fijación de las indemnizaciones por violación de marca debería ser realizada principalmente sobre la base de consideraciones económicas objetivas.
- 3) Los siguientes principios también deberían ser aplicados:
 - a) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el titular de la marca ha sufrido daños y perjuicios. La extensión de los daños y perjuicios económicos debería ser calculada de acuerdo con métodos justos y objetivos.
 - b) No debería exigirse prueba del dolo del infractor para obtener un resarcimiento por daños y perjuicios. La buena fe del infractor no debería evitar la imposición de indemnizaciones.
 - c) En los casos en que resulte apropiado, debería tenerse en cuenta, a la hora de calcular la cuantía de las indemnizaciones, la necesidad de crear medidas para disuadir de futuras violaciones de marca.
 - d) El titular de la marca puede ser autorizado a recuperar los beneficios económicos obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación. Sin embargo, el titular de la marca no debería tener la posibilidad de obtener a la vez los beneficios dejados de obtener y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación, salvo en las situaciones contempladas en el siguiente apartado (f).
 - e) Si la cuantía de la indemnización se establece sobre la base del cálculo de una regalía, el importe podría ser incrementado en los casos apropiados a fin de que (1)

el titular de la marca sea totalmente compensado por los daños sufridos y (2) exista una disuasión de futuras violaciones.

- f) En situaciones de negligencia temeraria o mala fe, el importe de las indemnizaciones puede ser incrementado de forma adecuada. Lo mismo es aplicable a cierto tipo de violaciones especialmente graves, que sean altamente susceptibles de causar un daño sustancial al titular de la marca y al público consumidor. Los actos ilícitos de esta naturaleza pueden ser remediados adecuadamente mediante el establecimiento de indemnizaciones fijadas por la ley o de criterios multiplicadores de las indemnizaciones previstos en la ley.
- 4) En general, a la hora de fijar la indemnización en los casos de violación de marca, deberían tomarse en consideración todas las informaciones económicas relevantes. Ello incluye los siguientes tipos de prueba, cada uno de los cuales, por sí solo o de forma combinada, pueda contribuir a determinar las indemnizaciones, en función de los hechos concretos que concurren en cada caso:
- a) Prueba para establecer el daño sufrido por el titular de la marca como consecuencia de la infracción, tales como:
 - i. Beneficios dejados de obtener;
 - ii. Pérdida o desvío de las ventas;
 - iii. Erosión de precios;
 - iv. Pérdida de la cuota de mercado y ventaja competitiva en precios;
 - v. La importancia del riesgo de confusión en el consumidor o de la confusión del consumidor que efectivamente se esté produciendo en el mercado;
 - vi. Daño a la confianza que el consumidor asocie a la marca, incluida su degradación así como otros daños a la reputación de la misma, tal como el daño causado por la inferior calidad de los productos infractores.
 - vii. Coste de las medidas correctoras o preventivas razonables llevadas a cabo por el titular de la marca en relación con la violación;
 - viii. Pérdida de oportunidades comerciales como consecuencia de la violación.
 - b) Prueba de los daños relacionados con el infractor:
 - i. Los beneficios económicos obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;
 - ii. La extensión de la publicidad, marketing, distribución y ventas de los productos o servicios infractores;
 - iii. Calidad de los productos o servicios infractores (si la calidad es sustancialmente inferior que la de los productos o servicios del titular de la marca, el daño sufrido por el titular de la marca puede ser mayor);
 - iv. Mala fe del infractor;

- c) Si la fijación de la indemnización se realiza a través del cálculo de una regalía, las regalías razonables en situaciones análogas.
-
- 5) Puesto que la fijación de una indemnización apropiada en materia de marcas depende de pruebas empíricas, cualquiera de las partes debería poder obtener dichas pruebas durante el proceso. Estas deberían comprender las pruebas referidas en los apartados 4.a) a 4.c) de esta Resolución. Bajo reserva de la protección de los secretos comerciales y otra información comercialmente sensible, tal como se expone en el siguiente apartado 6), el infractor debería tener la obligación de revelar las cifras de sus ventas y beneficios, así como, en los casos apropiados, información sobre los canales de suministro y distribución, en la medida en que ello esté relacionado con el uso de la marca objeto de violación.
 - 6) Los secretos comerciales y otra información comercial sensible deberían estar protegidos contra su divulgación a la parte que las recibe o al público mediante medidas de protección u otros instrumentos procesales para restringir el acceso de dicha información a (1) personal específico al servicio de la parte que las reciba, (2) el abogado externo de la parte que las reciba, o (3) el Tribunal o los expertos nombrados por el Tribunal o por las partes.
 - 7) En aquellos países en los que el demandante deba elegir el método a utilizar para calcular la compensación económica, toda la prueba que sea relevante debería ser accesible a las partes antes de realizar dicha elección.