

Daños y enriquecimiento injustificado en Derecho español. Especial referencia a la propiedad inmaterial

Xabier Basozabal Arrue

RESUMEN: El trabajo estudia las relaciones entre la pretensión de daño y la pretensión de enriquecimiento injustificado. Existe una jurisprudencia española clásica de los años cincuenta del siglo pasado, que las entiende como acciones plenamente independientes, pero en la actualidad algunas sentencias del TS, sin dejar de respetar esta jurisprudencia, han vuelto a la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado. A continuación, se estudia la acción de daños en la protección de derechos inmateriales: propiedad intelectual, patentes y marcas. El legislador español de los años ochenta optó por el triple método de cómputo del daño que ya era Derecho judicial en Alemania pero, a pesar de los sucesivos retoques en las leyes que tratan de estos, no termina de resolver si estamos ante una acción de daños que permite las acciones ordinarias de enriquecimiento, o si se trata de una acción especial que excluye cualquier otra acción. Por último, se analiza si esta protección especial prevista para los bienes inmateriales podría utilizarse para resolver algunos casos propios del Derecho de los contratos.

PALABRAS CLAVE: indemnización de daños; enriquecimiento injustificado; protección de propiedades inmateriales; método triple de cómputo del daño; licencia exigible; absorción de la ganancia; concurso de acciones, cumulativo o alternativo.

ZUSAMMENFASSUNG: Der Beitrag beschäftigt sich zunächst mit dem Verhältnis zwischen Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung. Es gibt eine klassische spanische Rechtsprechung aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, der zufolge diese Ansprüche völlig unabhängig nebeneinanderstehen. In aktuellen Urteilen ist der Tribunal Supremo aber – ohne sich von der angesprochenen älteren Rechtsprechung distanzieren – zur Subsidiarität der Klage aus ungerechtfertigter Bereicherung zurückgekehrt. Im Anschluss werden Schadensersatzklagen im Bereich des Schutzes von Immaterialgütern unter-

sucht, nämlich von Urheber-, Patent- und Markenrechten. Der spanische Gesetzgeber hat sich in den 80iger Jahren diesbezüglich für die dreifache Schadensberechnung entschieden, die damals in Deutschland bereits als Richterrecht praktiziert wurde. Trotz mehrfacher Gesetzesänderungen ist bis heute nicht geklärt, ob es sich bei einer entsprechenden Klage um eine Schadensersatzklage handelt, neben der eine normale Bereicherungsklage zulässig ist, oder um eine besondere Klage, die die Erhebung jeder anderen Klage ausschließt. Abschließend wird untersucht, ob der für Immaterialgüter vorgesehene besondere Schutz auf die Lösung bestimmter Fälle aus dem Vertragsrecht angewandt werden kann.

SCHLÜSSELWÖRTER: Schadensersatz; ungerechtfertigte Bereicherung; Schutz von Immaterialgütern; dreifache Schadensberechnung; Lizenzgebühr; Gewinnabschöpfung; kumulative oder alternative Klagehäufung.

1. *Introducción*

En Derecho español, la responsabilidad civil extracontractual y el enriquecimiento injustificado son instituciones independientes que gozan de una reconocida autonomía. La primera trata de la indemnización de los daños que sufre el demandante y solicita del demandado; la segunda procura la restitución del enriquecimiento injustificado que el demandado ha obtenido *a costa* del demandante. La primera indemniza el daño sufrido por el demandante por culpa del demandado; la segunda reintegra el patrimonio del demandante con la restitución del enriquecimiento que el demandado obtiene injustificadamente. La primera se ampara en el art. 1902 CC, la cláusula general de responsabilidad civil por daño causado culposamente; la segunda, en un principio general cuya acción fue construida por la jurisprudencia a imagen de la francesa, que a su vez se inspiró en las teorías unitarias alemanas. La acción indemnizatoria prescribe en un año, “desde que lo supo el agraviado” (art. 1968 CC); la de enriquecimiento es una acción personal que no tiene señalado ningún término especial de prescripción, por lo que prescribe en cinco años (art. 1964 CC; antes quince).

La distinción entre estas acciones proviene, entre nosotros, de una sabia jurisprudencia del Tribunal Supremo de los años 50; la STS de 12 de abril de 1955 afirma que se trata de acciones distintas e independientes, de manera que no tiene sentido plantear la subsidiariedad de una respecto de la otra. La claridad con la que se distinguen una de otra es compatible con el hecho de que la jurisprudencia haya negado y afirmado, según las épocas, la “subsidiariedad” de la acción de enriquecimiento. Entre las otras

sentencias sobre la materia, las SSTS 19 junio 2012 (RJ 2012\10118, MP: Orduña), 29 junio 2015 (2015\4486, MP: O'Callaghan), o 19 febrero de 2016 (RJ 2016\710, MP: Orduña) afirman la “subsidiariedad” de la acción de enriquecimiento. Esto debería afectar a las relaciones entre ésta y la acción de daños, pero no ha sido así, lo que no deja de ser singular. Este es el primer foco de atención.

En segundo lugar, se analiza la regulación específica de la acción de daños en las leyes de protección industrial e intelectual (arts. 74 LP, art. 43 LM, 140 TRLPI). Casi todos los autores que se acercan al estudio de estas acciones reconocen que se trata de acciones de daños que, para computar el daño, contienen módulos propios del enriquecimiento injustificado. Pero a partir de aquí todo es incertidumbre: podrían interpretarse en clave indemnizatoria, con lo que habría lugar para verdaderas acciones de enriquecimiento cuando se den sus requisitos; o podría interpretarse que el legislador ha querido una acción propia o *sui generis* por lo que, fuera de ella, no se permite ninguna otra acción más, ni de enriquecimiento injustificado ni de daños: ella ya incluye toda la posibilidad indemnizatoria y restitutoria que se contempla.

A continuación, se reflexiona sobre una sentencia del Tribunal Supremo español de 4 de julio de 2011 (RJ 2011\4997, MP: Ferrández Gabriel) que resuelve un supuesto de responsabilidad *contractual*; entre los *obiter dicta*, la sentencia apoya su cómputo del daño en las peculiares acciones “indemnizatorias” de la legislación especial de protección de bienes inmateriales, como si la analogía con estas fuese posible para justificar el cómputo del daño “en general”, sin entrar a que se esté midiendo un daño o un enriquecimiento.

Terminaré con una breve reflexión sobre la conveniencia de seguir distinguiendo adecuadamente ambas instituciones.

2. *Acción indemnizatoria y acción de enriquecimiento injustificado: ¿concurso cumulativo o alternativo?*

Unos mismos hechos pueden dar lugar a diversas pretensiones: lo ocurrido se subsume en el supuesto normativo de varias normas de pretensión. Por ejemplo, la intromisión en un derecho ajeno causa al titular de éste un daño, a la vez que obtiene al intromisor un beneficio que el ordenamiento jurídico no le atribuye: el titular del derecho podrá acudir a las normas de la responsabilidad civil (arts. 1902 y ss. CC) y a las del enriquecimiento por intromisión (no regulado; pero sí construido por la doctrina y con reconocimiento jurisprudencial).

El Derecho español goza de una consolidada jurisprudencia sobre la independencia de ambas acciones. Destaca la sentencia de 12 de abril de 1955 (RJ 1955\1126; MP: Valledor), que consagra la idea –respetada hasta hoy– de que las acciones de daño y enriquecimiento tienen su propia fisonomía, independencia, función y plazo de prescripción. La sentencia resuelve un supuesto de intromisión minera en el que la acción de responsabilidad civil extracontractual había prescrito, lo que no impidió que se concediese la acción de enriquecimiento sin causa (que entonces tenía un plazo de prescripción de 15 años *ex art.* 1964 CC; hoy serían cinco). El recurrente alegaba que no se había tenido en cuenta la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento, puesto que siendo posible acudir a la acción de daños y habiendo prescrito ésta, se debió haber rechazado la de enriquecimiento, *por subsidiaria*. El TS defiende la sustantividad propia de esta acción y destaca como notas diferenciales respecto de la acción de daños que aquélla no necesita de “imputación subjetiva” (no hace falta culpa o dolo del demandado), y que gira en torno al enriquecimiento del demandado, no en torno al daño del demandante.

Sobre la subsidiariedad de la acción, dice que “muy nutrida doctrina científica repudia la tesis de que la «*condictio*» funcione siempre como norma subsidiaria de derecho, y aunque así no fuera el resultado práctico sería el mismo, ya que a pesar de las múltiples manifestaciones que el Código civil contiene en punto al enriquecimiento ilícito, no hay norma legal ni consuetudinaria que en forma sistemática, general o específica gobierne la acción de enriquecimiento indebido, y así pasa a primer plano de fuente jurídica el principio de que a nadie es lícito enriquecerse a costa de otro...”; y sobre el concurso de pretensiones, que “en el caso de que el hecho de la intrusión minera pudiera ser determinante del ejercicio de diferentes acciones, como la interdictal para retener o recobrar la posesión, reivindicatoria para obtener la devolución del mineral extraído o la sustitutoria del equivalente pecuniario, y la declarativa de culpa, se estaría en presencia de *concurrencia de acciones* que no tienen orden pre establecido de preferencia y exclusión, por lo que el titular del derecho lesionado podrá ejercitar la que juzgue más adecuada”.

La mejor doctrina española (DÍEZ-PICAZO, LACRUZ BERDEJO) siempre ha entendido que esta conclusión es válida. Si la “subsidiariedad” de la acción fuera incompatible con esa conclusión, habría que defender que la acción de enriquecimiento no es subsidiaria. Así lo afirma expresamente la mencionada sentencia, y así lo ratifican los autores que abordan el problema de la subsidiariedad desde la óptica de la *compatibilidad* entre acciones: “en términos generales no existe en nuestro Derecho ninguna razón de fondo que determine la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento y que ésta

sea compatible con otras acciones que puedan coincidir en los resultados que con ella se pretenden obtener. Puede darse, por consiguiente, un concurso de acciones, en el que tampoco hay nada en nuestro Derecho que obligue a los interesados a optar por una u otra, de forma que la regla general debe ser la posibilidad de acumular acciones” (DÍEZ-PICAZO).¹

PASQUAU entiende que la concurrencia entre las acciones de daños y enriquecimiento no plantea un problema de subsidiariedad: “dándose eventualmente los presupuestos de una y de otra, el demandante puede elegir la que le resulte más favorable (eso sí, con todas las consecuencias y sin poder saltar de una a otra a lo largo del procedimiento: cfr. STS 5.X.85, con argumentación cuidada)”.² En efecto, el concurso de pretensiones no plantea una controversia que haya que resolver mediante la subsidiariedad; entre las acciones no hay un problema de jerarquía o especialidad. Ahora bien, el concurso puede ser “cumulativo” o “alternativo”; en el primer caso, ambas pretensiones pueden ejercerse simultáneamente, en el segundo, hay que optar por una de ellas, a elección del actor. Para el autor mencionado, las acciones de daños y de enriquecimiento protagonizan un concurso alternativo (el ejercicio de una excluye la otra). En mi opinión, la alternancia no explica bien la relación entre ellas: su concurso es cumulativo, sin perjuicio de que podrá coincidir su pretensión material y, en esa medida, la opción por una excluirá la otra.

El punto de partida no puede ser otro que afirmar que se trata de pretensiones acumulables pues cada una de ellas posee su propia autonomía, requisitos, función, alcance, plazo de prescripción, etc.; ciertamente, lo que puede ocurrir es que *ambas compartan la pretensión material* y, en la medida en que lo hagan (y solo en esa medida), la opción por una excluye la otra. Por lo demás, son pretensiones diferentes, autónomas e independientes, como defiende con acierto la jurisprudencia. La sentencia comentada ayuda a comprender esa independencia, así como la posible confluencia de su “pretensión material”.

El demandante podía pedir el mineral *como daño*, pues se lo habían quitado a él; o *como enriquecimiento* del intromisor, pues lo había obtenido éste. La acción indemnizatoria exige tanto la prueba del daño como la imputación subjetiva del demandado (el intromisor debe ser al menos negligente); la acción prescribe al año de tener conocimiento del daño. La

1 DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos del Derecho civil patrimonial*, I, Madrid: Civitas, 4^a ed., 1993, pp. 104 y 105.

2 PASQUAU LIAÑO, M., Comentario a la STS de 19 de febrero de 1999, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, 1999, nº 50, p. 896.

acción de enriquecimiento tiene en cuenta que el intromisor obtiene un mineral (ajeno) que solo hubiese podido obtener lícitamente con licencia del titular de la mina colindante; el valor de esa hipotética licencia será lo que pueda pedirse al intromisor, y la acción prescribirá a los cinco años (entonces, quince; *ex art. 1964 CC*). Quizá el daño sea mayor o menor que el valor de la licencia y, desde luego, podrá acudir a una u otra acción. Lo que no podrá es pedir dos veces el valor del mineral usurpado, como daño y como enriquecimiento (el valor de lo que me quitaron, y el valor de la licencia con la que hubiera podido obtenerlo lícitamente).

La posibilidad de optar entre ambas acciones desaparece si una de las dos está prescrita. Podemos pensar, incluso, que el legislador no fue nunca consciente de la posibilidad de existencia del concurso, ni de la diferencia tan notoria de años en la prescripción de ambas acciones (recuérdese que una acción es legal pero la otra jurisprudencial). Pero lo cierto es que, estando una prescrita, solo queda el recurso a la otra (si no es subsidiaria), o se deniega toda acción (si es subsidiaria y se ha dejado prescribir la acción principal).³

Esto contrasta con esa opinión jurisprudencial más reciente, que entiende compatibles la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento y el concurso entre esta y la acción de daño.⁴ Sin embargo, si se lee con

3 DÍEZ-PICAZO, L., “La doctrina del enriquecimiento injustificado”, en DE LA CÁMARA, M. y DÍEZ-PICAZO, L., *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Madrid, Civitas, 1988, pp. 94 y ss.. LACRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho civil, II-3º, Derecho de Obligaciones Contratos y Cuasicontratos*, 2ª ed., Barcelona, Bosch, 1986, p. 634. Tanto DÍEZ-PICAZO como LACRUZ coinciden en que el problema de la subsidiariedad se plantea primordialmente en los casos de intromisión, esto es, en casos en los que resulta frecuente la confluencia de acciones de daños y enriquecimiento, y ello porque, si en la mayoría de las sentencias que invocan la subsidiariedad de la acción ésta no constituye su *ratio decidendi*, cuando se plantea un concurso de pretensiones la decisión sobre la relación entre ellas –subsidiaria o no- resulta vital.

4 La primera de las sentencias mencionadas realiza algunas consideraciones generales y abstractas sobre la pretensión de enriquecimiento: su función de cláusula general de cierre, su valor jurídico como auténtico principio general del Derecho, etc. También se afirma su carácter subsidiario, “en la medida en que dicha caracterización puede inferirse directamente del carácter supletorio como fuente que comporta necesariamente la aplicación de los referidos principios generales del Derecho”. Se defiende que esta afirmación es compatible con que algunas sentencias nieguen la subsidiariedad (sobre todo, las de 12 abril 1955 y 28 enero 1956), porque *lo que éstas persiguen al hacerlo es defender la concurrencia de la pretensión restitutoria de enriquecimiento injustificado junto a la pretensión indemnizatoria de daño extracontractual*, asunto ajeno al caso enjuiciado en el que “el demandante opta por acumular la pretensión del enriquecimiento injustificado, de forma indiscriminada, en un

detenimiento la sentencia de 1955, resulta innegable lo intrínsecamente unidas que están en su argumentación la negación de la subsidiariedad y la autonomía de dichas acciones.

De hecho, si se toma en serio la subsidiariedad –como hace, por ejemplo, DE LA CÁMARA- se termina encontrando dificultades para aceptar la independencia de la acción de enriquecimiento. DE LA CÁMARA afirma que “probablemente, la posibilidad de ejercitar la acción de enriquecimiento no obstante haber existido la de reclamar daños y perjuicios ejercitando la acción del artículo 1902 nos sitúa ante la situación más peculiarmente conflictiva”;⁵ y opina que “si la ley ha querido que la acción a que se refiere el artículo 1902 prescriba por el transcurso de un año –sean cualesquiera las razones que hayan movido al legislador para señalar un plazo tan corto-, parece claro que *se fuerza* la previsión legislativa si, habiendo intervenido culpa o negligencia por parte del causante del daño que a consecuencia del mismo resultó enriquecido, *se permita al perjudicado, aunque sea dentro de los límites del enriquecimiento, resarcirse del daño* a pesar de haber prescrito la acción específica prevista para el supuesto de los daños causados interviniendo culpa o negligencia”.⁶

La frase revela que el autor confunde la acción de enriquecimiento con una indemnizatoria que limitase su alcance al enriquecimiento del causante del daño;⁷ desde esta perspectiva, se entiende que le plantea problemas la compatibilidad entre ambas. Si se parte de la “subsidiariedad”, resulta difícil entender la sustantividad e independencia propias de la acción de enriquecimiento por intromisión que, recordémoslo, es acción que no *resarce ningún daño* porque su función es la de *reintegrar el derecho usurpado*

contexto en donde hay normas concretas y preferentes de aplicación solicitando, además, un idéntico resultado petitorio para todas las pretensiones formuladas”.

5 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., “Enriquecimiento injusto y enriquecimiento sin causa”, en DE LA CÁMARA, M. y DÍEZ-PICAZO, L., *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Madrid: Civitas, 1988, p 196.

6 DE LA CÁMARA, “Enriquecimiento...”, cit., p. 200.

7 BASOZABAL ARRUE, X., *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Madrid, Civitas, 1998, p. 39: “Una acción de enriquecimiento supeditada a la existencia y a la cuantía de un daño (como sostiene aún hoy en nuestro ámbito jurídico una buena parte de la doctrina), por mucho que se declare conceptualmente distinta de la acción indemnizatoria, no puede entenderse sino como un subtipo de ésta cuya peculiaridad consiste en que la presencia de un enriquecimiento por parte del causante del daño hace innecesaria la imputación subjetiva de su conducta (la culpa) y limita en la medida de aquél la cuantía «indemnizatoria». Resultaría falso afirmar la independencia de esta peculiar acción siendo su fundamento y finalidad de carácter indemnizatorio”; véanse también las pp. 100 y ss.

con la restitución de su valor de uso a quien lo tiene atribuido el ordenamiento jurídico.⁸ Otro ejemplo puede ayudarnos a determinar el ámbito de coincidencia material entre daño y enriquecimiento.

No he podido alquilar mi balcón con vistas al encierro durante las fiestas de San Fermín, porque me lo han impedido mis familiares, que lo han alquilado. Con la pretensión de daños contra quienes me impidieron alquilar mi balcón, podría obtener como lucro cesante lo que hubiese obtenido por ese alquiler; con la acción de enriquecimiento por intromisión contra quien se lucró sin mi consentimiento, podría reintegrar mi patrimonio con el precio del valor de uso del balcón. La cuantía del daño o

8 En otro lugar, pude desarrollar esta idea con mayor detenimiento. BASOZABAL, *Enriquecimiento...*cit., p. 104: “Como punto de partida puede afirmarse que no hay ninguna razón para defender la incompatibilidad entre las acciones por daños y por enriquecimiento, o bien la subsidiariedad de ésta respecto de aquélla, puesto que se trata de pretensiones con función, fundamento, presupuestos fácticos, requisitos y plazos de prescripción distintos”; pp. 106 y ss., donde se propone un ejemplo que puede ayudar a comprender esa máxima general: “Si A toma el coche de B sin el consentimiento de éste, B cuenta con varias acciones que defienden cumulativamente las diversas facetas de su posición jurídica: la reivindicatoria para recuperar la posesión; la acción indemnizatoria para el resarcimiento del daño emergente (que cubre los daños/pérdida, daños/desperfecto y daños/gasto sustitutorio) así como del lucro cesante; y la acción de enriquecimiento para la restitución del valor de goce del objeto usurpado” (dejemos de lado los interdictos posesorios o la posible concurrencia de la pretensión de remoción). La cuestión es “en qué medida los diversos módulos indemnizatorios son compatibles con la restitución del valor de uso del bien usurpado que provoca la *condictio* por intromisión (el valor de alquiler del coche durante el tiempo que hubiese durado la usurpación). En principio no parece despertar ningún recelo la compatibilidad de la restitución de éste junto a la indemnización del daño/pérdida o del daño/desperfecto. Por el contrario, uno se plantea si la indemnización del daño/gasto sustitutorio (por ejemplo, el alquiler de otro coche para suplir la ausencia del usurpado) es compatible con aquél”. Entonces concluí que “se trata de una cantidad [la del gasto sustitutorio] independiente de la representada por la restitución de la licencia que hubiera sido exigible, y por lo tanto, sus montantes ni se excluyen ni se limitan mutuamente”; y “lo mismo puede afirmarse del lucro cesante, siempre que éste no consista en lo que hubiese podido previsiblemente esperarse por la cesión onerosa del bien usurpado, ya que en este punto el daño indemnizable por la privación del goce equivale al valor de goce restituible a través de la *condictio*. Se trata de una misma pretensión material articulada de dos maneras diferentes, una de las cuales facilita la restitución del valor (objetivo) de uso del bien usurpado, la otra, la indemnización del daño patrimonial (concreto y subjetivo) sufrido por el titular de éste. La identidad de las pretensiones es clara en estos casos puesto que la operación de determinación del hipotético lucro cesante equivale al mecanismo de reintegración típico de la *condictio* por intromisión, correspondiendo ambos al precio por cesión onerosa del bien usurpado”.

del enriquecimiento podría ser la misma (si no hay más daño que ese lucro cesante, sería igual que el valor de reintegración del derecho), y parece claro que podré pedir el daño o el enriquecimiento, *pero no ambos*; en la medida de esa intersección (confluencia de la pretensión material), ambas acciones se excluyen (lo que no debería chocarnos, porque la manera de medir el daño como el enriquecimiento es la misma).

No hay inconveniente para que la acción de enriquecimiento se acompañe de la acción de daño para pedir la reparación de los desperfectos causados al balcón, o con la acción de remoción de la pancarta que allí pusieron mis parientes, etc. Hay supuestos en los que no se aprecia un daño; por ejemplo, si yo no hubiese alquilado el balcón bajo ningún concepto (pues así lo había declarado en varias ocasiones), no podría alegar la renta de alquiler como daño, pero nadie me podrá negar la medida de reintegración de mi derecho usurpado (esto es, la acción de enriquecimiento). También podría ocurrir que los usurpadores lo sean de buena fe (unos extranjeros ocupan el balcón engañados por uno de mis parientes, a quien entregan una renta por el uso), en cuyo caso no habría –presumiblemente– culpa ni por tanto posibilidad de acudir a la acción de daños (sí contra mi pariente), pero se podría ejercitar la de enriquecimiento bien contra ellos (intromisores en el uso), bien contra el pariente que lo alquiló sin mi consentimiento (intromisor en el poder de disposición), en ningún caso contra ambos simultáneamente.⁹ A los usurpadores sin culpa no se les puede pedir la reparación del desperfecto en el balcón, pero sí la reintegración del derecho usurpado. Cada acción tiene sus propios requisitos y distinto plazo de prescripción; que la acción de daños haya prescrito no es motivo para rechazar la acción de enriquecimiento, como dice nuestra jurisprudencia desde la STS 12 abril 1955 (RJ 1955\1126, MP: Valledor).¹⁰ Ambas

9 BASOZABAL, *Enriquecimiento...*cit., p. 148 (con un ejemplo análogo).

10 Para defender la posibilidad de acumular las acciones de daños y enriquecimiento, esta sentencia argumentó que si una vez prescrita la acción de daños el demandado por la acción de enriquecimiento pudiera alegar la subsidiariedad de la acción (si se pudo ejercitar la acción de daños y ha prescrito, no se puede luego ejercitar la de enriquecimiento), correría mejor suerte el intromisor doloso o culposo que el de buena fe, pues éste no podría ser demandado con la acción de daños ni, por tanto, alegar la prescripción de la acción, algo que, para los que defienden la subsidiariedad, sí podría alegar el intromisor doloso o culposo vulnerable a la acción de daños. LACRUZ se hace eco de este argumento (“Notas sobre el enriquecimiento sin causa”, RCDI, nº 470, 1969, p. 601), que sin embargo no convence a DE LA CÁMARA (“Enriquecimiento...”, cit., p. 200); lo significativo es que a este autor la lógica de la subsidiariedad le impide aceptar la sustantividad propia de la pretensión de enriquecimiento.

acciones protegen el derecho usurpado de modos diferentes y compatibles, sin que el hecho de que una provenga de una fuente subsidiaria (principio general) le impida concurrir con otras acciones en pie de igualdad. Entiendo que este es un buen modo de entender las relaciones entre ambas.

3. La acción de daños en la protección de bienes inmateriales

3.1 Introducción

La protección de los bienes inmateriales genera una problemática específica, entre otras razones porque sobre ellos no cabe una posesión excluyente que impida las injerencias de terceros. El autor de una melodía puede explotarla o no hacerlo, ceder sus derechos sobre ella o no hacerlo, etc., pero no puede impedir que otros hagan un uso legítimo (si cuentan con su permiso) o ilegítimo (sin él) de ésta, simultáneamente.

Esta circunstancia hace que la patología más común en la protección de los bienes inmateriales (propiedad intelectual, patentes, marcas, diseño industrial, posiciones competenciales «amparadas por un derecho de exclusiva u otras de análogo contenido económico» —artículo 18.6 Ley de Competencia Desleal—) sea el supuesto de intromisión, esto es, el uso, disfrute o explotación no consentidos de dicho bien.

Tradicionalmente, el conflicto jurídico que plantea el uso no consentido de bienes inmateriales ajenos ha sido tratado por el Derecho de daños, pero no de modo exclusivo, pues también es un supuesto de intromisión, uno de los supuestos típicos de enriquecimiento injustificado. Desde la perspectiva del primero, el intromisor (doloso o culposo) deberá *indemnizar* al titular del derecho usurpado los daños que le haya causado (daño emergente y lucro cesante); desde la del segundo, el intromisor deberá *restituir* al titular del derecho el provecho indebidamente obtenido. Ambas soluciones plantean algunos problemas típicos.

En líneas generales, al titular de un derecho de autor, una patente o una marca no le resulta fácil probar el daño que le ha causado la acción del intromisor, puesto que ésta, por definición, no le ha impedido a él (o a la persona a quien se haya cedido esa posibilidad, en exclusiva o no) seguir explotando su derecho. Quizá en un mercado homogéneo con pocos competidores, en el que la aparición de un intromisor provoca una situación que resulta fácilmente comparable con la existente antes de que haya irrumpido, pueda afirmarse que la diferencia (el menor volumen de venta que obtiene ahora el titular del derecho usurpado) es precisamente el daño-lucro cesante, lo que deja de ganar. Pero lo normal es que ni el

mercado sea tan transparente, ni resulte clara la relación causal entre la acción del intromisor y la menor ganancia del que explota el bien.

Desde la perspectiva del provecho indebidamente obtenido por el intromisor, se dice que éste se apropia del *valor de uso* del bien. El usurpador de una melodía obtiene el valor de lo que hubiese costado pagar por ella, esto es, ahorra la licencia que requería para explotarla legítimamente. Para determinar ese valor se acude al mercado y el asunto se salda con el pago *a posteriori* de lo que cuesta realizar lícitamente la acción (esto es, con una solución *cuasicontractual*). Desde esta perspectiva, el provecho que deberá restituir el intromisor será el precio de la licencia que hubiese tenido que pagar por usar legítimamente el derecho. Suele objetarse que, si esto es así, el intromisor actúa *sin riesgo*: si es perseguido y se le condena, responde como si hubiese actuado correctamente; si no se le persigue o no se le condena, ni siquiera responde. Por este motivo, la problemática de los enriquecimientos obtenidos por intromisión plantea siempre la cuestión de si debería el intromisor restituir, no ya el precio de reintegración representado por la licencia, sino *la ganancia que obtenga con la acción ilícita*, desincentivando así futuras conductas ilícitas. No puede dejar de advertirse que una cosa es plantearse si el Derecho debería perseguir una u otra función; y otra, si debería hacerlo el Derecho privado a través de una acción privada.

La restitución del beneficio bruto o neto, o absorción de la ganancia, plantea varios problemas: uno es el de su posible apoyo legal, pues no hay precepto que, con carácter general, trate de la restitución de la ganancia ilícita (como hace la gestión impropia alemana; aunque podría haber un lugar para ella en la regulación entre propietario y poseedor: art. 455 CC);¹¹ otro es la imputación subjetiva: en sede de enriquecimiento injustificado, es habitual afirmar que su función es reequilibrar una situación patrimonial en la que alguien obtiene un provecho que no le corresponde, y cuya obligación de restituir no depende de un juicio de imputación subjetiva, esto es, de que el enriquecido haya actuado con dolo o culpa. Ahora bien, una cosa es aceptar que no se necesite la imputación subjetiva cuando la restitución se limita al valor de lo usurpado (lo que hubiera costado reintegrar el patrimonio del demandante), y otra, que no se exija imputación subjetiva cuando se trata de adoptar una medida de carácter punitivo, como quitar al intromisor la ganancia (restitución del beneficio obtenido

11 La hay también en el art. 1683 CC para el socio que obtiene una ganancia a costa de la sociedad, pero el supuesto es especial, porque exige una previa obligación de no concurrencia.

mediante una acción en la que, además del uso ilícito de un derecho ajeno, concurren otros muchos elementos, como su propia iniciativa, quizá también su creatividad, etc.). Parece que para adoptar una medida punitiva habría que exigir una conducta dolosa o, al menos, gravemente negligente.

Con todo, en nuestro ordenamiento la cuestión sobre la absorción de la ganancia no ha sido debidamente analizada, ni en sede de responsabilidad extracontractual,¹² ni en sede de enriquecimiento injustificado.¹³ Por su parte, las leyes especiales que protegen los bienes inmateriales regulan su propia acción de indemnización de daños y, al hacerlo, relacionan el cómputo del daño con la licencia que hubiese debido pagarse para legitimar la intromisión, y con la ganancia obtenida por el intromisor. La interpretación de estos textos no resulta fácil, pues tratan de asuntos propios de la restitución de enriquecimientos en una sede que es, sistemáticamente, la de una acción indemnizatoria.

3.2 *La acción de daños en las Leyes de Propiedad Intelectual, de Patentes y de Marcas*

Hasta la Ley 19/2006, de 5 de junio, de ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial —que transpone la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, conocida como «Directiva Antipiratería»—, el art. 140 (antes 125 y 135) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) por una parte, y los arts. 74 (antes 66) de la Ley de Patentes (LP) y 43 de la Ley de Marcas (LM) por otra —todos ellos sobre la pretensión indemnizatoria—, habían seguido caminos paralelos, pero distintos.

En su versión anterior, el art. 140 TRLPI ofrecía la posibilidad de sustituir el daño-lucro cesante por el importe de la licencia que hubiese correspondido al titular por ceder su derecho al intromisor; también incluía una referencia al daño moral:

“El perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización

¹² MARTÍN-CASALS, M., “La modernización del Derecho de la responsabilidad civil extracontractual”, *Cuestiones actuales en materia de responsabilidad civil*, Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, 2011.

¹³ BASOZABAL, *ENRIQUECIMIENTO...*CIT., PP. 197 Y SS.

ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitárla.”

Los artículos 74 LP y 43 LM habían optado por el llamado «triple cómputo» del daño/lucro cesante, que permitía al demandante, al solicitar la indemnización, medir el lucro cesante a partir de alguno de los siguientes módulos:¹⁴

“La ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

- a) Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor.
- b) Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.
- c) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

[Art. 74 LP] Para su fijación se tendrán en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.”

[Art. 43 LM] Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.”

Aunque la doctrina y algunas sentencias mencionan la necesidad de «facilitar» la prueba del daño/lucro cesante, surge la duda sobre si se está

14 En legislador español optó por la construcción jurisprudencial alemana. Sobre esta, en castellano, véase BASOZABAL ARRUE, X., “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, *Anuario de Derecho Civil*, 1997, págs.. 1263 y ss.

simplificando la manera de tasar el daño «*a priori*» y «*a forfait*», facilitando así la carga de la prueba de éste, o si las opciones b) y c) otorgan soluciones propias del Derecho de enriquecimiento injustificado «camufladas» en una pretensión indemnizatoria. No es que estas consecuencias jurídicas (recibir el valor de la licencia que hubiese debido pagar el intromisor, o la ganancia obtenida por éste) no puedan constituir «daños» del titular del derecho usurpado, pero para serlo, en sentido estricto, habría que probar que ha sido la acción del intromisor la que ha impedido al demandante obtener bien la licencia, bien la ganancia; esto es, si son «daños» deberían responder a la lógica indemnizatoria del lucro cesante (lo que hubiera ocurrido en el patrimonio del dañado si el dañante no hubiese actuado).

Podría defenderse que el precepto busca facilitar la prueba de lo que hubiera pasado sin la intromisión (cuál hubiera sido el lucro). Desde esta perspectiva, la Ley tasaría la manera de computar el lucro cesante como “licencia”, o como “ganancia”, como posibles daños típicos. Pero esto no es fácil de aceptar pues, cuando el legislador ha querido facilitar la existencia del daño, lo ha hecho de manera más clara, como hace el artículo 9.3 LO 1/1982 de Protección civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.¹⁵ Pongamos que Cayo no usa la plaza de garaje que tiene en propiedad y se entera de que lo hace su vecino, Ticio. Le será difícil probar un daño/lucro cesante, pues la acción de Ticio no es la que le ha impedido obtener un rendimiento de su plaza de garaje, sino su inactividad; sin embargo, tendrá una acción de enriquecimiento injustificado contra Ticio por el precio del alquiler que hubiera debido pagarle. La acción para proteger la propiedad de Cayo es en este caso la *condictio* por intromisión, no la acción de daños. El derecho de propiedad excluye la injerencia de terceros y cuando alguien se apropiá de su uso, sin consentimiento del propietario, deberá restituir su valor de mercado a aquél a cuya costa se obtuvo; ésta es la protección que otorga la *condictio* por intromisión. Algo similar podría decirse del titular de una marca; aunque su titular no la explote para sí, en caso de intromisión el art. 43 LM ofrece la posibilidad de computar el daño/lucro cesante con el valor de la licencia que hubiera debido solicitar. Esto es perfectamente comprensible desde la lógica de la *condictio* por intromisión, aunque no lo sea desde la

15 Art. 9.3 LOPDH: La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.

óptica de los daños. Como se verá, hay sentencias que se dejan llevar por ambas perspectivas.

Podría pensarse que lo que hace la Ley de Marcas es presumir o imponer como «daño mínimo» la existencia de ese daño/lucro cesante (incluso en casos en los que resulta evidente que no se hubiera obtenido lucro alguno), o bien, que concede la acción de enriquecimiento por intromisión en el contexto de una acción de daños. Desde el punto de vista histórico de la génesis de la regla del triple cómputo, que proviene de la jurisprudencia alemana, parece claro que es esto último lo que ocurrió.¹⁶ Además, cuando el legislador ha querido establecer un «daño mínimo» lo ha hecho en términos que no ofrecen duda (véase el artículo 43.5 LM), lo que hace más lógico aceptar que en el artículo 43.2.c) se está reconociendo una *condictio* por intromisión.¹⁷

Pues bien, a partir de la Ley 19/2006, el contenido de los apartados 1 y 2 de los tres preceptos mencionados (artículos 140 TRLPI, 74 LP y 43 LM) es prácticamente el mismo:

1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:
 - a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.
 - b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

¹⁶ BASOZABAL, “MÉTODO TRIPLE...”, *ADC*, 1997, págs.. 1263 y ss.

¹⁷ PORTELLANO Díez, P., *La defensa del derecho de patentes*, Civitas, Madrid, 2003.

A partir de aquí, cada Ley presenta su particularidad:

[Art. 140 TRLPI]

3. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitárla.

[Art. 74 LP]

Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

3. Cuando el Juez estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 83 de la presente Ley, la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en la letra c) del apartado anterior.

[Art. 43 LM]

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca 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.

Se ha dicho que los artículos 74 LP y 43 LM primitivos ya cumplían -en su versión anterior a esta reforma- con los niveles de protección exigidos por la Directiva y que hubiesen podido quedar como estaban, pero lo cierto es que el legislador optó por un texto uniforme para las tres normas (TRLPI, LP y LM), y puesto que el tenor de aquéllos era más claro, al hacerlo ha causado más confusión que certeza.

Con posterioridad, el legislador aprovechó la reforma de la LP de 2015, y la de la LM de 2019, para aclarar que en la letra a) del punto 2 de los arts.

74 LP y 43 LM la referencia a los lucros hay que entenderla como alternativa. No ha hecho lo mismo con el art. 140 TRLPI, que sigue diciendo lo mismo, pero podría defenderse que la interpretación auténtica del precepto se refiere también al texto del art. 140 TRLPI. Con todo, esta aclaración sigue sin zanjar el asunto de fondo de si se permite, junto a la “indemnización”, el recurso a las acciones de enriquecimiento “genéricas”. Tampoco aclara por qué una acción de daños (lucro cesante tradicional) y otra de restitución de la ganancia (que no es ni de daños -no indemniza-, ni de enriquecimiento -no reintegra-, sino que está en la lógica de la disuasión de conductas ilícitas) deben entenderse como alternativas. Podría decirse que se mueven en planos distintos, y que ambos son distintos respecto de la reintegración que persigue la restitución del módulo-licencia.

Desde luego, no se puede aceptar que una acción que persiga la ganancia no requiera la imputación subjetiva de la conducta del demandado; la ganancia neta podría ser muy superior al valor de reintegración o indemnización y, por tanto, constituir una medida punitiva. No puede aceptarse que una acción que absorbe la ganancia para disuadir de conductas ilícitas (medida eventualmente punitiva) no necesite de un título de imputación subjetiva: dolo o culpa grave.

El problema de la restitución de la ganancia es que se trata de una medida eventualmente punitiva y, por lo mismo, extraña al Derecho privado salvo en supuestos muy señalados.¹⁸ Lo corrobora el que la absorción de la ganancia sea una medida de carácter penal, desde nuestra perspectiva civil (para los penalistas, quedarse sin lo obtenido ilícitamente no es “penal” en el sentido de “aflictivo”), que está prevista a través del «decomiso» de todo aquello en que se haya concretado un delito doloso (art. 127 CP). Téngase en cuenta que una cosa es pensar que al intromisor se le debe quitar la ganancia, y otra justificar que deba entregarse al titular del derecho usurpado; castigar la acción del primero no tiene por qué enriquecer al segundo a su costa (lo que ocurrirá siempre que se entregue a éste por encima del valor de lo que se le ha usurpado).

Para algunos autores, la «ganancia ilícita» debería jugar en las leyes de protección de las propiedades inmateriales un papel similar al que cumple en el ámbito de la LO 1/1982, de Protección civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen (art. 9.3). Pero no resulta obvio que sea esto lo que ha querido hacer el legislador. Guste o no,

18 Como ocurre con socio de que viola la obligación de no competir con su sociedad civil; pero obsérvese que se trata de una conducta gravemente desleal: art. 1683 CC.

los arts. 140 TRLPI, 74 LP y 43 LM conceden al demandante la opción de medir el daño con la ganancia del intromisor, como si fuera un poseedor *de mala fe* que se queda sin la ganancia neta de su gestión al tener que entregar los frutos percibidos (arts. 455 CC). En cualquier caso, parece que esto solo debería prosperar si la conducta es subjetivamente imputable, esto es, si se trata de un intromisor de mala fe.

En un caso en el que el TS tuvo sus dudas sobre si se había perpetrado una intromisión, negó la restitución de la ganancia (STS de 8 de junio de 2006; RJ 2006, 3356). Sin embargo, en la reciente STS 504/2019, de 30 de septiembre (caso “Pasapalabra”), en la que también había cierta confusión sobre si el derecho está protegido o no, el TS concluye que la utilización del criterio indemnizatorio de “los beneficios obtenidos por el infractor” es procedente aunque el titular de los derechos infringidos no explote directamente el objeto de la infracción, pues considera que la modalidad de resarcimiento prevista en el artículo 140.2 TRLPI no es propiamente una modalidad “indemnizatoria” –pues no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado-, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción (finalidad que no es la de la acción indemnizatoria, ni la de la *condictio* por intromisión, y que, frente a estas -que se fijan en la situación patrimonial del demandante-, procura disuadir de la conducta del demandado).

Lo que sí ha aclarado la nueva regulación es el de la indemnizabilidad de los *gastos de investigación* en que hubiere incurrido el titular del derecho usurpado. Deberá tratarse de un gasto razonable, en el sentido de proporcionado al daño que se consigue evitar y del daño cuya indemnización se solicita.

3.3 La protección de la propiedad intelectual

3.3.1 La imputación subjetiva

En cuanto a la imputación subjetiva, y al contrario de lo que ocurre en las leyes de patentes y de marcas, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no prevé ninguna especialidad, de forma que se responde de los daños causados conforme al principio de responsabilidad por culpa.

Lo cierto es que en la gran mayoría de casos resulta patente la concurrencia de un título de imputación subjetiva, por lo que apenas se plantean problemas de imputación. Se ha defendido que las excepciones podrían ser, por una parte, las intromisiones realizadas por menores y, en general,

inimputables (no capaces de culpa civil) y, por otra, las infracciones contra «obras huérfanas» (obras que no han caído en el dominio público pero cuyos titulares se desconocen). Pero nada se opone a que, tanto en un caso como en el otro, se apliquen las reglas generales (arts. 1903 y 1902 CC).

3.3.2 El lucro cesante tradicional

En el ámbito del TRLPI el lucro cesante tradicional, esto es, la ganancia que el titular del derecho protegido hubiese obtenido de no haber mediado la acción del intromisor, ha sido el módulo menos elegido en la práctica, en parte por la dificultad probatoria, en parte por la incertidumbre que supone el tener que optar por uno u otro criterio en el momento de interponer la demanda (antes de la fase de prueba), en parte porque no tiene sentido invocar este criterio cuando el titular del derecho no lo explota, o en supuestos de obras compuestas, aprovechamientos secundarios (como son su comunicación pública o transformación), etc.

3.3.3 La regalía hipotética o módulo-licencia

Por el contrario, el criterio de la «remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación» (módulo-licencia o regalía hipotética) ha gozado desde el principio de una gran aceptación. Aunque algunos autores hayan hablado de una «licencia obligatoria», es más correcto afirmar que se trata de acudir al mercado para valorar cuánto cuesta la acción llevada a cabo por el intromisor (no tanto para «reconstruir» *a posteriori* el contrato que se hubiese acordado por las partes) y, desde este punto de vista, se puede hablar de una solución *cuasicontractual*.

La STS 18 de abril de 2008 (RJ 2008, 4071) concede una indemnización conforme a este criterio, pero se discute si, tratándose de una serie de televisión ilícitamente emitida, la licencia debía calcularse sobre el total de los capítulos de la serie (como estimó el Juzgado de primera instancia) o sólo sobre los capítulos emitidos, que eran menos (como apreció la Audiencia). El TS entiende que la Audiencia se ajustó plenamente al contenido del art. 140 TRLPI.

Este módulo adquiere una especial importancia en sectores en los que los derechos protegidos se encuentran gestionados y defendidos por Entidades de Gestión, que son las que fijan las tarifas para poder usar los derechos de sus representados, esto es, las que determinan lo que cuesta utilizar

esos derechos. Un grupo significativo de sentencias trata de las demandas interpuestas por CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) contra las empresas de servicios reprográficos que no pagan las tarifas a la entidad y que, además, fotocopian obras completas sin tener en cuenta los límites establecidos legalmente. El supuesto de hecho, habitual en la práctica, provocó durante años sentencias contradictorias de las Audiencias Provinciales. Algunas estimaban que el demandado debía abonar lo que le hubiese costado la licencia ordinaria (la que concede CEDRO de modo habitual y con la que hubiese podido fotocopiar hasta el 10% de las obras). Otras sentencias opinaban que cuando se habían realizado copias sin licencia y además en una proporción superior a la permitida, debía pagarse el precio de la licencia que hipotéticamente hubiese permitido copiar la integridad de las obras, y para calcularlo se multiplicaba por 10 la licencia ordinaria (la que permite copiar el 10%). Para fundamentar estas decisiones, CEDRO creó un índice (CORS) que le permitía calcular el precio de esas licencias hipotéticas con las que se permitiría un mayor porcentaje de copias. Finalmente, el TS dictó la Sentencia de 17 de mayo de 2010 (RJ 2010, 3900), para unificación de doctrina, en la que realiza un buen resumen de los mejores argumentos a favor y en contra de ambas posturas, y establece una doctrina que podría considerarse «salomónica». Reproducimos la *ratio decidendi*, por su interés:

«A) Esta Sala, en trance de unificar la doctrina existente en la materia, considera más atendibles los argumentos sustentados en la actualidad por la mayoría de las AAPP favorables a la aplicación de un porcentaje de incremento sobre la tarifa por reproducción de hasta el 10% de las obras, habida cuenta de que el carácter tasado de la tarifa y *el hecho de que sólo esté prevista para autorizaciones de reproducción del 10% de las obras no debe ser obstáculo para el cálculo por el tribunal de la llamada regalía hipotética en caso de explotación sin autorización*, en los términos del artículo 140 LPI, de acuerdo con la real importancia económica de los derechos objeto de la infracción. Considera, sin embargo, que deben tenerse también en consideración los argumentos expuestos por las AAPP que consideran los obstáculos a la aplicación del CORS. Entre ellos merece especial atención el argumento de la posible falta de proporcionalidad de un incremento del 10% sobre la tarifa general, si no se prueba que responda a la entidad económica calculable para las reproducciones efectivamente realizadas, y también el argumento de que el CORS está concebido como un recargo impuesto con carácter sancionador y ejemplarizante que, sin ser incorrecto, por responder a una regla proporcional aceptable, puede resultar desproporcionado

si se concibe con carácter automático para todo supuesto en que se demuestre la existencia de una infracción, pero no su alcance exacto. De esto se sigue que debe estimarse que la aplicación del CORSA, o el cálculo proporcional que conduce al mismo resultado, debe aplicarse teniendo en cuenta, según la prueba practicada, el porcentaje medio de reproducción respecto del total de las obras que se haya hecho sin autorización. Por consiguiente, la aplicación del CORSA puede tener un carácter desproporcionado si se parte del presupuesto de que la reproducción por medio de fotocopias en todo caso alcanza el ciento por ciento de las obras reproducidas cuando se acredita la existencia de una infracción de los derechos de propiedad intelectual. Cuando sólo se acredite que dicha reproducción íntegra ha tenido lugar respecto de un número reducido de obras, pero no pueda estimarse probado que tiene lugar con carácter íntegro de modo general, o en una proporción determinada, debe admitirse como razonable que la reproducción en el establecimiento demandado no siempre alcanzará el expresado porcentaje y, en este supuesto, puede aceptarse como criterio razonable el que se ha seguido por algunos órganos jurisdiccionales (SAP Madrid, Sección 25^a, 13 de junio de 2005, RA núm. 114/2005, y Juzgado de lo Mercantil de A Coruña de 30 de octubre de 2007) en el sentido de entender que el porcentaje que se estima proporcionalmente aceptable a falta de una prueba más concluyente es el intermedio de multiplicar por cinco la tarifa general prevista para la autorización del 10% de la obra, teniendo en cuenta que la parte frente a quien se reclama está en una situación favorable para demostrar que este porcentaje ha sido inferior.

B) Se fija la siguiente doctrina: la indemnización que debe fijarse al amparo del artículo 140 LPI por reproducción sin autorización por medio de fotocopias en establecimientos abiertos al público con arreglo a las tarifas generales de la sociedad demandante CEDRO, cuando ésta se acoge a la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, debe fijarse en el importe de la tarifa general aprobada para la autorización de reproducciones del 10% de las obras, multiplicado por cinco. Si se prueba de manera suficiente que el porcentaje de promedio de reproducción de todas las obras fotocopiadas es inferior o superior al 50% de las obras la tarifa podrá multiplicarse por un coeficiente superior o inferior, y no podrá exceder de diez veces su importe.»

Sentencias posteriores que han aplicado esta doctrina son las SSTS de 6 de junio de 2011 (RJ 2011, 4389) y 8 de junio de 2011 (RJ 4399). Otros

ejemplos de interés en la jurisprudencia española son los protagonizados por *la remuneración equitativa de artistas, intérpretes o ejecutantes*, o la *explotación hotelera, con captación de señales de televisión y posterior distribución a los clientes*.¹⁹

3.3.4 *La ganancia ilícita*

Recordemos que en la redacción originaria del artículo 140 TRLPI no se incluía la ganancia obtenida por el intromisor como parámetro para poder computar el lucro cesante del titular del derecho usurpado, como sí ocurría con los preceptos paralelos de las Leyes de Patentes y Marcas. Con todo, hay algún caso en el que se ha llegado a retirar la ganancia al intromisor.

En un caso de plagio, la STS de 26 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 8098) respeta la decisión del Juzgado de Primera Instancia que, singularmente, concede la ganancia ilícita neta y la indemnización por daño moral:

El Juzgado de 1^a Instancia condenó «a la Entidad Local demandada a indemnizar al actor, de un lado, en concepto de daños y perjuicios materiales, en la cantidad que resulte de multiplicar el valor del rendimiento neto que, a determinar en período de ejecución de Sentencia, venía obteniendo el demandante desde el año 1992 en la venta de cada ejemplar de la Guía Turística de Arcos, edición de 1990, de la que el mismo es autor, por el número de ejemplares ilícitos de los folletos “Arcos” y “Arcos entre la realidad y el sueño” que se hayan publicado y distribuido, número/s a determinar de uno y otro, asimismo, en dicha fase ejecutoria; y, de otro lado, en concepto de perjuicios morales (...».

La STS de 29 de diciembre de 1993 (RJ 1993, 10161), caso «Julio César», utiliza la ganancia obtenida por el intromisor para calcular la indemnización, pero lo hace fijando el daño patrimonial (no se aceptó la existencia de daño moral) en el 15% de la ganancia obtenida, sin que conste de ningún modo el razonamiento que llevó al Tribunal a elegir esa proporción, en un caso en el que los demandados habían utilizado parte de la

¹⁹ BASOZABAL ARRUE, X., “Daños a la propiedad intelectual e industrial”, en *PRACTICUM Daños*, 3^a ed., Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2019, 738 y ss.

traducción de la obra representada (*Julio César* de W. Shakespeare), que era del demandante, sin consentimiento de éste.

3.4 La protección de la propiedad industrial

3.4.1 *La imputación subjetiva*

Así como en el ámbito de la propiedad intelectual no hay ninguna previsión específica respecto a la imputación subjetiva de la responsabilidad, en la protección de las propiedades industriales las Leyes de Patentes y Marcas prevén que de algunas acciones se responda «en todo caso» y, por tanto, con independencia de que pueda apreciarse o no culpa en el intromisor.

Art. 72 LP. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado *en todo caso* a responder de los daños y perjuicios causados.

Art. 42 LM. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados *en todo caso* a responder de los daños y perjuicios causados.

Artículo 34. *Derechos conferidos por la marca*

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo

del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

- a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
- b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c) Importar o exportar los productos con el signo.
- d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.

La excelente STS de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011, 3999) explica con acierto que el «en todo caso» se refiere a la imputación subjetiva, no a la existencia del daño.

«El artículo 64 LP (ahora art. 72 LP) “no se refiere al daño, ni en su realidad —existencia—, ni en su cuantificación, sino a si es necesario o no culpa para apreciar la responsabilidad por los daños y perjuicios causados”. (...) Lo que resulta de la norma es que en los supuestos del apartado 1 (entre ellos la importación) no se requiere culpa, en tanto en los del apartado 2 (entre ellos la comercialización) es preciso que concurra culpa o negligencia (o la advertencia de la explotación ilegal). La expresión “en todo caso” del apartado 1 significa que la responsabilidad es objetiva, no subjetiva. Se hace abstracción de si hay o no culpa, pero en modo alguno sirve de fundamento para presumir la existencia del daño. Como razona la sentencia recurrida el daño

hay que probarlo, sin que ello sea óbice a que por las circunstancias concurrentes se revele la existencia como una consecuencia necesaria, lógica e indefectible de la acción ilícita. En este último caso nos hallaríamos ante la aplicación de la regla “*in re ipsa*”, conforme a la que, al hablar la cosa misma, no es preciso lo haga el hombre, cuyo efecto en materia de prueba del daño es la de presumir su existencia (realidad). Por consiguiente, del artículo 64.1 de la LP no cabe deducir una presunción de existencia del daño, tanto más si se tiene en cuenta que habla de daños “causados”.»

No todas las sentencias distinguen con esta precisión, aunque cabe lógicamente que en el supuesto de hecho se diera tanto la responsabilidad objetiva como la evidencia de la existencia del daño. La STS de 1 de diciembre de 2005 (RJ 2005, 7746) entiende que

«el artículo 64 de la LP (ahora art. 72 LP), a diferencia de lo que establece el artículo 63 (“podrá”), otorga al titular de la patente la posibilidad de obtener “en todo caso” la reparación económica por parte de quien fabrica o utiliza el procedimiento patentado sin consentimiento de su titular. Se trata de una responsabilidad objetiva, que se alinea a la doctrina de esta Sala para otras situaciones jurídicas sobre la estimación de daños y perjuicios inherentes, sin necesidad de prueba directa de los mismos en cuanto de los hechos demostrados o reconocidos por las partes se deduzca necesaria y fatalmente de los mismos como reales y efectivos (Sentencias de 10 de junio de 2000 que cita las de 5 de junio de 1985, 30 de septiembre de 1989, 7 de diciembre de 1990, 15 de abril y 15 de junio de 1992; 1 de julio de 1995; 25 de febrero de 2000 y de 7 de diciembre de 2001, en cuanto al apartado 1 del artículo 64); doctrina que resulta lógica en razón a que es perfectamente posible deducir el perjuicio originado teniendo en cuenta que las ventas efectuadas por el infractor repercuten en principio de forma negativa en las ventas del titular de la Patente y de quien la explota, y su estimación responde a idénticos criterios de lógica expresados en el artículo 66 de la Ley, en cuanto se concretan a una suma equivalente al precio que hubiera debido pagar por la concesión de una licencia de explotación que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización del objeto de la patente, hasta que el cese en la explotación ilícita del producto, selección de la parte actora, y a determinar en ejecución de sentencia, si no es posible hacerlo en este trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 360 de la LECiv de 1881.»

La responsabilidad es subjetiva en los demás casos:

Art. 72 LP. Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

Art. 42 LM, Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitá la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Se actúa con culpa o negligencia si el desconocimiento de estar violando un derecho ajeno hubiera podido desvanecerse empleando una diligencia razonable.²⁰ La STS de 17 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8262) aclaró expresamente que se trata de culpa civil, no penal:

«El motivo reproduce el fundamento séptimo de la sentencia y con el texto del artículo 37 de la Ley de Marcas (actual artículo 42), y obtiene la conclusión de que este precepto, cuando establece la obligación de indemnizar si en la actuación del violador de la marca registrada hubiese mediado culpa o negligencia, se está refiriendo, dice el recurrente, a culpa o negligencia *ex delictus*. El motivo decae porque la culpa a que se refiere el artículo 37, es la culpa civil. La declaración de culpa o negligencia es una declaración fáctica no combatida como tal hecho. Cierto que, siendo también la culpa o negligencia un concepto jurídico, puede impugnarse si la conclusión de su existencia se desprende de hechos que no permiten obtenerla, pero en el caso de autos tampoco estos hechos base de la calificación de la conducta como negligente se combate, y por tanto, subsiste el hecho del enorme soporte publicitario de “Adidas”, que difícilmente permite alegar desconocimiento del

20 REGLERO CAMPOS, L. F., “Los sistemas de responsabilidad civil”, en REGLERO CAMPOS (coord.), *Tratado de responsabilidad civil*, I, 4^a ed., Cizur Menor, Aranzadi-Thomson, 2008.

adorno; pues no es excusa confesar que lo “ponían porque estaba muy de moda”, y aunque fuera verdad la alegación de desconocimiento de los derechos de “Adidas” es, como dice la Audiencia, error fácilmente vencible.»

En caso de advertencia o requerimiento (supuestos primero y segundo de los arts. 72 LP y 42 LM), y en el de marca notoria o renombrada (artículo 43.2 *in fine* LM), la imputación subjetiva resulta clara. La doctrina pone de relieve el significado probatorio de estas previsiones. Se ha dicho también que la advertencia tendría más sentido si se tratase de marcas aún no registradas pero de las que se ha solicitado la inscripción, pues si la marca ya está registrada parece «negligente» no haberlo comprobado.²¹ En cuanto a la advertencia, basta con que sea «suficiente». La anterior versión de los preceptos decía «fehaciente», como sigue diciendo aún el art. 54.2 de la Ley de Protección del Diseño Industrial, pero la jurisprudencia ya se había encargado (bajo la anterior redacción) de flexibilizar esa exigencia.

3.4.2. El triple cómputo

El legislador ha aclarado que la petición de los lucros -el lucro del demandado y el lucro del demandado- es alternativa. Pero son muchas más las cuestiones que deja sin resolver: no dice nada sobre si podría pedirse el lucro cesante tradicional (acción de daños) junto a una acción de enriquecimiento para la reintegración del derecho usurpado mediante el pago de una regalía hipotética; el precepto parece excluirlo. Tampoco se dice por qué en este caso se permite la disuasión de la conducta del demandado que haya obtenido una ganancia (podría no haberla obtenido a pesar de ser la conducta igualmente ilícita), que sea el demandante quien decida pedírsela, etc.

Lógicamente, cabe la indemnización de todo el daño emergente que se logre probar, incluidos los gastos para investigación de los daños causados y cuya indemnización se reclama en el litigio (siempre que guarden una proporción razonable con el daño que se trata de evitar y el daño cuya indemnización se reclama).

²¹ REGLERO CAMPOS, L. F., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial”, en REGLERO CAMPOS (coord..), *Tratado de responsabilidad civil*, III, Cizur Menor, Aranzadi-Thomson, 2008, p. 653 y ss.

a) El lucro cesante tradicional

El lucro cesante tradicional plantea la dificultad a la que ya nos hemos referido sobre su prueba. Es significativa la STS de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011, 3999), que desestima la pretensión porque el demandante no explotaba el derecho usurpado:

«La sentencia recurrida desestima la pretensión de indemnización de daños y perjuicios con base, en síntesis, de que habiendo optado la actora por el criterio de cuantificación que recoge el artículo 66.2.a) de la LP (ahora art. 74 LP), como la misma no explotaba en España la patente, ni siquiera *ex re ipsa* cabe inferir la existencia de un perjuicio consistente o cuantificado en los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor, sencillamente porque no ha existido competencia de Roig Farma, y de no haberse producido el comportamiento infractor la actora seguiría sin obtener beneficio alguno de la explotación de la patente, *pues no la explotaba en nuestro país*. Asimismo examina dialécticamente la posibilidad de aplicar el criterio de la regalía hipotética [artículo 66.2.c) y 3 LP en la redacción original] y rechaza su eventual estimación porque no se probó la cuantía ni las bases necesarias para su fijación. El motivo sostiene que la decisión y argumentación de la resolución recurrida infringe la doctrina jurisprudencial de las Sentencias 27 de julio de 1998, 7 de diciembre de 2001, 28 de abril y 1 de diciembre de 2005 y 4 de septiembre de 2006.»

b) La ganancia ilícita

El beneficio obtenido por el intromisor tampoco es algo fácil de probar, por mucho que se haya reforzado —también procesalmente— la posibilidad de exigir al demandado que exhiba los datos que podrían facilitar su cálculo. Esto es así porque el uso ilícito del derecho protegido acontece normalmente dentro de un proceso productivo o comercial en el que intervienen una pluralidad de factores (capital, iniciativa, promoción, publicidad, etc.), y en el que resulta sumamente complejo deslindar qué parte de la ganancia corresponde a cada uno de aquéllos. Con todo, en algunos casos la jurisprudencia ha retirado la ganancia al intromisor:

En la STS de 19 de mayo de 2004 (RJ 2004, 2886), sentencia «Lacoste»,

«[I]a parte actora solicita la cantidad de 3.802.400 pesetas, correspondiente, dice, a los 560 polos vendidos por Pryca con su marca falsamen-

te, obtenida al multiplicar el precio a los que ella los vendía por la última cifra. No es admisible la petición porque del precio de venta ha de deducirse necesariamente el costo de la prenda. No se han probado ni éste ni otros gastos deducibles. La diferencia es a lo que tiene derecho la actora, que se concretará en ejecución de sentencia, pues es obvia la realidad de costes de fabricación de un producto. Solicita también la actora el 5,5%, como royalty que paga la licenciataria de su marca, sobre la cantidad anterior. La prueba documental acredita este extremo, por el que se admite, debiendo quedar para ejecución de sentencia su cuantificación por ser dependiente de la petición anterior.»

La peculiaridad de esta sentencia consiste en que concede la ganancia neta y la licencia, cuando parece claro que el artículo 43 LM las ofrecía como alternativas excluyentes.

También parece conceder simultáneamente dos módulos (en esta ocasión, el lucro cesante tradicional y la ganancia ilícita) la STS de 23 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 81), aceptando lacónicamente la resolución recurrida: no cabe «apreciar infracción alguna en el pronunciamiento indemnizatorio fundado en el beneficio dejado de percibir por las actoras y en el beneficio obtenido por la demandada, a cuantificar en ejecución de sentencia».

En un supuesto interesante y complejo, en el que no estaba claro si había o no incompatibilidad entre las dos marcas en conflicto, el TS denegó al demandante la ganancia ilícita, que era lo que había solicitado. La STS de 8 de junio de 2006 (RJ 2006, 3356) parece querer decir que no procede la restitución de la ganancia en un caso en el que la propia existencia de la intromisión resulta dudosa, en el fondo, porque no se puede imputar subjetivamente una acción reprochable al intromisor:

- «a) La posible aplicación —según los casos— de la doctrina *in re ipsa* a la indemnización de daños y perjuicios en materia de Derecho Marcario no supone que baste para deferir la cuestión a ejecución de sentencia, pues es preciso señalar los conceptos a indemnizar y los datos para fijar la indemnización;
- b) La remisión a ejecución de sentencia no puede aplicarse a la determinación de la existencia de la obligación de indemnizar, ni a la apreciación en el caso de la doctrina *in re ipsa*. Tal remisión sólo puede tener lugar para la fijación de las bases y/o de la cuantía únicamente cuando una y otra no se pueden acreditar en el curso del proceso declarativo. Así resulta con claridad meridiana del artículo 360 LECiv y doctrina reiterada de este Tribunal; (...)

La desestimación respecto de la indemnización de daños y perjuicios se fundamenta en que, habiendo optado la entidad demandante por el criterio del artículo 38.2.b) relativo a “los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación” (escrito de demanda, fs. 20 y 31 de autos), aun cuando constan en las actuaciones las ventas de queso Paladín, sin embargo la apreciación de la incompatibilidad de las marcas era dudosa, como lo revelan los distintos criterios de las instancias, y de esta Sala respecto de la de apelación, por lo que no resulta razonable la condena solicitada.»

Desde la perspectiva del Derecho de la responsabilidad civil, hay autores que califican el módulo-ganancia ilícita como un supuesto de *daños punitivos*, lo que suele criticarse alegando que habría que imputarlos subjetivamente y, además, que no estaría justificado que se impongan en este ámbito sí y en otros no.²² Sin embargo, sorprende encontrar como no problemática la afirmación de que sí sería posible la restitución de la ganancia del intromisor mediante la acción de enriquecimiento injustificado, con la agravante de que ésta prospera sin necesidad de título de imputación subjetiva (dolo o culpa). Es verdad que el Derecho de enriquecimiento se plantea la cuestión de la absorción de la ganancia ilícita, pero en líneas generales se tiende a verlo como una posibilidad excepcional y, desde luego, como una solución que en todo caso habría que imputar subjetivamente.²³

c) La regalía hipotética o módulo licencia

En cuanto a la licencia, suele aceptarse que se trata del módulo que presenta mayores facilidades de prueba y que consigue indemnizaciones más bajas.

Algunas sentencias se han hecho eco de la idea de que este modo de computar el daño viene a «facilitar» la prueba del lucro cesante y, en esa medida, hace posible una indemnización que de otro modo resultaría incierta.

La STS de 5 de febrero de 2008 (RJ 2008, 4029) —citada por la posterior de 18 de noviembre de 2010 (RJ 2010, 9169)— acude a la idea de «ficción»:

22 REGLERO CAMPOS, “Responsabilidad...”, cit., III, p. 653 y ss.

23 BASOZABAL, *Enriquecimiento...cit.*, pp. 299 y 300.

«El artículo 38.2 de la Ley 32/1988 (actual artículo 43), siguiendo el ejemplo del 66.2.c) de la Ley 11/1986, de patentes, (actual art. 74) reconoce al perjudicado por la infracción de la marca, como una de las alternativas previstas para la indemnización del lucro cesante, la facultad de reclamar al infractor el precio que habría tenido que pagar para obtener de él una licencia que le hubiera permitido la utilización del signo conforme a derecho. Para ello se construye en el precepto la ficción de que el titular, que precisamente reacciona ante una inconsentida intromisión en el ámbito de su reconocida facultad de exclusión, le ha concedido al infractor una licencia. Y eso lo hace la norma con el fin de que dicho titular, en caso —por ejemplo— de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado. (...) Como quedó expuesto, en la sentencia recurrida se declaró probada la infracción de las marcas de que es titular Imperial Chemical Industries PLC, así como la realidad de la intimación a que se refiere el artículo 37 de la misma Ley. Ello sentado, la opción que dicha sociedad ejercitó en la demanda a favor de la fórmula del repetido artículo 38.2.c), no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia *ex re* del *lucrum cessans*, resultante de una utilización de los signos registrados jurídicamente posible mediante licencia. Contrato oneroso en cuya posibilidad abstracta y ausencia concreta se encuentra la causa del lucro de que ha sido privada la titular.»

En otros casos, cuando ha quedado acreditado que el titular del derecho protegido no tenía intención alguna de cederlo, o que en su política comercial descartaba la concesión de licencias, el TS ha denegado esta modalidad de daño. La STS de 31 de mayo de 2002 (RJ 2002, 6753), caso «Petrossian», entendió que la demandante

«no acertó al optar por el criterio del precio de la licencia, ya que, según afirma ella misma al impugnar el recurso de casación, su política mercantil consiste en controlar directamente los locales “Petrossian”, *sin conceder por tanto licencias*. De aquí que la suma de cinco millones de pesetas propuesta en la demanda y tan dubitativamente acogida por la sentencia impugnada no merezca otro calificativo que el de arbitraría, como arbitraría sería igualmente cualquier otra cifra ante una ausencia total de datos al respecto que no puede suplirse en fase de ejecución porque la propia política comercial de la actora mantenida durante años siempre impediría fijar cualquier suma con un criterio mínimamente fiable. En consecuencia, por más que en general esta Sa-

la tienda a apreciar la causación de daños y perjuicios como inherente a las infracciones en materia de propiedad industrial y competencia desleal [así, SSTS 10 de octubre de 2001 (RJ 2001, 8794) en recurso 1843/1996 y 7 de diciembre de 2001 (RJ 2001, 9936) en recurso 2483/1996], en este caso debe prevalecer el criterio de no apreciar esos daños y perjuicios [STS 20 de febrero de 2001 (RJ 2001, 2585) en recurso 361/1996] dada la equivocada opción de la demandante y su total falta de actividad alegatoria y probatoria en orden a cualquier otro criterio aplicable.»

De aquí no debería deducirse que el titular del derecho tenga que probar, como presupuesto de su pretensión, que lo hubiera explotado económica-mente. Sin embargo, no es el único caso en que el TS ha denegado este módulo alegando que no era previsible que el titular del derecho hubiera concedido la licencia al infractor. La STS de 9 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 8787), caso Chanel, da por bueno el razonamiento del Juzgado de Primera Instancia, que también había sido reproducido por la sentencia recurrida:

«el uso por la demandada de la designación “Chanel’s” en el rótulo de su establecimiento y en los embalajes y etiquetas, lo era “con fines publicitarios y de reclamo de clientela”; por lo que, no comerciando la misma con productos de la marca “Chanel”, mal podía concedérsele licencia para la utilización de dicha marca, y ni siquiera del rótulo mismo, por carecer de sentido que en un establecimiento así designado no se vendieran productos de la marca anunciada y sí de otras distintas, siendo obligado entender, en esta tesitura, que el supuesto perjuicio causado a la actora sólo podría venir dado en relación a las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia de aquellas compras efectuadas por clientes que, atraídos inicialmente por el equívoco rótulo, terminaran adquiriendo productos de otras marcas y no de las que la demandante tiene reconocidas [criterio b) del artículo 38 de la Ley de Marcas], pero, además de que dicho remedio indemnizatorio no fue el elegido por la actora, es que la prueba correspondiente sería de extrema complejidad al haber de basarse en aventurados estudios de mercado, de fiabilidad siempre dudosa» (Fundamento Jurídico segundo de la sentencia recurrida).

Parte del interés que suscita esta jurisprudencia es, precisamente, que refleja bien la distorsión que se produce al regular una solución propia del enriquecimiento injustificado bajo el ropaje de una acción indemnizatoria. En la lógica de la *condictio* por intromisión, la licencia es el precio de lo

que el intromisor ha usurpado al titular, y debe restituirse con independencia de que el titular hubiera o no licenciado su derecho; le corresponde porque es lo que cuesta la acción que ha consumado el intromisor. Sin embargo, desde una perspectiva indemnizatoria sí es perfectamente legítimo preguntarse si el titular del derecho lo hubiese licenciado; no sólo eso, sino que habría que probar que ha sido la acción del usurpador la que le ha impedido hacerlo. Desde esta perspectiva, no hay que reprochar a la jurisprudencia que niegue el módulo licencia *como daño* en esos supuestos, pero hay que reconocer que ese mismo titular podría acudir a una *condictio* por intromisión para obtener la licencia por el uso del derecho usurpado. ¿Qué ha querido el legislador, que se trate este módulo-licencia como daño, o conceder una *condictio* por intromisión?

La STS de 5 de diciembre de 2012 (RJ 2013, 199) dice acerca del «pago de la contraprestación que hubieran debido abonar a la titular de la patente por la concesión de una licencia que les hubiera permitido llevar a cabo la explotación del producto Losartán conforme a derecho, durante el plazo antes señalado», que «[s]e trata, al fin, de una remuneración con equitativas funciones, propias de una *condictio* por intromisión». Y para la STS de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011, 3999), «la aplicación de la regalía hipotética [artículo 66, apartado 3, en relación con apartado 2, letra c), redacción original], que opera en el campo del enriquecimiento injusto, y no en el resarcitorio del daño, no resulta procedente porque no había sido pedida en su momento procesal, y, en cualquier caso, no se probó la cuantía, sin que haya causa que lo justifique, por lo que no sería posible diferirlo para otro proceso, pues para ejecución de sentencia lo vedaría en todo caso el artículo 219 LEC». Si estas ideas prosperan, y el Tribunal termina reconociendo que se trata de reintegrar el patrimonio del demandante, todo el discurso sobre lo que este hubiera hecho o no, para justificar la existencia de un daño, sobra.

3.4.3 La necesidad de optar por uno de los módulos

Las alternativas se excluyen entre sí, y la elección habrá de hacerse en la demanda, decisión que será irrevocable una vez haya sido trasladada al demandado. En principio, el demandante es libre para optar por cualquiera de esos módulos, pero como hemos visto, le corresponde acreditar su entidad: qué ganancia hubiese obtenido, qué ganancia ha obtenido el intromisor, qué precio pone el mercado a esa licencia hipotética.

La STS de 3 de febrero de 2003 (RJ 2003, 838) entiende que no procede la indemnización de daños y perjuicios «cuando la demanda se limita a

inclinarse por una de ellas, sin más especificaciones, y sin aportar datos o elementos que conduzcan a la fijación de la cuantía indemnizatoria»:

«No procede (...) la indemnización de daños y perjuicios pedida en la demanda “tomando al efecto las ganancias que la parte usurpante haya obtenido”, sin más especificaciones, porque sobre prescindirse prácticamente por completo en la propia demanda de unos datos mínimos en cuanto al cómputo inicial de tales ganancias o a los trayectos concretos en que se obtuvieran, imprescindibles dada la situación de funcionamiento simultáneo de varias empresas denominadas “La Galaica” durante muchos años antes de interponerse la demanda, limitada en este punto a la pura y simple formalidad de transcribir el contenido íntegro del artículo 38 de la Ley de Marcas de 1988 entre sus fundamentos de derecho, tampoco el escrito de resumen de pruebas de la parte actora prestó la más mínima atención a esta cuestión, hasta el punto de que ni siquiera se interesó la fijación de aquellas ganancias en ejecución de sentencia, signos demostrativos de una falta de verdadero interés de la parte actora en su pedimento indemnizatorio.»

Este recorrido por los textos legales y la jurisprudencia nos permite concluir que, en todo caso, lo importante es saber distinguir cuáles son los “ingredientes”, algunos propios del derecho de daños y otros del derecho de enriquecimiento injustificado, que la ley ha combinado para lograr un discutible adecuado tratamiento de la acción indemnizatoria en la protección de los bienes inmateriales. Probablemente, el panorama podría aclararse con la adecuada concesión de la *condictio* por intromisión.

4. *Daño y enriquecimiento en el Derecho de contratos: la STS de 4 de julio de 2011*

Finalmente, un último escenario en el que han confluido la pretensión indemnizatoria y la de enriquecimiento sin causa ha sido el que ha protagonizado el Derecho contractual al juzgar el retraso en la entrega de unas naves, cuando el deudor las retiene por un tiempo antes de entregarlas. Era el supuesto de la STS 4 de julio de 2011 (RJ 2011\4997, MP: Ferrández Gabriel): La vendedora de unas naves retrasó su entrega. La compradora demandante pedía como daño indemnizable la renta de uso de las naves desde que debieron entregarse hasta que fueron entregadas. Tanto las instancias como el TS estimaron la demanda y, de forma significativa, el último apoya su fundamentación (entre los *obiter dicta*) en los preceptos que las leyes de patentes o marcas dedican a la acción indemnizatoria,

que son los que permiten que el daño se mida acudiendo a la licencia que hubiera legitimado la intromisión, esto es, en preceptos que permiten computar el daño con soluciones propias del Derecho de enriquecimiento.

Las dificultades para que prosperara la acción indemnizatoria venían de que el demandante no había probado que el daño fuese equiparable al alquiler de las naves; de hecho, no las había usado -ni él ni a través de otro- desde que las recibió. El TS menciona la *condictio* por intromisión, que en el caso no hubiera tenido problemas teóricos para prosperar porque el comprador se había hecho propietario de las naves gracias a la escritura pública de compraventa, de manera que el vendedor había poseído bienes ajenos mientras duró el retraso. Si omitimos este último detalle, nos preguntamos si el acreedor a la entrega de cosa cierta (todavía no propietario) hubiera podido ejercitar la *condictio* por intromisión o el derecho al *commodum* por el valor de uso no entregado. Si los arts. 1095 y 1186 CC otorgan al acreedor el monopolio de las utilidades de la cosa, los frutos, o el valor que en el patrimonio del deudor represente o sustituya al bien debido, ¿podría el acreedor de cosa cierta exigir el valor de uso de la cosa desde que nace la obligación de entregarla, esto es, desde que se le atribuye el monopolio de los rendimientos de la misma?

Pongamos que el vendedor de unas naves retrasa dos meses la entrega de éstas en una venta, porque ha conseguido alquilarlas en buenas condiciones durante ese tiempo. El comprador no puede probar que hubiese necesitado esos inmuebles para arrendarlos o para usarlos por sí mismo; ¿podría exigir el *commodum* que representa el uso del vendedor, esto es, las rentas que ha cobrado? Si la respuesta es afirmativa, ¿podría exigirse también la renta de mercado cuando el vendedor se retrasa dos meses en la entrega de las naves y las sigue usando para sí? Y si el deudor incumple y no usa las naves para sí ni para otro, ¿podría exigir el acreedor esa misma renta de uso como daño, o como *commodum* obtenido por el vendedor?

La idea choca con que, en nuestro ordenamiento, el retraso en la entrega de deuda dineraria no genera un derecho a los intereses por la mera productividad del dinero, sino el derecho a ser indemnizado cuando el deudor incurra en mora (según la medida del daño tasada en el art. 1108 CC). Si el acreedor de dinero no tiene derecho al interés por el mero retraso en la entrega, resulta difícil aceptar que el acreedor de cosa cierta pueda pedir la renta de uso por el tiempo que dure el retraso.

La manera de superar este interrogante la ofrece, una vez más, la idea de “intromisión/usurpación”, que proporciona el criterio para distinguir cuándo un “mero” acreedor (no propietario ni titular de un derecho absoluto) resulta protegido con el derecho a lo que obtenga el vendedor. El vendedor que retrasa la entrega y usurpa el uso de las naves, para sí o

para otro, esto es, el que además de incumplir se aprovecha de aquello que debió entregar, deberá al comprador el valor que represente ese uso, esto es, el comprador podrá exigirle el *commodum* obtenido del tercero; por el contrario, el mero incumplimiento por retraso en la entrega que no suponga además una intromisión en el uso de las naves no otorgará ningún derecho al cómodo, tampoco cuando el vendedor incurra en mora. Lo relevante será que protagonice una intromisión/usurpación: no se entrega para especular con el valor de uso del bien o para seguir disfrutando de él. El valor de esa intromisión sí se encuentra atribuido al comprador *ex arts. 1095 y 1186 CC*. Que se aprecie una “intromisión” es lo que resulta significativo también dentro del ámbito contractual.

5. *Reflexión final*

Podría decirse que, en teoría, la restitución del enriquecimiento y la indemnización del daño son realidades perfectamente diferenciables. Sin embargo, la práctica legislativa y judicial no permiten seguir siempre con este rigor la línea de diferenciación entre una y otra. Por una parte, la acción de enriquecimiento injustificado se sigue considerando por la jurisprudencia como subsidiaria, lo que casa mal con su verdadera autonomía. Las leyes de propiedad intelectual e industrial regulan una acción de daños que contempla entre las posibilidades de medir el daño métodos propios de la acción de enriquecimiento por intromisión; no hay una opinión clara sobre si se ha querido una acción de daños compatible con otras de enriquecimiento, o si se ha querido un producto híbrido (entre enriquecimiento y daño) que excluye el poder acudir a las reglas generales, tanto de la acción de daños como de la acción de enriquecimiento.

Finalmente, se acude a la figura del enriquecimiento para justificar la medida del daño por incumplimiento, también cuando no se ha probado que el acreedor a la entrega de la cosa hubiese sufrido un daño en la medida de la reintegración de su patrimonio. Cualquiera de estos escenarios confirma que conviene seguir remarcando la importancia de distinguir ambas pretensiones y sus respectivos ámbitos de aplicación y alcance.