

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN ACTIVOS INTANGIBLES

Ernesto Rengifo Garcia

Dificultad de indemnizar la infracción a un derecho de propiedad intelectual

Empresa de intermediación aduanera a la cual la DIAN dejó sin efecto el certificado de autorización para ejercer su actividad de intermediación.

El tribunal de instancia negó la pretensión del resarcimiento del daño al “good will”

Consejo de Estado (sentencia del 18 de febrero de 2016): Daño al buen nombre o “good will” debe incluirse como perjuicio material, aunque pertenezca a la órbita de lo intangible. Hubo afectación al buen nombre comercial por cuanto el cierre de la empresa generó la pérdida de su importante clientela. Condena en abstracto.

Dificultad

- “Es evidente que, a la sociedad demandante, a raíz de la falta de autorización para ejercer su objeto principal y único, se le ocasionó un perjuicio al buen nombre (good will), ya que se vio afectada en su prestigio comercial formado a través de varios años”.
- El valor del good will no es el valor de la empresa.
- El good will es un activo intangible formado y no adquirido por lo tanto no aparece registrado en la contabilidad de la empresa.
- Se condena en abstracto a la demandada para que ***“mediante un experto en tasación del daño al good will se realice la valoración final”***.

Dificultad - Corte Suprema de los Estados Unidos, SAMSUNG vs APPLE, sentencia del 6 de diciembre de 2016:

- Patentes de diseño que versaban sobre su forma rectangular y negra de la parte delantera del teléfono con esquinas redondeadas, unos bordes elevados, y una pantalla con dieciséis iconos coloreados sobre un fondo negro.
- APPLE obtuvo una condena por US \$400 millones.
- SAMSUNG apela: los perjuicios se deben limitar a los componentes específicos que constituyeron la infracción y no a todo el teléfono en sí.
- No se admite porque los componentes individuales no se venden separadamente a los consumidores

Dificultad - Corte Suprema de los Estados Unidos, SAMSUNG vs APPLE, sentencia del 6 de diciembre de 2016:

Discusión sobre **¿Qué es un artículo de manufactura?**

- La Corte determinó que el concepto “article of manufacture” puede englobar tanto el producto final como sus componentes individuales.
- La Corte argumentó que los límites a la tasación de perjuicios no era un tema novedoso en derecho norteamericano. Se recordó el caso de los diseños de las alfombras de 1885. Ganancias obtenidas por virtud de los diseños específicos de las alfombras. Se revierte el fallo y se remite al juez de instancia.

ADPIC - Artículo 45 Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una **infracción** de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.
2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, **los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.**

TLC Colombia – USA - Artículo 16.11 Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

7 . Cada parte dispondrá que:

(a) En los procedimientos judiciales civiles, las autoridades estarán facultadas para ordenar al infractor que le pague al titular del derecho:

- i. una **indemnización adecuada para compensar al titular del derecho por los daños sufridos como resultado de la infracción y,**
- ii. por lo menos en el caso de infracciones al derecho del autor o derechos conexos, y en el caso de falsificación de marcas, **las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción** y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de la indemnización a la que se refiere la cláusula (i)

(b) Al determinar el monto de la indemnización por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades considerarán, *inter alia*, el valor del bien o servicio infringido, de acuerdo con el precio al detalle sugerido **u otra medida de valor legítima presentada por el titular del derecho.**

TLC Colombia – USA

8. **“En los procedimientos judiciales civiles,** cada Parte, al menos con respecto a la infracción a los derechos de autor y derechos conexos y falsificación de marcas, establecerá o mantendrá indemnizaciones preestablecidas, las cuales deberán estar disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a la indemnización basada en los daños reales.

Dichas indemnizaciones preestablecidas estarán previstas por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, **en una cantidad suficiente para compensar al titular del derecho por el daño causado por la infracción** y **que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones”**

Decisión 486 de 2000

Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Comentario doctrinal

“Cuando la reparación puede consistir en la asignación de un daño calculado ya no en función del daño directo, personal y cierto de la víctima, sino en el beneficio obtenido por el infractor-demandado, claramente se está asignando a la responsabilidad una función disuasoria y sancionatoria de la conducta del infractor”

Luis Felipe Botero

Criterios para la determinación de perjuicios

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

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

Reflexiones sobre el art. 243

¿Sólo se ocupa de los daños materiales?

No hay claridad en cuanto a la concurrencia o exclusión entre los criterios de cuantificación.

Debe existir una relación de causalidad entre el daño y la infracción al derecho de propiedad industrial.

¿Existe presunción de daño?

¿Si al daño emergente y al lucro cesante se le adiciona “el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos infracción”, se le está agregando a la reparación integral un nuevo criterio a título de pena o daño punitivo?

El juez debe asegurar la reparación integral y asegurar que el infractor se vea privado de las ventajas ilícitamente obtenidas. Si esto es así, entonces, ¿los criterios a) y b) podrían concurrir?

Pérdida de oportunidad

¿Qué ocurre cuando la pérdida experimentada por la víctima no es de una ganancia, provecho o beneficio, propiamente dichos, sino de una oportunidad de obtenerlos?

Una cosa es el lucro cesante, esto es, las ganancias frustradas o ventajas dejadas de percibir por el acontecer del hecho ilícito y otra es la frustración del chance, de una apariencia real de provecho, caso en cual, en el momento que nace el perjuicio, no se extingue una utilidad entonces existente, sino, simplemente, la posibilidad de obtenerla.

Sobre el sistema tradicional

¿Función indemnizatoria y disuasoria?

¿Falta de legislación sobre daño punitivo y preestablecido?

¿Qué son los daños punitivos?

“Son los daños tasados con fundamento en la conducta del infractor en lugar de los daños sufridos por el demandante. Las jurisdicciones que los reconocen generalmente consideran los daños punitivos como un castigo por la mala conducta del infractor. La probabilidad de que en la sentencia se incluyan daños punitivos podría aumentar en un litigio relacionado con propiedad intelectual si, por ejemplo, el infractor intencionalmente abusa o revela los derechos de propiedad intelectual en disputa”

John Fellas

Algunas Conclusiones

- La indemnización de los activos intangibles tiene particularidades.
- El deber de indemnizar surge a partir de la infracción del derecho. ¿Hay presunción de daño?
- Las ganancias obtenidas por el infractor nuevo criterio para la fijación de los perjuicios.
- ¿Junto a los daños materiales estarían los daños punitivos?
- Los daños punitivos agravarían la responsabilidad cuando ha habido un comportamiento doloso del infractor.