

ACADEMIA GALLEGA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

# EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO EN EL DERECHO INDUSTRIAL

Discurso leído el día 29 de Abril de 1994, en la  
solemne Sesión de Ingreso del Académico de Número

EXCMO. SEÑOR

DON CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA Y RODRÍGUEZ

y contestación del

EXCMO. SEÑOR

DON ARSENIO CRISTÓBAL Y FERNÁNDEZ-PORTAL



LA CORUÑA  
1996

DEPOSITO LEGAL: C - 472 - 1978

---

VENUS artes gráficas, s. a. - LA CORUNA

**I**

**D I S C U R S O**

DEL EXCMO. SEÑOR

**DON CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA Y RODRÍGUEZ**





## ÍNDICE

	<u>PÁG.</u>
1.—CONSIDERACIONES PRELIMINARES .....	10
1.01.—La denominada <i>condictio</i> por intromisión .....	10
1.02.—El reconocimiento progresivo de la acción de enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial Español .....	13
2.—EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO EN EL DERECHO DE PATENTES ..	19
2.01.—Introducción .....	19
2.02.—La restitución del enriquecimiento positivo percibido por el infractor de la patente .....	24
2.03.—La elaboración de la pauta de la regalía hipotética en la jurisprudencia alemana y norteamericana .....	30
2.04.—La pauta de la regalía hipotética en el Derecho Español de Patentes.	36
3.—EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO EN EL DERECHO DE MARCAS .....	47
3.01.—Introducción .....	47
3.02.—La devolución del enriquecimiento positivo percibido por el infractor de la marca .....	52
3.03.—La pauta de la regalía hipotética .....	57
4.—EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL .....	65
4.01.—La Posición Jurídica del usuario de la marca notoriamente conocida.	65
4.02.—La Posición Jurídica del poseedor de secretos empresariales .....	70



Excelentísimo Señor Presidente de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación:

Excelentísimos e Ilustrísimos Señoras y Señores:

Señores Académicos:

Señoras y Señores:

Antes de abordar el estudio de la figura que es objeto de mi discurso, debo mostrar mi renovado agradecimiento a la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación por haberme designado Numerario de la misma. Constituye para mí un alto honor el incorporarme hoy definitivamente a la Academia mediante el trámite reglamentario de la lectura pública del discurso de ingreso. Discurso que versa sobre un tema que se sitúa en la encrucijada de varios sectores del Derecho Industrial: el Derecho de Patentes; el Derecho de Marcas y el Derecho de la Competencia Desleal. Sucede, por otro lado, que el tema elegido se conecta estrechamente con los más recientes desarrollos de una figura clásica del Derecho Civil; a saber: El enriquecimiento injustificado o sin causa.

Mas es indudable que antes de adentrarme en la exposición del tema elegido, tengo que dedicar unas palabras de recuerdo a mi inmediato predecesor en la vacante de la Academia que hoy ocupo. Mi predecesor fue el Profesor Doctor Agustín Fernández Albor prematuramente desaparecido y compañero mío de Licenciatura y más tarde colega en el Claustro de la Facultad de Derecho de Compostela, donde el Profesor Fernández Albor ocupó la Cátedra de Derecho Penal, desarrollando una intensa labor cuyos frutos subsisten felizmente todavía en la actualidad.

Deseo al mismo tiempo mostrar mi gran satisfacción ante la circunstancia de que contestará a mi discurso el Académico D. Arsenio Crsitóbal y Fernández-Portal. Arsenio Cristóbal es asimismo un compañero de Licenciatura con el que me une desde hace muchos años un estrecho vínculo de amistad. La formación y especialización de Arsenio Cristóbal y Fernández-Portal en el campo del Derecho Civil son sobradamente conocidas en el mundo jurídico de nuestra Comunidad Autónoma. Por este motivo estoy seguro de que su contestación va a concordar plenamente con la temática de mi discurso de ingreso en esta Academia.

## 1.—CONSIDERACIONES PRELIMINARES

### 1.01.—La denominada *condictio* por intromisión.

[A]

Al reelaborar la figura del enriquecimiento injustificado, la moderna doctrina alemana ha venido subrayando la conveniencia de descomponer la institución del **ungerechtfertigte Bereicherung** en tipos diferenciados entre sí. Señala a este respecto VON CAEMMERER que si no se procede a establecer una tipología de acciones de enriquecimiento sin causa (**condictiones**), no resulta posible determinar cuándo un enriquecimiento es injustificado (1). Pues bien, uno de los tipos básicos de **condictio** delimitados por la moderna doctrina alemana es, precisamente, la denominada **Eingriffskondiktion**: la **condictio** por intromisión en un bien jurídico ajeno (2). La posibilidad de ejercitar la denominada **condictio** por intromisión surge cuando una persona invade un bien jurídico ajeno, usándolo o consumiéndolo en beneficio propio (3). Como al describir la **Eingriffskondiktion** señala el Profesor DÍEZ-PICAZO, la nota común a los diferentes supuestos de la figura es que «a una persona le afluyen valores patrimoniales que no le corresponden, porque han sido obtenidos mediante una invasión indebida, aunque no sea culposa, de bienes ajenos» (4).

Pues bien, he aquí que uno de los más fecundos campos de aplicación de la **Eingriffskondiktion** es el de los bienes inmateriales protegidos por un derecho de exclusiva (5). Como recuerda DÍEZ-PICAZO al exponer la figura, la **condictio** por intromisión es muy importante cuando se explotan indebidamente bienes inmateriales sobre los que recae un derecho de propiedad intelectual o industrial (6). En efecto, el infractor de una patente o de una marca ajena no sólo tiene que indemnizar los daños y perjuicios causados, sino que debe restituir también el valor obtenido como consecuencia de la invasión de la invención o del signo distintivo ajeno.

Hay que tener presente, sin embargo, que por contraste con la doctrina científica alemana que reconoció tempranamente la posibilidad de invocar la acción de enriquecimiento injustificado en el Derecho de Patentes y Marcas, los tribunales alemanes se negaban inicialmente a admitir tal posibilidad. El giro de la jurisprudencia alemana en este importante punto se produjo, en efecto, a partir de la destacada sentencia del Tribunal Supremo Federal de 30 de noviembre de 1976

---

(1) Vid. VON CAEMMERER, **Grundprobleme des Bereicherungsrechts Gesammelte Schriften**, tomo I (Tübingen, 1968), pág. 374.

(2) En su estudio **La Doctrina del Enriquecimiento Injustificado** (Madrid, 1988, págs. 116 y ss.), DÍEZ-PICAZO traduce el término alemán **Eingriffskondiktion** con las palabras «**condictio** por intromisión».

(3) Vid. VON CAEMMERER, **Bereicherung und unerlaubte Handlung**, Festschrift für ERNST RABEL (Tübingen, 1954), pág. 352.

(4) Vid. DÍEZ-PICAZO, Ob. cit., pág. 116.

(5) VON CAEMMERER (**Festschrift** für E. RABEL, pág. 354) señala a este propósito que a través de la acción de enriquecimiento injustificado no sólo se protege la propiedad, sino también los restantes derechos absolutos.

(6) Vid. DÍEZ-PICAZO, Ob. cit., pág. 117.

que resolvió el caso **Kunststoffhohlprofil** (7). En esta sentencia se formula una esclarecedora doctrina que conviene exponer con cierto detalle.

Al fallar el caso controvertido, el Tribunal Supremo alemán mantuvo que si bien el demandante (titular de un modelo de utilidad) no podía reclamar indemnización de daños y perjuicios (8), tenía derecho, en cambio, a exigir del demandado la restitución del enriquecimiento injustificado que hubiese acrecido a su patrimonio. En apoyo de su fallo el Tribunal Supremo alemán aduce una serie de intereses y convincentes argumentos. El **Bundesgerichtshof** manifiesta, ante todo, que ciertamente tanto la anterior jurisprudencia del Tribunal Supremo del **Reich**, como la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo Federal se habían negado reiteradamente a reconocer la legitimación del titular de una patente o de un modelo de utilidad para ejercitar frente al infractor la acción del enriquecimiento injustificado contemplada por los arts. 821 y siguientes del Código Civil alemán. Esta tesis —puntualiza el Tribunal— se basaba en la creencia de que tanto la Ley de Patentes como la Ley de Modelos de Utilidad regulaban exhaustivamente las acciones del titular del derecho de exclusiva (9). Frente a esta tesis tradicional el Tribunal Supremo Federal afirma inequívocamente que ni desde el punto de vista sistemático ni tampoco desde una perspectiva dogmática existen razones que impidan ejercitar la acción de enriquecimiento injustificado en el supuesto de que se infrinja una patente (o modelo de utilidad) sin mediar culpa o negligencia por parte del infractor (10). El Tribunal Supremo Federal hace especial hincapié, además, en las diferencias que median entre la acción de enriquecimiento injustificado y la acción de resarcimiento de daños y perjuicios: en tanto que la acción de enriquecimiento injustificado abarca tan solo las modificaciones patrimoniales que beneficiaron al deudor, a través de la acción de resarcimiento el acreedor traspasa su pérdida al patrimonio del responsable quien tiene que indemnizar los daños y perjuicios con independencia de las modificaciones patrimoniales acaecidas en su patrimonio (11). El Tribunal Supremo Federal subraya, por otra parte, que por contraste con la tesis negativa propugnada en el Derecho de Patentes, la jurisprudencia alemana ha venido admitiendo reiteradamente la acción de enriquecimiento injustificado en el ámbito del Derecho de Autor; y que en el sector del Derecho de Marcas tanto la doctrina como la propia jurisprudencia preconizan el reconoci-

---

(7) Sentencia del **Bundesgerichtshof** de 30 de noviembre de 1976. El texto de esta sentencia se reproduce en GRUR, 1977, págs. 250 y ss. (con anotación de MÜLLER-BÖRNER). La traducción inglesa de esta sentencia puede consultarse en **International Review of Industrial Property and Copyright Law**, volumen 9 (1978), págs. 156 y ss.

(8) En la sentencia se aclara que la imposibilidad de exigir la indemnización de daños y perjuicios se debía a la circunstancia de que el demandado no había actuado negligentemente. Cfr. GRUR, 1977, pág. 253, columna izquierda.

(9) En la sentencia se destaca que tanto la doctrina civilista (ENNECCERUS-LEHMAN; LARENZ; STAUDINGER, etc.) como la doctrina industrialista (BAUMBACH-HEFERMEHL, BENKARD, HUBMANN, LINDENMAIER, etc.) rechazaban energicamente la tesis tradicionalmente sostenida en este punto por el Tribunal Supremo del **Reich**. Vid. GRUR, 1977, pág. 253, columnas izquierda y derecha.

(10) El **Bundesgerichtshof** señala que tanto la Ley de Patentes (art. 47[2]) como la Ley de Modelos de Utilidad (art. 15[2]) permiten que a la hora de fijar la indemnización, los Tribunales favorezcan discrecionalmente al infractor que actuó con culpa leve. El Tribunal, sin embargo, sostiene que estas normas afectan tan solo al ámbito de la indemnización: no repercuten —en modo alguno— sobre la posibilidad de aplicar las normas relativas al enriquecimiento injustificado (normas que operan al margen de la existencia de culpa o negligencia). Vid. GRUR, 1977, pág. 253, columna derecha.

(11) Vid. GRUR, 1977, págs. 253-254.

miento de la acción de enriquecimiento injustificado (12). El **Bundesgerichtshof** manifiesta, finalmente, que no existe ningún motivo que obligue a establecer en este punto una diferenciación entre el Derecho de Patentes y las restantes parcelas de la Propiedad Intelectual e Industrial. Antes por el contrario —concluye el Tribunal Supremo Federal— quien utiliza sin consentimiento del titular un derecho de Propiedad Industrial está obligado siempre a restituir el enriquecimiento injustificado percibido de acuerdo con los arts. 812 y siguientes del Código Civil alemán.

[B]

En la actual doctrina civilista española y con su innegable magisterio, el Profesor DÍEZ-PICAZO subraya asimismo la necesidad de situar la doctrina del enriquecimiento injustificado «en un terreno intermedio entre casuística y abstracción»; esto es, en el terreno de la «tipología o formación de tipos» (13). Partiendo de esta premisa, DÍEZ-PICAZO afirma que «si llamamos **condictio** a la acción dirigida a reclamar la restitución de un enriquecimiento injustificado, es posible diseñar dos tipos de **condiciones**: a) la **condictio** por prestación; b) la **condictio** por intromisión» (14).

A juicio de DÍEZ-PICAZO, la denominada **condictio** por intromisión desempeña una función similar o complementaria de la acción de resarcimiento por daños y perjuicios culposamente causados (15). DÍEZ-PICAZO afirma expresamente que la denominada **condictio** por intromisión tiene singular importancia cuando un tercero explota indebidamente un bien inmateral sobre el que recae un derecho de propiedad intelectual o industrial (16). Y en lo que concierne al juego de la denominada **condictio** por intromisión en el ordenamiento jurídico español (17), DÍEZ-PICAZO señala certeramente la presencia indudable de la acción de enriquecimiento injustificado en la Ley Española de Patentes de 1986 (18) y en la Ley Española de Propiedad Intelectual de 1987 (19). Al glosar el art. 66 de la Ley Española

---

(12) En la sentencia se indica, no obstante, que en la hipótesis de infracción de la marca puede entrar en juego una concepción diferente del enriquecimiento injustificado: concepción exigida por la peculiar naturaleza del derecho de Propiedad Industrial sobre la marca. Cfr. GRUR, 1977, pág. 254, columna derecha.

(13) Vid. DÍEZ-PICAZO, Ob. cit., pág. 97. DÍEZ-PICAZO, añade muy significativamente que «Sólo construyendo una tipología es posible comprender el instituto que nos ocupa».

(14) Vid. DÍEZ-PICAZO, Ob. cit., pág. 100. En otro pasaje de su Monografía (pág. 98), DÍEZ-PICAZO afirma que hay «dos formas de obtención de algo o dos modos de enriquecimiento: por prestación o de otra manera». Y recuerda que para designar «la otra manera», la más reciente doctrina alemana «acuñó la idea de una **condictio** de intromisión o por intromisión» (**Eingriffskondiktion**).

(15) Vid. DÍEZ-PICAZO, Ob. cit., pág. 116. Este autor añade que la denominada **condictio** por intromisión cumple asimismo una función complementaria de la acción reivindicatoria.

(16) DÍEZ-PICAZO, Ob. cit., pág. 117. Indica a este respecto que «Quien explota indebidamente una patente ajena o una marca no debe sólo el daño causado al titular (que puede ser exiguo, v.gr. si la utilización que el titular hacía no era muy grande), sino todo el valor obtenido por la intromisión en el derecho ajeno».

(17) DÍEZ-PICAZO, Ob. cit., pág. 120. Opina que **grosso modo** es posible reconocer dos casos generales de la llamada **condictio** por intromisión: la utilización de bienes ajenos y el ejercicio eficaz del **ius disponendi** sobre un bien ajeno.

(18) DÍEZ-PICAZO, Ob. cit., págs. 124-125. Subraya, por otra parte, que en el contexto del art. 135 de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 cabe distinguir con claridad la regla de la indemnización de daños y la regla de la restitución del valor. Aunque el precepto se refiere a la usurpación de patentes —añade DÍEZ-PICAZO— su coincidencia con la **condictio** por intromisión hace posible extenderlo a otras modalidades de propiedad industrial.

(19) DÍEZ-PICAZO, Ob. cit., pág. 126, nota 135. Mantiene que aunque con menor rigor que la Ley de Patentes, en el art. 125 de la Ley Española de Propiedad Intelectual de 1987 «se involucran factores pertenecientes a la idea de lucro cesante con otros que son de restitución de enriquecimiento injustificado».

de Patentes (20), DÍEZ-PICAZO dice concretamente que si bien es cierto que la acción central regulada por este precepto es la de indemnización de daños y perjuicios, no es menos cierto que al enunciar los criterios para fijar el **lucrum cessans**, el art. 66(2) de la Ley de Patentes invoca factores que en rigor sirven para medir el enriquecimiento injustificado del infractor de la patente (21).

### 1.02.—El reconocimiento progresivo de la acción de enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial Español.

[A]

Como fundamento pone de manifiesto DÍEZ-PICAZO, el apartado (2) del art. 66 de la Ley Española de Patentes enuncia en sus letras b) y c) dos pautas que en pureza y con arreglo a una estricta técnica jurídica son propias no del resarcimiento del **lucrum cessans**, sino de una acción de enriquecimiento injustificado. Hay que tener presente, sin embargo, que estas pautas son formuladas por un precepto que no regula una acción de enriquecimiento injustificado, sino una acción de resarcimiento de daños y perjuicios. El art. 66 de la Ley Española de Patentes desarrolla, en efecto, la acción de indemnización otorgada al titular de la patente por el apartado b) del art. 63, estableciendo en su apartado (1) que la indemnización comprende el **damnum emergens** y el **lucrum cessans**; y enunciando en el apartado 2) tres criterios concretos para fijar la ganancia dejada de obtener por el titular con motivo de la infracción del derecho de patente (22).

Estos tres criterios concretos son expresamente formulados por el apartado 2) del art. 66 con el fin de frenar la tendencia tradicional de la jurisprudencia española a recortar e incluso eliminar el resarcimiento del **lucrum cessans** (23). Y es

---

(20) DÍEZ-PICAZO, Loc. cit., señala, además, que la regla formulada por el apartado d) del art. 63 de la Ley de Patentes (atribución en propiedad al titular de la patente de los objetos producidos o importados con violación del derecho) constituye asimismo una regla para medir el enriquecimiento injustificado del infractor.

(21) DÍEZ-PICAZO, Loc. cit., puntualiza que tanto la regla formulada por la letra b) del art. 66(2) (los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado), como la contenida en la letra c) del art. 66(2) (precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia) «son formas de medir un enriquecimiento injustificado».

(22) Los tres criterios legalmente enunciados son los siguientes:

«a) Los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiese existido la competencia del infractor.

b) Los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación de la invención patentada.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a cabo su explotación conforme a Derecho».

El titular de la patente infringida puede optar libremente por uno de los tres criterios contemplados por el apartado 2) del art. 66. Hay que consignar, no obstante, que el derecho de elección del titular de la patente infringida deja de operar cuando el Juez estima que el titular no cumple la obligación de explotar la invención patentada. Sobre esta cuestión vid. infra párrafo 2.0.

(23) Son sumamente expresivas a este propósito las palabras con que en el Anteproyecto de 1967 del Instituto de Estudios Políticos se justifica la norma contenida en el art. 41 del Anteproyecto (norma en la que se inspira inequívocamente el art. 66(2) de la Ley de Patentes de 1896). En el Preámbulo del Anteproyecto se dice textualmente lo que sigue: «Era preciso tener en cuenta que la acción de indemnización es, en estos casos, fundamentalmente una acción de indemnización por ganancias dejadas de obtener. Resultaba, por consiguiente, que si en este punto se mantenía la doctrina tradicional de nuestro Tribunal Supremo en el sentido de restringir de un modo riguroso la indemnización a aquellas ganancias previstas con absoluta seguridad, se corría el riesgo de quitar toda efectividad a esta acción con el debilitamiento consiguiente de los derechos del titular de la patente. Por esta razón, se han establecido tres módulos posibles de valoración de las ganancias dejadas de obtener, uno de los cuales deberá elegir el perjudicado». Vid. Reforma del Derecho de Patentes Español (Madrid, 1967), pág. 45.

indudable, por otro lado, que dada la ausencia de precedentes jurisprudenciales relevantes en esta delicada materia, el apartado 2) del art. 66 de la Ley de Patentes puede ofrecer a los Tribunales españoles un conveniente apoyo normativo que les ayude a fijar el **quantum** de las ganancias dejadas de obtener por el titular de la patente infringida (24).

Mas la verdad es que en su afán de proporcionar pautas concretas a los Tribunales, el apartado 2) del art. 66 de la Ley de Patentes sobrepasa los estrictos límites del resarcimiento del **lucrum cessans** para adentrarse en el terreno del enriquecimiento injustificado. En efecto, cuando el subapartado b) del art. 66 formula la pauta de los beneficios obtenidos por el infractor mediante la explotación del invento patentado, se está refiriendo, en rigor, al enriquecimiento positivo (**lucrum emergens**) del infractor de la patente: la explotación de la invención patentada proporciona al infractor unos beneficios que provocan un incremento de su activo patrimonial (25). Y cuando el subapartado c) del art. 66(2) enuncia la pauta de la regalía hipotética que el infractor hubiera tenido que pagar al titular de la patente infringida, se está refiriendo, en rigor, al enriquecimiento negativo del infractor de la patente: al no abonar al titular la regalía hipotética, el infractor ha evitado un gasto (**damnum cessans**) que se habría traducido, lógicamente, en una disminución de su patrimonio (26).

Ahora bien, las dos pautas reseñadas se formulan en un precepto (el art. 66 de la Ley de Patentes) que no contempla una acción de enriquecimiento injustificado, sino una acción de resarcimiento de daños y perjuicios. Quiere esto decir que el presupuesto de estas dos pautas no es **prima facie** el enriquecimiento del infractor de la patente, sino la responsabilidad en que éste incurre al violar el derecho de exclusiva. Lo que ocurre es que la vigente Ley Española de Patentes consagra un sistema muy peculiar de responsabilidad del infractor de la patente: la Ley de 1986 establece, en efecto, un sistema mixto de responsabilidad que combina el principio de responsabilidad objetiva con el principio tradicional de la responsabilidad por culpa o negligencia (27). Como más adelante se dirá con cierto detalle (28), este sistema mixto de responsabilidad del infractor de la patente provoca consecuencias singulares y tal vez paradójicas; a saber: que bajo el **nomen iuris** de la acción de indemnización se confiere al titular de la patente una **actio** para reclamar el enriquecimiento positivo o negativo que en cualquier caso (al margen de su negligencia) obtiene el infractor que fabrica o importa el producto patentado o bien utiliza el procedimiento objeto de la patente. Por esta razón, cabe afirmar que en tales supuestos la Ley Española de Patentes confiere al titular de la patente infringida una acción latente de enriquecimiento injustificado. Mas he

---

(24) Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA/GÓMEZ SEGADE, *La Modernización del Derecho Español de Patentes* (Madrid, 1984), págs. 213 y ss.

(25) Como recuerda DíEZ-PICAZO (*Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial I: Introducción. Teoría del contrato*); 4.ª edición, 1993, pág. 101.

(26) El enriquecimiento negativo es denominado, a su vez **damnum cessans**. Vid. DíEZ-PICAZO, Loc. cit. en la nota anterior.

(27) Vid. infra párrafo 2.01[A].

(28) Vid. infra párrafo 2.01[B].



aquí que al entrar en vigor la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, en el sistema español de patentes la acción de enriquecimiento injustificado se hace visible perdiendo su carácter latente; y al mismo tiempo, se generaliza extendiéndose a todos los supuestos de infracción de la patente. En efecto, el art. 18, n.º 6 de la Ley de Competencia Desleal establece que el perjudicado por un acto de competencia desleal podrá ejercitar la acción de enriquecimiento injustificado cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva. Pues bien, es indudable —a mi juicio— que en la hipótesis de infringirse una patente concurren los presupuestos fijados por el número 6.º del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal: el titular de la patente detenta una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva; y como más tarde hemos de ver (29), la infracción de la patente implica **per se** la realización de un acto de competencia desleal.

## [B]

Al regular la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, el art. 38 de la Ley Española de Marcas de 1988 sigue muy de cerca el modelo trazado por el art. 66 de la Ley de Patentes de 1986: de manera paralela al art. 66(2), el art. 38(2) de la Ley de Marcas enumera tres criterios para determinar las ganancias dejadas de obtener por el titular como consecuencia de la infracción de la marca (30). Y como no podía menos de suceder, el art. 38(2) de la Ley de Marcas entremezcla —al igual que el art. 66(2) de la Ley de Patentes— pautas relativas a la indemnización del **lucrum cessans** con criterios propios del enriquecimiento injustificado. En efecto, al establecer el criterio de los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la infracción de la marca, el subapartado b) del art. 38(2) de la Ley de Marcas toma en consideración el enriquecimiento positivo (**lucrum emergens**) del infractor de la marca. Y al enunciar el criterio de la regalía hipotética, el subapartado c) del art. 38(2) alude al enriquecimiento negativo (**damnum cessans**) del infractor de la marca: al no pagar al titular la regalía hipotética por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizar legítimamente la marca, el infractor ha evitado un gasto (**damnum cessans**) que habría provocado una disminución de su patrimonio.

Ahora bien, por contraste con la Ley de Patentes que se inspira en un sistema mixto de responsabilidad del infractor, la Ley de Marcas adopta un sistema puro de responsabilidad basada en la culpa o negligencia del infractor de la marca (31). De esta suerte, la Ley Española de Marcas injerta unilateralmente criterios de restitución de un enriquecimiento positivo o negativo en un sistema tradicional de res-

---

(29) Vid. infra párrafo 2.01[C].

(30) Los tres criterios enunciados por el art. 38(2) de la Ley de Marcas son los siguientes:

- a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.
- b) Los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación.
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a Derecho.

(31) Esta cuestión será analizada más adelante. Vid. infra párrafo 3.01[A].

ponsabilidad por culpa o negligencia (32). Opino que a diferencia de la Ley de Patentes que alberga de manera encubierta una acción de enriquecimiento injustificado ejercitable en ciertos supuestos, la Ley de Marcas se limita a implantar inorgánicamente pautas propias de la acción de enriquecimiento injustificado en una **actio** clásica de resarcimiento de daños y perjuicios.

Así las cosas, es indudable que la recepción de la acción de enriquecimiento injustificado en el Derecho Español de Marcas se produce, justamente, al entrar en vigor la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. Como anteriormente se indicó, el art. 18 de la Ley de Competencia Desleal atribuye al perjudicado por un acto de competencia desleal la facultad de ejercitar la acción de enriquecimiento injustificado cuando el acto de competencia desleal lesiona una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva. Pues bien, entiendo que en la hipótesis de infracción del derecho de marca concurren los presupuestos del número 6.º del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal porque el titular de una marca registrada ocupa una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva; y porque —como más adelante se expone (33)— la infracción de la marca registrada lleva consigo la realización de actos de competencia desleal.

[C]

La acción de enriquecimiento injustificado contemplada por el número 6 del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal puede ejercitarse siempre que el correspondiente acto de competencia desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra posición jurídica de análogo contenido económico. En los apartados anteriores hemos visto que —con diferentes matices— la acción de enriquecimiento injustificado desempeña un importante papel en el Derecho de Patentes y en el Derecho de Marcas. Mas es indudable que el relieve jurídico de la acción de enriquecimiento injustificado no se contrae a estos dos importantes sectores del Derecho de la Propiedad Industrial. Antes al contrario, la acción de enriquecimiento injustificado podrá ser ejercitada también por el titular de un modelo industrial o de un dibujo industrial dado que el registro de un modelo o dibujo industrial confiere a su titular el derecho exclusivo de explotar industrial-

---

(32) La Sala Primera del Tribunal Supremo se ha esforzado por mostrar las diferencias existentes entre el enriquecimiento injustificado y el sistema tradicional de responsabilidad por culpa o negligencia. Merece la pena recordar aquí la sentencia de la Sala Primera de 5 de octubre de 1985 (Repertorio Aranzadi número 4840) en uno de cuyos considerandos puede leerse lo siguiente:

«advirtiéndose en el caso que el recurso trae a la consideración de esta Sala que la parte demandante y recurrente dedujo en la demanda la acción de enriquecimiento injusto y no la aquiliana que ahora quiere que se juzgue, existiendo entre ambas acciones notables diferencias que la Jurisprudencia ha señalado con ocasión de perfilar el enriquecimiento injusto o sin causa, derivándolo del Derecho Natural según la tradición romana y la doctrina científica, en copiosas sentencias que afirman que la acción de restitución por enriquecimiento torticero tiene sustantividad propia frente a la originada por la culpa aquiliana la cual sobre requerir (lo que ahora no importa) la ilicitud de la conducta del agente del daño contrariamente el enriquecimiento para el que basta el desplazamiento patrimonial indebido que puede producirse con ignorancia y hasta con buena fe, por otra parte, supone siempre en el demandado un incremento de patrimonio que no es indispensable en el supuesto de la aquiliana».

(33) Vid. infra párrafo 3.01[B], [C], [D] y [E].

mente la forma bidimensional o tridimensional que constituya su objeto (34). Es innegable que siempre que la infracción del derecho exclusivo sobre un modelo o dibujo industrial constituya un acto de competencia desleal (35), el titular del modelo o dibujo infringido podrá entablar contra el infractor la acción de enriquecimiento injustificado regulada por el art. 18 de la Ley Española de Competencia Desleal. Hay que indicar, sin embargo, que por problemas de espacio en el presente estudio no se abordarán las cuestiones relativas al ejercicio de la acción de enriquecimiento injustificado por parte del titular de un modelo o dibujo industrial.

Es igualmente incuestionable que la acción de enriquecimiento injustificado prevista por el número 6.º del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal podrá ser invocada, en su caso, por el autor de una obra protegida por la Ley Española de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987. El autor de una obra literaria, artística o científica es, en efecto, titular del derecho exclusivo a explotar la obra con sujeción a las limitaciones legalmente establecidas (36). De donde se sigue que el titular del derecho exclusivo sobre la explotación de una obra literaria, artística o científica podrá entablar la acción de enriquecimiento injustificado siempre que la infracción del Derecho de Propiedad Intelectual implique la realización de un acto de competencia desleal (37). Los interesantes problemas que plantea la figura del enriquecimiento injustificado en el ámbito de la Propiedad Intelectual (38) no serán, sin embargo, analizados en el presente estudio que se ciñe estrictamente al Derecho de la Propiedad Industrial.

El número 6.º del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal contempla un ulterior supuesto en el que entra en juego la acción de enriquecimiento injustificado. Este supuesto ulterior es aquel en que el acto de competencia desleal lesione una posición jurídica «de análogo contenido económico» a la que está amparada

---

(34) Así se establece en el art. 165 del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929 a cuyo tenor: «El registro de modelos y dibujos confiere el derecho exclusivo de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre que recaiga; y se adquiere obteniendo un certificado del Registro de la Propiedad Industrial que los otorgará sin perjuicio de tercero». La problemática de los dibujos y modelos industriales es ampliamente analizada por JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES en su excelente monografía «El Modelo Industrial», Madrid, 1977.

(35) Debe señalarse a este propósito que por vía de principio una infracción del derecho exclusivo sobre un modelo o dibujo industrial constituye un acto de imitación que de acuerdo con lo establecido en el art. 11(1) de la Ley deberá calificarse como un acto de competencia desleal.

(36) El art. 2.º de la Ley Española de 1987 dispone, en efecto, que: «La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley». Y el art. 17 establece, a su vez, que «Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley».

(37) La infracción del derecho de Propiedad Intelectual constituye, en principio, un acto de competencia desleal consistente en la violación de normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial. Vid. art. 15(2) de la Ley de Competencia Desleal de 1991. Opino que de manera paralela al Derecho de Patentes (vid. infra párrafo 2.01[ ]), las normas reguladoras de la Propiedad Intelectual poseen, innegablemente, un componente competitivo. En efecto, a través de las normas integrantes del Derecho de la Propiedad Intelectual se confiere al autor un monopolio de explotación de la obra: monopolio que restringe la competencia con el fin de fomentar la creación de obras literarias, artísticas y científicas.

(38) Debe recordarse en este punto que con anterioridad a la entrada en vigo de la Ley de Competencia Desleal de 1991, ya habían hecho aparición en el sistema español de Propiedad Intelectual indicios de la acción de enriquecimiento injustificado. Así lo pone de manifiesto DIEZ-PICAZO (Ob. cit., pág. 126, nota 135), cuando señala que en el art. 125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 «Se involucran factores pertenecientes a la idea de lucro cesante con otros que son de restitución de enriquecimiento injustificado». DIEZ-PICAZO subraya a este respecto que la pauta de la «remuneración hipotética» contemplada por el art. 125 es «una forma de restituir el enriquecimiento (pagar la remuneración que se hubiera percibido por la autorización de la explotación)».

por un derecho de exclusiva. Salta a la vista que este supuesto ulterior presenta unos contornos más borrosos que el primer supuesto: el de que el acto de competencia desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva. En efecto, las posiciones jurídicas amparadas por un derecho de exclusiva constituyen un **numerus clausus** cuyos componentes vienen taxativamente determinados por las Leyes (39). Las normas jurídicas, por el contrario, no enuncian ni fijan directamente cuáles son las posiciones jurídicas «de análogo contenido económico» a una posición amparada por un derecho de exclusiva. Es la jurisprudencia de los Tribunales —contando con el apoyo de la doctrina de los autores— la que está llamada a determinar cuándo nos encontramos ante una posición jurídica «de análogo contenido económico» a una posición amparada por un derecho de exclusiva. Si nos ceñimos al ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial, cabe decir, a mi juicio, que la posición jurídica «de análogo contenido económico» a la inherente a un derecho de exclusiva surgirá, básicamente, en aquellos casos en los que la aplicación de las propias normas de la Ley de Competencia Desleal provoca unos efectos similares o paralelos a los efectos dimanantes de un derecho de exclusiva **stricto sensu**. Partiendo de esta premisa, en el presente estudio se analizan dos supuestos paradigmáticos. A saber: la posición jurídica que ocupa el usuario de una marca notoriamente conocida pero no registrada (40); y la posición jurídica que detenta el poseedor de secretos empresariales (41).

---

(39) En el Derecho Español de la Propiedad Industrial los derechos de exclusiva legalmente tipificados son los siguientes:

- a) el derecho sobre una patente y un modelo de utilidad (vid. arts. 50 y 152 de la Ley de Patentes de 1986).
- b) el derecho sobre una marca, un nombre comercial y un rótulo de establecimiento (vid. arts. 30, 78 y 85 de la Ley de Marcas de 1988).
- c) el derecho sobre un modelo o dibujo industrial (vid. art. 165 del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929).
- d) el derecho sobre una obtención vegetal (vid. art. 5 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales de 1975).
- e) el derecho sobre una topografía de los productos semiconductores (vid. art. 2.º de la Ley para la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores de 1988).

(40) Vid. infra párrafo 4.01.

(41) Vid. infra párrafo 4.02.

## 2.— EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO EN EL DERECHO DE PATENTES

### 2.01.— Introducción.

[A]

Como anteriormente se expuso (supra párrafo 1.02[A]), el apartado 2) del art. 66 de la Ley Española de Patentes enuncia en sus letras b) y c) dos pautas que en pura técnica jurídica son propias no del resarcimiento del **lucrum cessans**, sino de una acción de enriquecimiento injustificado. Conviene recordar, no obstante, que estas pautas son formuladas por un precepto que no regula una acción de enriquecimiento injustificado, sino una actio de indemnización de daños y perjuicios. A primera vista, las pautas fijadas por las letras b) y c) del art. 66(2) de la Ley de Patentes serán aplicables, por tanto, cuando el infractor de la patente incurre en responsabilidad al violar el derecho de exclusiva. Ahora bien, es sabido que la vigente Ley Española de Patentes establece un sistema muy peculiar de responsabilidad del infractor de la patente: un sistema en el que el infractor de la patente responde en algunos casos de acuerdo con el principio de responsabilidad objetiva y en otros casos con arreglo a los cánones tradicionales de la responsabilidad por culpa o negligencia.

El sistema de responsabilidad objetiva es acogido abiertamente por el apartado 1) del art. 64 de la Ley de Patentes a cuyo tenor:

«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».

La rigurosa norma contenida en el art. 64(1) de la Ley de Patentes procede del Anteproyecto de Ley de Patentes de 1967 el cual se inspiraba, a su vez, en el sistema tradicional francés (42). De acuerdo con los rigurosos cánones de la responsabilidad objetiva responde el infractor que se encuentra en una de las tres situaciones siguientes: haber fabricado el objeto patentado; haber importado objetos protegidos por la patente; y haber utilizado el procedimiento patentado (43). En el Preámbulo del Anteproyecto de 1967 se afirma de manera gráfica y también paradójica que esta responsabilidad objetiva se aplica «sobre la base de consideraciones de índole subjetiva, esto es, que tanto el fabricante como el importador

---

(42) En el Preámbulo (pág. 44) se dice expresamente que «sobre este punto se ha adoptado una postura intermedia originada en la doctrina francesa». Aunque el origen francés de la norma comentada es indudable, la verdad es que el sistema francés tradicional tenía su origen no en la doctrina, sino en la propia Ley Francesa de Patentes de 1844, la cual contraponía la **contrefaçon principale** (art. 40 que prescindía de la buena fe del infractor) a los **faits assimilés** (art. 41 que excusaba al infractor de buena fe). Vid. ROUBIER, **Le Droit de la Propriété Industrielle**, tomo I (Paris 1952), págs. 407-408. Es muy sintomático a este propósito que ROUBIER critique la solución en este punto adoptada por la Ley de Patentes de 1844.

(43) La solución francesa tradicional no coincide totalmente, sin embargo, con la adoptada por el art. 64(1) de la Ley Española de Patentes de 1986. En efecto, el art. 40 de la Ley Francesa de 1844 imponía la responsabilidad objetiva al fabricante y a quien utilizaba los medios protegidos por la patente. El importador, por el contrario, podía alegar en su defensa la buena fe de acuerdo con el art. 41 de la Ley de 1844.

tienen la obligación de carácter profesional de conocer si con su actuación lesionan los derechos de un titular de patente» (44).

En el sistema de responsabilidad por culpa o negligencia se encuadra, en cambio, el apartado 2) del art. 64 a cuyo tenor:

«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».

Este módulo más benigno de responsabilidad es el que se aplica con carácter general en los supuestos de infracción de la patente que no están expresamente incluidos en el apartado 1) del art. 64. Esto es, en los supuestos en que la infracción de la patente reside en el ofrecimiento, la introducción en el comercio o utilización del producto patentado, o bien en la posesión del mismo para alguno de estos fines (45). En todos estos supuestos el titular de la patente infringida podrá exigir la indemnización de los daños y perjuicios causados por el infractor a partir del día (46) en que el titular le advirtió acerca de la existencia y violación de la patente debidamente identificada, requiriéndole para que cese en la violación del derecho de patente (47). La indemnización de los daños y perjuicios causados por el infractor será asimismo exigible cuando el titular pruebe que el infractor ha actuado negligentemente. Al apreciar la culpa o negligencia del infractor, los Tribunales deberán tener en cuenta (48) las circunstancias personales del infractor (49), así como el tiempo y lugar en que la infracción ha sido realizada (50).

## [B]

Así las cosas, debe subrayarse que justamente porque la Ley Española de Patentes injerta dos pautas concernientes al enriquecimiento injustificado en un singular sistema de responsabilidad del infractor de la patente, se producen unas consecuencias sumamente peculiares que trataré de describir seguidamente. A

- 
- (44) Vid. Preámbulo cit., pág. 44. La justificación alegada por los autores del Anteproyecto de 1967 era, justamente, la misma justificación invocada en los trabajos preparatorios de la Ley Francesa de 1844. Vid. CASALONGA, **Traité Technique et Pratique des Brevets d'Invention** tomo II (Paris 1949), pág. 8 donde se reproducen los argumentos expuestos a este propósito por el representante del Gobierno (CUNIN-GRIDAIN) el 17 de abril de 1843.
- (45) Cfr. art. 50(a) de la Ley de Patentes. En la hipótesis de que la patente infringida sea una patente de procedimiento, la responsabilidad por culpa o negligencia será exigible al infractor que ofrece la utilización del procedimiento patentado en los términos previstos por el art. 50(b), así como al infractor que ofrece, introduce en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado, o posee tal producto para alguno de estos fines (cfr. art. 50(c) de la Ley de Patentes).
- (46) Para que quede debida constancia del día en que se efectúan la advertencia y el requerimiento al infractor, es recomendable que estas comunicaciones se hagan fehacientemente.
- (47) GÓMEZ SEGADÉ (La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad [Madrid 1988], pág. 115) señala a este propósito que el art. 64(2) establece que se presumirá la culpa a partir del momento en que el infractor sea debidamente advertido por el titular de la patente.
- (48) A mi juicio, cabe aplicar en este punto analógicamente la norma contenida en el apartado (1) del art. 1.104 del Código Civil.
- (49) Así por ejemplo, la negligencia del infractor deberá ser apreciada más fácilmente si se trata de un vendedor cuya empresa desarrolla importantes actividades en el mercado correspondiente. El **status** empresarial del infractor puede imponerle, en efecto, un deber de información acerca de la eventual existencia de una patente.
- (50) Si la infracción se suma a reiteradas infracciones anteriores por parte de terceros y las mismas son notorias, sería muy difícil que el infractor pudiese excusarse alegando su ignorancia acerca de la existencia y violación de la patente.

fin de comprender el verdadero alcance de estas consecuencias, es preciso contraponer, una vez más, el supuesto de responsabilidad objetiva del infractor al supuesto en que el infractor responde con arreglo al módulo de la culpa o negligencia.

En el supuesto de responsabilidad objetiva del infractor, la aplicación conjunta de los arts. 64(1) y 66(2) b) y c) provoca efectos equivalentes a los que hubiera producido el otorgamiento legal de una acción de enriquecimiento injustificado al titular de la patente infringida. Esto se debe a que al igual que ocurriría con respecto a la acción de enriquecimiento sin causa, la acción de indemnización ejercitada por el titular de la patente infringida no presupone la culpa o negligencia del infractor. El titular de la patente infringida puede exigir —en cualquier caso— al infractor que fabrica o importa los productos, los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción, o bien la regalía hipotética que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente. Con independencia de que hubiese actuado culposa o negligentemente, el infractor tiene que restituir al titular de la patente infringida el **lucrum emergens** (los beneficios obtenidos al explotar el invento patentado), o bien el **damnum cessans** (la regalía que dejó de pagar al titular de la patente). De este modo, al ejercitar la acción de indemnización el titular de la patente infringida puede obtener la restitución del enriquecimiento positivo (**lucrum emergens**) o del enriquecimiento negativo (**damnum cessans**) del infractor del mismo modo que en la hipótesis de ejercitarse la acción de enriquecimiento injustificado: sin necesidad de probar la culpa o negligencia del infractor de la patente.

La situación se modifica, en cambio, radicalmente cuando el titular de la patente infringida ejercita la acción de indemnización frente a un infractor que responde tan solo cuando media culpa o negligencia. Porque en esta hipótesis la restitución del enriquecimiento positivo o del enriquecimiento negativo logrado por el infractor sólo es posible cuando se prueba la culpa o negligencia del mismo. Vemos, por tanto, cómo en esta segunda hipótesis la acción de resarcimiento regulada por la Ley de Patentes se desvía sensiblemente del modelo de la acción de enriquecimiento injustificado. En efecto, a pesar de que la acción de indemnización puede desembocar en la restitución del **lucrum emergens** o del **damnum cessans**, es presupuesto inexcusable de la misma la culpa o negligencia del infractor de la patente: requisito que es totalmente ajeno a la acción de enriquecimiento injustificado.

[C]

Cabe afirmar, por tanto, que la Ley Española de Patentes de 1986 atribuye de manera encubierta al titular de la patente infringida una acción de enriquecimiento injustificado en ciertos supuestos. En efecto, bajo el **nomem iuris** de la acción de indemnización de daños y perjuicios se confiere al titular de la patente la facultad de reclamar en cualquier caso el enriquecimiento positivo o el enriquecimiento negativo que obtiene el infractor que hubiere fabricado o importado el objeto patentado o hubiere utilizado el procedimiento objeto de la patente. De este modo, el vigente Sistema Español de Patentes albergaba en su interior de manera latente una acción de enriquecimiento injustificado ejercitable en determinados supuestos legalmente determinados.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, en el Sistema Español de Patentes la acción de enriquecimiento injustificado pierde su carácter latente y excepcional para convertirse en una acción que bajo su expreso **nomen iuris** se concede con carácter general al titular de la patente infringida. En efecto, entre las acciones que el art. 18 de la Ley de Competencia Desleal atribuye al perjudicado, figura la acción de enriquecimiento injustificado: **actio** que —de acuerdo con lo establecido en el número 6.º del art. 18— podrá entablarse cuando el acto de competencia desleal lesiona una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva (51). Pues bien, es innegable, a mi juicio, que el titular de la patente infringida puede entablar frente al infractor la acción de enriquecimiento injustificado prevista por el número 6.º del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal. En la hipótesis de infracción de la patente concurre inequívocamente el presupuesto básico del art. 18, n.º 6.º: el titular de la patente detenta una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva (52). Y por las razones que inmediatamente van a exponerse, es asimismo incuestionable que al infringir el derecho de patente, el infractor realiza diversos actos de competencia desleal; a saber: el acto de competencia desleal consistente en la violación de normas que se tipifica en el art. 15 de la Ley de 10 de enero de 1991; y el acto de competencia desleal consistente en la imitación de prestaciones ajenas que se tipifica en el apartado 1) del art. 11 de la citada Ley.

Opino que el infractor de la patente realiza inevitablemente y en cualquier caso el acto de competencia desleal que estriba en «la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial». No cabe la menor duda —a mi juicio— de que las normas integrantes del Sistema de Patentes deben ser reconducidas al extenso conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de la actividad competitiva. La íntima conexión existente entre el Derecho de Patentes y el sistema normativo regulador de la libre competencia se apoya, paradójicamente, en la circunstancia de que el derecho de patente es, **per se**, una excepción legalmente reconocida al principio general de la libertad competitiva. La patente, en efecto, confiere al titular la facultad exclusiva de fabricar, vender y utilizar la invención patentada. Esto implica —en la esfera económica— que el titular de la patente puede controlar y restringir la explotación de la invención patentada: de tal modo que el **output** del objeto patentado puede ser más bajo y el precio del mismo puede ser más alto que los que surgirían si —en vez de explotarse monopolísticamente— la invención se utilizase en condiciones estrictamente competitivas (53). La patente confiere, básicamente, al titular una posición privilegiada: éste fija —sin estar expuesto a presiones competitivas sustanciales— el **output** y el precio del objeto patentado. La privilegiada

---

(51) Como ya sabemos (supra párrafo 1.02[A]), el número 6.º del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal establece, además, que la acción de enriquecimiento injustificado puede ejercitarse cuando el acto de competencia desleal lesiona una posición jurídica de análogo contenido económico a la amparada por un derecho de exclusiva.

(52) Así se desprende de los arts. 50 y 51 de la Ley Española de Patentes de 1986. Sobre esta cuestión vid. GÓMEZ SEGADE, *La Ley de Patentes y de Modelos de Utilidad* cit., págs. 98 y ss.

(53) Cfr. AREEDA/KAPLOW, *Antitrust Analysis* 4.ª edición (Boston 1988), págs. 167 y ss. Estos autores afirman que uno de los costes habituales y obvios de la patente es **reduced output and higher prices**.



posición otorgada al titular de la patente está, sin embargo, plenamente justificada porque la expectativa de obtener el monopolio legal inherente a la patente es, precisamente, lo que induce a los inventores y a las empresas a realizar las elevadas y arriesgadas inversiones de recursos humanos y financieros que cualquier programa de investigación y desarrollo implica (54). Pues bien, dada la íntima conexión existente entre el Sistema de Patentes y el Sistema Competitivo, es indudable que el Derecho de Patentes regula «la actividad concurrencial». Cabe afirmar a este propósito que el Derecho de Patentes regula «la actividad concurrencial» para reducir en favor del titular de la patente el juego de la libre competencia; y que esta reducción o restricción legal de la libre competencia se efectúa a fin de incentivar adecuada y eficazmente los procesos de innovación tecnológica (55). De aquí se sigue que al violar el derecho de patente, el infractor está infringiendo una norma reguladora de la «actividad concurrencial» y realiza, en consecuencia, el acto de competencia desleal tipificado por el apartado 2) del art. 15 de la Ley Española de Competencia Desleal de 1991 (56).

Al infringir una patente ajena, el infractor realiza, además, un ulterior acto de competencia desleal; a saber: el acto de imitación prohibido por el apartado 1) del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal de 1991. Esta norma (57) consagra, por una parte, el principio básico de la libre imitabilidad de las creaciones y prestaciones que no están protegidas por un derecho de exclusiva (58). Y, al mismo tiempo, reconoce implícitamente que la imitación de las creaciones amparadas por un derecho de exclusiva legalmente reconocido constituye, **per se**, un acto de competencia desleal. La deslealtad de la imitación de una creación protegida por un derecho de exclusiva se desprende **a sensu contrario** del propio tenor literal del apartado 1) del art. 11. En efecto, el principio básico de la libre imitabilidad se re-

---

(54) En este punto me remito a las consideraciones por mí hechas en 1982 al exponer el fundamento del Sistema de Patentes. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA/OTERO LASTRES/BOTANA AGRA, **Hacia un nuevo Sistema de Patentes** (Madrid 1982), págs. 18 y ss.

(55) Como en la obra citada en la nota anterior (pág. 33) ponía de manifiesto, «el Sistema de Patentes se apoya en la razonable presunción de que si no existiese el derecho de exclusiva y la consiguiente facultad de prohibir la imitación de lo patentado, las empresas no dedicarían apenas recursos humanos y financieros a la investigación».

(56) En un documentado trabajo titulado «Competencia Desleal por Infracción de Normas» y publicado recientemente en la «Revista de Derecho Mercantil» (RDM 199, págs. 667 y ss.), el Dr. ALFARO ÁGUILA-REAL sostiene que el titular de un derecho de propiedad industrial (patentes, marcas, etc.) no puede invocar el art. 15(2) de la Ley Española de Competencia Desleal en la hipótesis de que se infrinja el correspondiente derecho de patente o de marca. ALFARO ÁGUILA-REAL parte de la premisa de que el criterio determinante para aplicar el art. 15(2) estriba no tanto en la finalidad de la norma infringida, sino más bien en el contenido (u objeto) de la norma pertinente. Esta acertada premisa es formulada por ALFARO (pág. 690) del siguiente modo: lo decisivo es que «la norma infringida regule el **comportamiento concurrencial** de los competidores con independencia de si lo hace para garantizar el funcionamiento libre del mercado... o para proteger otros intereses o lograr otros objetivos». ALFARO (págs. 694 ss.) llega, sin embargo, a la conclusión de que el titular de la patente infringida no puede aducir el art. 15(2) de la Ley de Competencia Desleal porque este precepto debe aplicarse tan solo «cuando la norma que atribuye el derecho de exclusiva esté protegiendo al mismo tiempo intereses generales».

Frente a la tesis de ALFARO ÁGUILA-REAL me reafirmo, por mi parte, en la opinión expuesta en el texto. Entiendo, en efecto, que las normas constitutivas del Sistema de Patentes tienen por objeto la regulación del «comportamiento concurrencial» de los competidores. Y de lo que se dice en el texto se desprende inequívocamente que al atribuir el derecho de exclusiva sobre la invención patentada, se protege el interés general en fomentar el progreso tecnológico.

(57) El art. 11(1) dispone que: «La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparados por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley».

(58) Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Reflexiones Preliminares sobre la Ley de Competencia Desleal**, LA LEY número 2761 (7 de junio de 1991, pág. 2). Como en este lugar se dice, el art. 11(1) de la Ley Española de Competencia Desleal trata de resolver la tensión dialéctica entre el principio de la libre imitabilidad de las creaciones (inmanente al sistema competitivo) y la protección temporalmente limitada de ciertas creaciones en las que concurren determinados requisitos.

duce expresamente a las creaciones sobre las que no recae un derecho de exclusiva: fuera del ámbito del principio básico de la libre imitabilidad quedan, en cambio, las creaciones a cuyo titular se le confiere legalmente un derecho de exclusiva (59). Y, como ya sabemos, entre tales creaciones figuran precisamente las invenciones patentadas. Es, por tanto, innegable que al infringir una patente ajena, el infractor lleva a cabo un acto de imitación desleal sancionado por el art. 11(1) de la Ley de 1991.

## 2.02.—La restitución del enriquecimiento positivo percibido por el infractor de la patente.

[A]

El art. 66(2)(b) de la Ley Española de Patentes consagra —según hemos visto— una pauta que concierne al enriquecimiento positivo (**lucrum emergens**) que el infractor obtiene como consecuencia de la infracción de la patente. A fin de comprender el verdadero alcance de esta pauta, es conveniente exponer, brevemente, el desarrollo que la misma ha tenido en el Derecho Comparado de Patentes. La exposición se limitará al Derecho Alemán y al Derecho Norteamericano, que constituyen en este punto dos modelos ciertamente ilustrativos.

A finales del siglo XIX, el Tribunal Supremo del **Reich** Alemán atribuyó al titular de la patente infringida la facultad de reclamar al infractor las ganancias que éste hubiere percibido por virtud de la infracción de la patente del demandante. Esta tesis fue adoptada expresamente en materia de patentes por la sentencia del **Reichsgericht** de 31 de diciembre de 1898 (60). Adhiriéndose a la doctrina formulada anteriormente con relación al Derecho de Autor (61), el Tribunal Supremo del **Reich** Alemán mantuvo en esta sentencia que el titular de la patente infringida puede exigir al infractor la restitución de las ganancias por éste obtenidas a través de su actividad infractora; el **Reichsgericht** apoyó esta tesis en el argumento de que al infringir la patente, el demandado se apropia —en provecho propio— de los frutos producidos por la propiedad intelectual del demandante. En una ininterrumpida línea jurisprudencial el Tribunal Supremo del **Reich** Alemán reiteró —con dis-

---

(59) Hay que consignar, igualmente que el art. 11 de la Ley Española de Competencia Desleal configura dos supuestos ulteriores en los que la imitación de prestaciones ajenas constituye un acto de competencia desleal.

El primer supuesto ulterior se contempla en el apartado (2) del art. 11: la imitación de prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva «cuando resulta idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno». Acerca de este supuesto y la contra excepción que respecto al mismo se establece legalmente vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Loc. cit., pág. 2.

El segundo supuesto ulterior se enuncia en el apartado 3) del art. 11 a cuyo tenor: «Asimismo tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias pueda reputarse una respuesta natural del mercado». Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Loc. cit., págs. 2-3.

(60) El texto de la sentencia se reproduce en la revista **Blatt für Patent-Muster-und Zeichenwesen**, volumen 5 (1899), págs. 106 ss. Como más adelante hemos de ver (infra párrafo 2.03 [A]), la sentencia de 31 de diciembre de 1898 representa un importante precedente jurisprudencial alemán por una razón ulterior; a saber: haber formulado en el Derecho de Patentes el criterio de la regalía hipotética o razonable.

(61) La sentencia de 31 de diciembre de 1898 cita la anterior sentencia del **Reichsgericht** de 8 de junio de 1895 y traslada explícitamente al Derecho de Patentes la doctrina mantenida en relación con el Derecho de Autor por la anterior sentencia de 8 de junio de 1895.

tintos matices (62)— la doctrina mencionada. Esta equitativa doctrina fue acogida de manera explícita y desarrollada por el Tribunal Federal Alemán en sucesivas sentencias entre las cuales ocupa un lugar destacado la de 29 de mayo de 1962 (63). En esta sentencia, el **Bundesgerichtshof** afirmó de modo inequívoco que a la vista de la constante jurisprudencia del **Reichsgericht** debe llegarse a la conclusión de que la facultad de reclamar los beneficios percibidos por el infractor de la patente es en el ordenamiento alemán una institución de Derecho Consuetudinario. Y al mismo tiempo puntualizó que la pretensión atribuida en este punto al titular de la patente infringida debe calificarse no como una acción de enriquecimiento, sino de indemnización (64). Sorprendentemente, a pesar de que —como antes vimos (65)— el Tribunal Federal Alemán reconoció posteriormente la existencia de la acción de enriquecimiento injustificado en materia de patentes, un destacado sector de la actual doctrina alemana continúa afirmando —al igual que el **Bundesgerichtshof** en la etapa anterior— que nos encontramos no ante una acción de enriquecimiento injustificado, sino ante una **actio** de indemnización (66).

La pauta de las ganancias obtenidas por el infractor de la patente (**recovery and accounting of profits**) aparece muy tempranamente en el Derecho Norteamericano. En efecto aunque ni en las Leyes de Patentes del siglo XVIII (1790 y 1793 **Acts**), ni tampoco en la Ley norteamericana de Patentes de 1819 se contemplaba expresamente el **recovery of profits**, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Norteamericano admitió la posibilidad de que una **court of equity** (67) concediese al titular de la patente infringida **an accounting of the infringer's illicit profits** (68). La aplicación de esta equitativa medida planteó, sin embargo, delicados y complejos problemas que los tribunales norteamericanos resolvieron a lo largo del siglo XIX con arreglo a criterios heterogéneos y en ocasiones dispares. La variada problemática de los **profits in equity** fue expuesta magistralmente por el Profesor WILLIAM C. ROBINSON en 1890 (69). Tras recordar que nunca se ha puesto en tela de juicio la competencia de un **court of equity** para ordenar un **accounting of profits**, ROBINSON dice que a pesar de los abusos cometidos, esta equitativa medida tiene que ser eleogiada (70). A la hora de analizar los abundantes casos resueltos por los tribunales norteamericanos, ROBINSON contrapone los casos en los que la infracción ha sido realizada mediante la venta de los produc-

---

(62) Las sucesivas fundamentaciones de la jurisprudencia del **Reichsgericht** son recordadas y sintetizadas por la sentencia del Tribunal Federal Alemán que se cita en la nota siguiente.

(63) La sentencia del **Bundesgerichtshof** de 26 de mayo de 1962 resolvió el caso **dia-Rähmchen-II**. El texto de la sentencia (con una anotación de MOSER v. FILSECK) se reproduce en GRUR 1962, págs. 509 ss.

(64) Vid. GRUR 1962, pág. 512 columna izquierda.

(65) Vid. supra párrafo 1.01.

(66) Vid. BENKARD-ROGGE, **Patentgesetz**, 8.ª edición revisada (Munich 1988) párrafo 319, marginal 72, pág. 1.193.

(67) Como recuerda CHISUM (volumen 5, párrafo 20.02), la contraposición entre **actions at law** y **actions at equity** ejerció históricamente una decisiva influencia en la legitimación del titular de la patente infringida para ejercitar la acción de cesación (**injunction**) y la **actio** de indemnización.

(68) Al resolver en 1855 el caso **Stevens v. Gladding** (= 58 U.S., págs. 528 ss.), el Tribunal Supremo Norteamericano afirmó que **the right to an account of profits is incident to the right to an injunction, in copy and patent right cases**.

(69) En su obra **The Law of Patents for Useful Inventions** 3 volúmenes Boston, 1890. WILLIAM C. ROBINSON fue Catedrático de la Universidad de Yale.

(70) W. C. ROBINSON, volumen 3, párrafo 1.137, págs. 492-494. ROBINSON señala que ya en los primeros casos resueltos por la **English Chancery**, este Tribunal decreta el **accounting of profits**.

tos patentados y, por otra parte, los casos en los que la infracción se ha efectuado a través de la utilización del invento patentado (71). Dentro del primer grupo de casos —que es el que mayor interés presenta para este estudio (72)— ROBINSON diferencia las siguientes hipótesis: que el producto vendido por el infractor constituya una réplica exacta de la invención patentada (en cuyo caso han de atribuirse al titular de la patente la totalidad de las ganancias obtenidas por el infractor); y que el producto vendido por el infractor incorpore los elementos de la invención patentada y otros elementos añadidos por el infractor. En esta segunda hipótesis ROBINSON establece una regla general y una excepción: la regla general es que los beneficios producidos por las ventas del infractor han de prorratearse entre éste y el titular de la patente infringida cuando los elementos añadidos por el infractor contribuyan al **marjet value** del producto (73); la excepción es que la totalidad de los beneficios obtenidos por el infractor deben atribuirse al titular de la patente infringida cuando el **market value** de los productos tiene su origen plenamente en la invención patentada (74).

Aunque la medida de la **recovery of profits** recibió el espaldarazo legislativo al promulgarse en 1870 una nueva **Patents Act** (75), la verdad es que los tribunales norteamericanos continuaron tropezando con ingentes dificultades al aplicar casuísticamente esta medida. Las dudas expresadas en la jurisprudencia giraban, sobre todo, en torno a la cuestión de si era el titular de la patente infringida o bien el infractor demandado la parte sobre quien recaía la carga de probar la medida en que las ganancias debían prorratearse en la hipótesis de que los productos incorporasen elementos ajenos a la patente (76). Las perplejidades jurisprudenciales fueron destacadas con gran viveza por el renombrado Juez LEARNED HAND al fallar en 1933 el caso *Cincinnati Car Co. v. New York Rapid Transit Corp.* (77). En su sentencia el Juez L. HAND afirmó que en el caso tan frecuente de que lejos de comprender la totalidad del producto, la invención se refiera tan solo a un pequeño detalle, la dificultad de prorratear las ganancias ha acosado siempre a los tribunales y probablemente continuará haciéndolo porque esta cuestión es —por su propia naturaleza— insoluble (78). A fin de desterrar definitivamente la incertidumbre y las dudas en que se veían sumergidos los Tribunales, el 1 de agosto de 1946 se dictó una Ley que eliminó del Derecho Norteamericano de Patentes

---

(71) W. C. ROBINSON, volumen 3, párrafo 1.138, pág. 495.

(72) El segundo grupo de casos es analizado por W. C. ROBINSON en los párrafos 1.144 y ss. (págs. 511 y ss.).

(73) Vid. W. C. ROBINSON, volumen 3, párrafos 1.140 y 1.141 (pág. 502 y ss.).

(74) Vid. W. C. ROBINSON, volumen 3, párrafo 1.142 (pág. 505 y ss.).

(75) Vid. CHISUM, **Patents**, volumen 5, párrafo 20.02[3].

(76) Vid. CHISUM Loc. cit., pág. 20-49. CHISUM subraya que al afrontar la cuestión relativa a la carga de la prueba el Tribunal Supremo Norteamericano formuló conclusiones contradictorias en el caso **Westinghouse** resuelto en 1912 (la carga de la prueba debe imponerse al infractor demandado) y en el caso **Dowagiac** resuelto en 1915 (la prueba corresponde al infractor demandado únicamente cuando el demandante demuestra que **prima facie** el prorrateo es imposible).

(77) Sentencia del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de 1 de agosto de 1933 que se reproduce en 19 USPQ, págs. 40 y ss.

(78) Vid. 19 USPQ, pág. 41. LEARNED HAND mantuvo que la clave de la cuestión reside en la carga de la prueba; y declaró que de ordinario perderá el pleito la parte a la que corresponda probar la medida en que deberá hacerse el correspondiente prorrateo.

el criterio del **accounting of profits** (79). Hay que destacar, finalmente, que la vigente Ley Norteamericana de Patentes de 1952 no incluye tampoco entre los módulos determinantes de la indemnización exigible por el titular de la patente el criterio de las ganancias obtenidas por el infractor como consecuencia de la violación de la patente (80).

[B]

El art. 66(2)(b) de la Ley Española de Patentes concede al titular de la patente infringida la facultad de exigir al infractor la restitución de los beneficios que éste haya obtenido por consecuencia de la violación de la patente. Beneficios que —según sabemos— representan el enriquecimiento positivo (**lucrum emergens**) que la explotación de la patente infractora ha proporcionado al infractor. Con vistas a fijar la cuantía de tales beneficios, el art. 65 de la Ley de Patentes establece que el titular de la patente infringida «podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad». Es indudable que en la hipótesis —probablemente muy frecuente— de que el infractor demandado sea empresario, el reconocimiento (81) de los libros y documentos del empresario demandado deberá ajustarse a las normas contenidas en el art. 33 del Código de Comercio. Quiere esto decir, por una parte, que el reconocimiento de los libros y documentos se hará en el establecimiento del empresario demandado en su presencia o en la de la persona que comisione con este fin (82); y, por otra parte, que el demandante (titular de la patente infringida) podrá servirse —en el acto de reconocimiento— de auxiliares técnicos en la forma y número que el Juez considere necesario (83).

La determinación de los beneficios obtenidos por el infractor de la patente es, en cualquier caso, una operación relativamente compleja. En su desarrollo pueden diferenciarse las fases o etapas siguientes: 1.ª) La fijación de la base de cálculo de los beneficios; 2.ª) La concreción de los beneficios netos percibidos por el infractor demandado.

1.º) **La fijación de la base de cálculo de los beneficios del infractor.**—La determinación de la base de cálculo de los beneficios producidos por la explotación de la patente infringida será relativamente sencilla cuando los productos fabricados y vendidos por el infractor se limitan a reproducir la invención patentada. En este supuesto, la cifra de ventas de tales productos constituirá, en principio, la base de cálculo para fijar los beneficios del infractor. Mas es innegable que la operación no será tan sencilla cuando el objeto patentado constituya un elemento integrante de una cosa compuesta de la que forman parte otros elementos sobre

---

(79) Como más adelante veremos (infra párrafo 2.03[B]), la Ley de 1946 reguló con técnica depurada la figura de la **reasonable royalty**.

(80) Vid. CHISUM, **Patents**, párrafo 20.02[6], pág. 20-61.

(81) Nos encontramos, sin duda alguna, ante un caso de reconocimiento particular que se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación con la cuestión de que se trate. Vid. art. 32(3) del Código de Comercio.

(82) Tal y como se dispone en el art. 33(1) del Código de Comercio, deberán adoptarse las medidas oportunas para la debida conservación y custodia de los libros y documentos.

(83) Vid. art. 33(2) del Código de Comercio.

los que no recae la patente infringida. Este es, precisamente, el supuesto contemplado por el art. 67 de la Ley de Patentes que para el caso de que el titular de la patente infringida invoque el criterio establecido por el art. 66(2)(b), dispone lo siguiente:

«1. ...podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el Juez estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial.

2. Se entiende que el objeto inventado constituye parte esencial desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien».

De la lectura del precepto transcrito se desprende que en el Sistema Español de Patentes la base de cálculo de los beneficios del infractor puede verse sensiblemente ampliada: en la misma deberán incluirse —en su caso— las ganancias proporcionadas por la fabricación y venta de aquellos productos de los que el objeto patentado sea —comercialmente hablando— una parte esencial. El supuesto contemplado por el art. 67 de la Ley de Patentes es, a mi juicio, el de que el infractor fabrique o venda una cosa compuesta de la que forma parte —como elemento integrante— el objeto patentado. Ahora bien, la ampliación de la base de cálculo contemplada por el art. 67 presupone que el objeto patentado es una parte esencial y no simplemente un componente o elemento integrante de la cosa compuesta. Quiere esto decir que en el conjunto de la cosa compuesta el objeto patentado no debe ocupar una posición subordinada, sino una posición en cierto modo dominante. El predominio o esencialidad del objeto patentado dentro de la cosa compuesta tiene que apreciarse desde una perspectiva comercial y no estrictamente tecnológica (84): el objeto patentado deberá considerarse como una parte esencial de la cosa compuesta justamente cuando la presencia del objeto patentado hace que la cosa sea más vendible. Esto sucederá, por ejemplo, cuando la incorporación del objeto patentado a la cosa compuesta imprime a ésta unas características o le proporciona unas ventajas aplicativas o de otra índole de las que carecen los productos de los competidores.

Cuando concurren los requisitos previstos por el art. 67(2) de la Ley de Patentes, en la base de cálculo del **lucrum emergens** del infractor se incluyen los beneficios producidos por la fabricación o venta de las cosas compuestas que incorporan el objeto patentado. Hay que subrayar, no obstante, que a la base de cálculo del **lucrum emergens** del infractor no se trasvasan tales beneficios en su totalidad, sino tan solo —como expresamente preceptúa el art. 67(1)— **en la proporción que el Juez estime razonable**. A través de la fórmula de la **proporción ra-**

---

(84) Esto no significa en modo alguno que los aspectos tecnológicos del objeto patentado sean en este punto irrelevantes. Antes al contrario, es indudable que si la presencia del objeto patentado en la cosa compuesta hace posible que ésta sea susceptible de aplicaciones ventajosas para los compradores, este dato repercutirá positivamente sobre las perspectivas de venta y, por ende, sobre la valoración comercial de la cosa compuesta.

**zonal** judicialmente estimada, pretende la Ley Española de Patentes solucionar los complejos problemas que siempre plantea el prorrateo de los beneficios entre el elemento patentado y los restantes elementos integrantes de la cosa compuesta fabricada o vendida por el infractor (85). La fórmula adoptada en este punto por la Ley de Patentes de 1986 es, en principio, encomiable —sin desconocer los eventuales abusos que hipotéticamente puedan surgir— porque hace posible que a través del arbitrio equitativo de los Tribunales se concrete y cuantifique lo que **prima facie** no es susceptible de cuantificación; a saber: la medida en que el objeto patentado influye sobre la adquisición de una cosa (compuesta) por parte de los consumidores quienes frecuentemente realizan sus compras por virtud de impulsos no excesivamente racionales (86).

**2.º La concreción de los beneficios netos percibidos por el infractor de la patente.**—La cifra bruta de ventas de los productos fabricados mediante la utilización de la patente infractora y —en su caso— de las cosas compuestas de las que el objeto inventado es comercialmente una parte esencial constituye la base inicial para determinar el **lucrum emergens** del infractor de la patente. De esta base inicial habrá que deducir, sin embargo, los gastos realizados por el infractor al fabricar y vender los correspondientes productos. Dentro de los gastos deducibles deben distinguirse los costes directamente relacionados con la fabricación y venta de los productos; y, por otra parte, los gastos indirectamente relacionados con las actividades de fabricación y venta.

Es indudable que al fijar el **lucrum emergens** (enriquecimiento positivo) del infractor, del importe bruto de las ventas tendrán que detrarse todos los gastos directamente ocasionados por la fabricación y venta de los productos cuyo precio se incluyó en la cifra bruta de ventas. Entre tales gastos cabe mencionar los siguientes: el importe de las materias primas; los salarios devengados por el personal que tiene a su cargo; los costes del proceso de fabricación de los productos; los gastos de transporte; y las sumas invertidas en la comercialización de los productos (87).

La determinación de los gastos indirectamente relacionados con la fabricación y venta de los correspondientes productos puede presentar en la práctica delicados problemas: problemas que se centrarán, las más de las veces, en la fijación de cuál es el porcentaje de los gastos generales de su empresa que el infrac-

---

(85) Como antes vimos (supra párrafo 2.02[A]), las dificultades con que tropezaba en la práctica el remedio del **accounting of profits**, motivaron que en el Derecho Norteamericano de Patentes se eliminase legislativamente tal medida en 1946.

(86) El art. 67 de la Ley de Patentes presupone, ciertamente, que deberá efectuarse un prorrateo de los beneficios percibidos por el infractor en el supuesto estudiado. No debe excluirse, sin embargo, que en la base de cálculo de los beneficios del infractor se incluyan excepcionalmente todos los beneficios producidos por la explotación de la cosa compuesta de la que forma parte el objeto patentado. Esto ocurrirá, a mi juicio, cuando el objeto patentado es el elemento que determina exclusivamente el valor de mercado de la cosa compuesta. En esta hipótesis (ya esbozada por el Profesor norteamericano ROBINSON en el siglo XIX), el invento patentado sería el único factor determinante de la adquisición de la cosa compuesta por parte de los consumidores y usuarios.

(87) Esta partida comprenderá —básicamente— las comisiones abonadas a los agentes dedicados a promover las ventas y las sumas destinadas a financiar las campañas publicitarias. Si el infractor de la patente no logra delimitar adecuadamente las comisiones y gastos publicitarios relacionados directamente con la venta de los correspondientes productos, esta partida tendrá que enmarcarse en la problemática de los gastos generales que va a ser inmediatamente abordada en el texto.

tor de la patente puede deducir en el momento de cuantificar el **lucrum emergens**. La fabricación y venta de los productos que reproducen o incorporan parcialmente el invento patentado habrán incrementado, obviamente, los gastos generales de la empresa del infractor de la patente. Mas es innegable que no será tarea fácil para el infractor el concretar la proporción en que los gastos generales de la empresa tiene que imputarse precisamente a los procesos de fabricación y venta de los productos cuyo importe se incluyó en la cifra bruta de ventas. En el caso de que el infractor de la patente no ofrezca pruebas suficientes acerca de la medida en que los gastos generales de la empresa deben atribuirse a la fabricación y venta de los correspondientes productos, las dudas que sobre este punto subsistan deberán resolverse en favor del titular de la patente infringida: éste no deberá soportar ninguna deducción del **lucrum cessans** del infractor que no esté respaldada convincentemente por las pruebas aportadas.

### 2.03. La elaboración de la pauta de la regalía hipotética en la jurisprudencia alemana y norteamericana.

[A]

La pauta de la regalía hipotética (o razonable) tiene su origen en la jurisprudencia alemana de finales del siglo XIX. Entre las sucesivas sentencias en las que el Tribunal Supremo del **Reich** desarrolló esta pauta, merecen ser destacadas las sentencias del **Reichsgericht** de 8 de junio de 1895 (88) y de 31 de diciembre de 1898 (89). La sentencia de 8 de junio de 1895 no giraba, en rigor, en torno a una cuestión de Derecho de Patentes: en el caso resuelto por esta sentencia se discutía si el autor de determinadas composiciones musicales podía exigir al demandado que se había apropiado de las mismas, la indemnización de los daños y perjuicios experimentados (90). El Tribunal de Apelación de Dresden no estimó la demanda presentada por el autor y demandante; recurrida la sentencia por éste, el Tribunal Supremo del **Reich** revocó la sentencia recurrida y estimó la reclamación de daños y perjuicios solicitada por el demandante. En su sentencia de 8 de junio de 1895, el Tribunal Supremo del **Reich** afirmó que el demandante podía exigir el abono de las cantidades que habría obtenido en el caso de que el demandado hubiera reproducido las melodías musicales con el consentimiento del autor (demandante); y añadió lo siguiente: si se admite que de haber sido solicitada la licencia del demandante, éste se la hubiera concedido al demandado a cambio del pago de una regalía, es indudable que el demandante tiene derecho a percibir una regalía por el importe que previsiblemente hubieran acordado el demandante y del

---

(88) El texto de la sentencia del **Reichsgericht** de 8 de junio de 1895 se reproduce en Bl. f. PMZ 1894-95, págs. 241 ss.

(89) El texto de la sentencia del **Reichsgericht** de 31 de diciembre de 1898 se reproduce en Bl. f. PMZ, 1899, págs. 106 ss.

(90) El demandante apoyaba su pretensión en el párrafo 18 de la Ley Alemana de Derecho de Autor. Los editores de la **Blatt** editada por la Oficina Imperial de Patentes justificaban, sin embargo, la inserción de la sentencia en una revista especializada en el Derecho de la Propiedad Industrial. Señalaban a este propósito que la sentencia formulaba principios generales que podían ser extendidos a los sectores del Derecho de Patentes, de Marcas y de Modelos.



demandado (91). La doctrina sentada por el **Reichsgericht** en la sentencia de 8 de junio de 1895 en materia de Derecho de Autor fue extendida expresamente al Derecho de Patentes por el propio Tribunal Supremo del **Reich** en la sentencia de 31 de diciembre de 1898. En esta sentencia se mantuvo —invocando expresamente los principios formulados por la anterior sentencia de 5 de junio de 1895— que en el supuesto de haberse infringido un derecho de patente, el titular tiene un derecho de elección para exigir bien el pago de la regalía correspondiente a una licencia de la patente infringida, o bien la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor de la patente (92).

La doctrina alemana de comienzos del presente siglo acoge asimismo la pauta de la regalía hipotética. En el año 1900 el eminente industrialista JOSEPH KOHLER (93) recuerda que la tesis mantenida por el **Reichsgericht** en la sentencia de 8 de junio de 1895 había sido defendida anteriormente por él (94); y censura al Tribunal Supremo Alemán precisamente porque no cita los trabajos anteriores de KOHLER (95). Conviene subrayar especialmente que KOHLER conecta la regalía correspondiente a una hipotética licencia con la tesis del enriquecimiento injustificado: el infractor de la patente ha ahorrado el pago de la regalía de una licencia que cualquier empresario leal hubiera tenido que solicitar, ofreciendo el pago de una regalía equitativa al titular de la patente (96). A la tesis del enriquecimiento injustificado se adhiere asimismo KENT quien explica el pago de la regalía hipotética y equitativa a través de la siguiente argumentación: al exigir el pago de la regalía, el titular de la patente infringida autoriza **a posteriori** la violación de su derecho de exclusiva y, en consecuencia, exige el pago de la regalía correspondiente a la licencia retrospectivamente concedida: regalía que él hubiera exigido y el infractor hubiera tenido que pagar (97).

La pauta de la regalía hipotética y equitativa ha subsistido en el Derecho Alemán de Patentes hasta nuestros días. Es cierto que por contraste con lo que ha ocurrido en otros ordenamientos (98), en el Derecho Alemán de Patentes la figura de la regalía hipotética no ha sido expresamente reconocida en el plano legislativo. Mas no es menos cierto que a través de una reiterada jurisprudencia el Tribunal Supremo Alemán ha otorgado un reconocimiento constante a la pauta de la

---

(91) Vid. Bl. f. PMZ 1895, pág. 242. En la propia sentencia se afirma que en contra de la doctrina sentada no cabe alegar que a través de su conducta el demandado había puesto de manifiesto que él no había solicitado del demandante en modo alguno una licencia para reproducir las obras musicales. Esta alegación —se dice en la sentencia (pág. 243)— no es admisible porque la conducta ilícita del demandado le impide rechazar la presunción de cuál sería su conducta hipotética en el caso de no haber infringido el derecho de autor de un tercero.

(92) Vid. Bl. f. PMZ 1899, pág. 107. En otro pasaje de la sentencia (pág. 108) se insiste en que el demandante puede elegir entre solicitar el pago de la regalía de una licencia, o bien el abono de las ganancias obtenidas por el infractor; pero no puede pedir simultáneamente el pago de la regalía y el abono de las ganancias.

(93) J. KOHLER, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, Mannheim 1900, párrafo 224, pág. 569.

(94) Entre los trabajos autocitados por J. KOHLER figura precisamente el *Deutsches Patentrecht* publicado en 1878.

(95) KOHLER (Loc. cit.) dice irónicamente que el **Reichsgericht** tampoco ha citado a otros juristas más importantes como LABEO.

(96) En otro pasaje de su obra (párrafo 223, pág. 566) KOHLER analiza la regalía razonable desde la perspectiva de la indemnización de daños y perjuicios.

(97) Vid. KENT, *Das Patentgesetz* vom 7. April 1891, tomo II (Berlín 1907), pág. 396.

(98) Como inmediatamente vamos a comprobar la regalía razonable es reconocida expresamente por la vigente Ley Norteamericana de Patentes. Y como ya sabemos, la regalía hipotética se contempla expresamente en el art. 66.2.c) de la Ley Española de Patentes de 1986.

regalía hipotética hasta tal punto que la actual doctrina mantiene que en el Derecho Alemán de Patentes la regalía hipotética es una institución de Derecho Consuetudinario (99). Debe subrayarse, por lo demás, que la más reciente doctrina alemana propugna que en vez de ser encuadrada en el marco de la indemnización de daños y perjuicios, la figura de la regalía hipotética tiene que encontrar su lugar adecuado precisamente en el contexto del enriquecimiento injustificado (100).

La institución de la regalía hipotética constituye, sin duda alguna, un afortunado hallazgo de la jurisprudencia alemana de finales del siglo XIX. Mas la verdad es que el florecimiento de esta figura ha tenido lugar en el Derecho Norteamericano de Patentes. Por esta razón parece oportuno —antes de iniciar el estudio de la figura en el ordenamiento español— examinar sucintamente los orígenes y desarrollo de la **reasonable royalty** en el Derecho Norteamericano de Patentes.

[B]

Aunque en la jurisprudencia norteamericana de finales del siglo XIX se reconoció esporádicamente el derecho del titular de la patente infringida a obtener del infractor una regalía razonable (101), esta figura inicia su definitiva andadura en el ordenamiento norteamericano a partir del caso *United States Frumemtum Co. v. Lauhoff* resuelto en 1914 por el Tribunal de Apelación del 6.º Circuito (102). En su sentencia, de la que fue Ponente el Juez DENISON, el Tribunal de Apelación del 6.º Circuito equiparó la infracción del derecho de patente a la apropiación de un inmueble ajeno. Apoyándose en esta premisa, el Juez DENISON mantuvo que así como en el caso de una propiedad inmobiliaria los peritos pueden fijar el valor real o razonable de la finca, en el supuesto de una patente los peritos pueden emitir también valiosas opiniones acerca del valor de la patente infringida: valor que sirve de base para fijar una indemnización que frecuentemente es denominada una regalía razonable (103).

En el caso *Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co.* resuelto en 1915 (104), el Tribunal Supremo Norteamericano hizo suya —si bien por vía de **obiter dictum** (105)— la doctrina de la **reasonable royalty**. En el caso **Dowagiac**, el de-

---

(99) Vid. por todos BERNHARDT-KRASSER, **Lehrbuch des Patentrechts**, 4.ª edición (Munich 1986), pág. 629.

(100) Esta tesis es defendida vigorosamente por R. SACK en un estudio publicado en el Libro-Homenaje al conocido industrialista Prof. HUBMANN. Vid. R. SACK **Die Lizenzanalogie in System des Immaterialgüterrechts**, Festschrift für HUBMANN (Frankfurt 1985), págs. 373 ss.

(101) En una **Note** publicada en 1958 en la **Harvard Law Review** se dice que la **reasonable royalty** hizo su aparición en el caso *Hunt Bros. Fruit-Packing Co. v. Cassidy* resuelto en 1894 por el Tribunal de Apelación del 9.º Circuito; pero no se asentó definitivamente hasta que en 1914 se falló el caso **United States Frumemtum Co v. Lauhoff**. Vid. 72 *Harvard Law Review* [1958-59], pág. 344, nota 117.

(102) El texto de la sentencia puede verse en el volumen 216 del **Federal Reporter**, págs. 610 y ss.

(103) Debe destacarse que al formular la doctrina de la **reasonable royalty**, el Juez DENISON tuvo muy presente la circunstancia de que el titular de la patente infringida (demandante) no venía explotando en el mercado la invención patentada. Como a lo largo del presente estudio tendremos ocasión de comprobar, esta circunstancia tiene a veces un cierto relieve cuando se aplica la pauta de la regalía razonable.

(104) El texto de la sentencia puede verse en el tomo 235 de la Colección Oficial de la **Supreme Court** (235 U.S., págs. 641 y ss.).

(105) La doctrina norteamericana subraya expresamente que las afirmaciones hechas por el Tribunal Supremo en el caso **Dowagiac** constituyen tan solo un **dictum**. Vid. CHISUM, *Patents*, volumen 5, párrafo 20.02[2], pág. 20-31; y 72 *Harvard Law Review*, pág. 344, nota 117.

mandante no había logrado aportar prueba alguna acerca de los daños presumiblemente experimentados que giraban en torno a las ganancias dejadas de obtener por el demandante y titular de la patente. A pesar de ello, el Tribunal Supremo sostuvo que el demandante tenía derecho a percibir una regalía razonable cuyo importe debía fijarse en atención a la naturaleza de la invención patentada, sus ventajas y el grado de utilización de la misma por parte del demandado (106).

La pauta de la regalía razonable fue consagrada legislativamente en el ordenamiento norteamericano por la Ley de 21 de febrero de 1922 que modificó el texto del art. 4921 de los **Revised Statutes** (107). La norma promulgada en 1922 disponía, sustancialmente, que si de las pruebas aportadas se deduce que el demandante ha experimentado un daño o que el demandado ha obtenido ganancias como consecuencia de la infracción de la patente, y tales daños o ganancias, sin embargo, no pueden determinarse con razonable certeza, el Tribunal —a la vista de las pruebas aportadas— puede ordenar que el demandado abone al demandante una **reasonable sum** en concepto de indemnización (108). La jurisprudencia posterior a la Ley de 1922 mantuvo que el pago de una regalía razonable era la indemnización procedente cuando el demandante no podía probar la existencia de una regalía preestablecida o bien el importe de las ganancias dejadas de obtener por consecuencia de la infracción de la patente (109).

Las normas norteamericanas relativas a la indemnización exigible por el titular de la patente infringida fueron modificadas nuevamente por la Ley de 1 de agosto de 1946. La finalidad fundamental de esta Ley era la de eliminar el módulo de la indemnización consistente en exigir la entrega de los beneficios que la infracción de la patente proporcionó al infractor demandado (110). Además de introducir esta reforma básica, la Ley de 1946 reguló la figura de la regalía razonable con técnica mucho más depurada que la citada Ley de 1922. En efecto, en la nueva versión del art. 4921 se utiliza el término **reasonable royalty** que sustituye a la imprecisa expresión **reasonable sum** utilizada por la Ley de 1922 (111); y al mismo tiempo, se dispone expresamente que la **reasonable royalty** representa el nivel más bajo (**floor**) de la indemnización exigible por el titular de la patente infringida (112). Al

---

(106) En el caso **Dowagiac**, el Tribunal Supremo se cuida de aclarar que —en contra de la tesis sostenida por algunos tribunales inferiores— la **reasonable royalty** no había sido repudiada por el propio Tribunal Supremo en el caso anterior *Coupe v. Royer* resuelto en 1895.

(107) Vid. CHISUM, **Patents**, volumen 5, párrafo 20.02[2][d].

(108) CHISUM (Loc. cit.) opina que la norma promulgada en 1922 estaba redactada con técnica defectuosa, entre otras razones porque en vez de emplear el término **reasonable royalty** (acuñado por la jurisprudencia), utilizaba la expresión **reasonable sum as profits or general damages**.

(109) Vid. por ejemplo la sentencia del Tribunal de Apelación del 2.º Circuito de 5 de diciembre de 1930 que falló el caso *Wallace & Tiernan Company, Inc. v. City of Syracuse*. El texto de esta sentencia (de la que fue Ponente el renombrado Juez LEARNED HAND) puede verse en 8 USQP, págs. 80 ss.

(110) Como antes vimos (supra párrafo 2.02[A]), a pesar de los denodados esfuerzos de la doctrina y de la propia jurisprudencia, los tribunales norteamericanos fracasaron en su intento de fijar la indemnización consistente en las ganancias obtenidas por el infractor de la patente en aquellos casos en que tales ganancias eran atribuidas parcialmente a la invención patentada porque la misma constituía tan solo una parte del objeto producido y comercializado por el infractor. Para poner término a los problemas prácticamente insolubles que venía provocando la aplicación de este módulo indemnizatorio, el mismo fue eliminado por la Ley de 1 de agosto de 1946.

(111) CHISUM (**Patents**, volumen 5, párrafo 20.02[4][a]) destaca el acierto de reemplazar la **awkward** frase **reasonable sum** por la expresión **reasonable royalty**.

(112) En su nueva versión, el artículo 4.921 disponía que el demandante (titular de la patente infringida) tiene derecho a percibir **not less than a reasonable royalty**.

promulgarse en 1952 la vigente Ley Norteamericana de Patentes (113), las normas anteriores se refundieron en el art. 284 que al regular la regalía razonable, incorpora —con leves retoques de redacción— el texto del art. 4921 en su versión de 1946 (114).

La pauta de la **reasonable royalty** es invocada con gran frecuencia por los Tribunales norteamericanos al fijar la suma dineraria que el infractor tiene que satisfacer al titular de la patente infringida (115). Entre las numerosas sentencias que al aplicar el art. 284 de la Ley de 1952, acudieron a la pauta de la regalía razonable, merecen ser destacadas, a mi juicio, las que fallaron los tres siguientes casos: *Georgia-Pacific Corp. v. V.S. Plywood-Champion Papers Inc.* (116); *Panduit Corp. v. Sthalin Bros Fibre Works, Inc.* (117); y *Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co.* (118).

El caso «*Georgia-Pacific*» es, sin duda alguna, uno de los precedentes jurisprudenciales más citados por los Tribunales norteamericanos al invocar la pauta de la regalía razonable. El renombre del caso «*Georgia-Pacific*» se debe, fundamentalmente, a la circunstancia de que en el mismo el Juez TENNEY del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York formuló un extenso catálogo de criterios o factores en los que puede apoyarse un Tribunal al fijar el importe de la **reasonable royalty** que el infractor debe pagar al titular de la patente infringida (119). Entre estos factores figuran los siguientes: las regalías percibidas por el titular de la patente como pago de licencias otorgadas sobre la correspondiente patente; las regalías pagadas por el licenciataria hipotético (esto es, el infractor) por la utilización de otras patentes comparables a la patente infringida; la política empresarial seguida por el titular de la patente (reservar para su empresa la explotación de la invención patentada o bien conceder licencias bajo determinadas condiciones); la relación comercial entre el licenciante y el licenciataria hipotético (esto es, si son competidores en el mercado o si son «inventor» y «promotor»); y la duración de la patente infringida (120).

El caso «*Panduit*» constituye, igualmente, un destacado precedente jurisprudencial que es a menudo citado por la jurisprudencia norteamericana en casos

---

(113) La **Patent Act** de 1952 constituye el **Title 35 United States Code**.

(114) En el caso *Aro Mfg. Co. Inc. v. Convertible Top Replacement Co., Inc.* resuelto por el Tribunal Supremo Norteamericano el 8 de junio de 1964, el Juez BRENNAN puso de manifiesto que el artículo 284 se limitó a «reorganizar y aclarar» el lenguaje de las anteriores normas contenidas en la Ley de 1946. Vid. 141 USPQ, pág. 693, nota 20.

(115) En el tomo 5 del Tratado de CHISUM (párrafo 20.03[3][d]) se reproduce una lista cronológica de los casos en los que los tribunales norteamericanos condenaron al infractor de la patente a pagar una **reasonable royalty**. El primer caso citado es *Consolidated Rubber Tire Co. v. Diamond Rubber Co.* fallado en 1915 por el Tribunal del Distrito Sur de New York.

(116) El caso «*Georgia-Pacific*» fue fallado por el Tribunal del Distrito Sur de New York en sentencia de 21 de mayo de 1970 cuyo texto puede consultarse en 166 USPQ, págs. 235 ss.

(117) El caso «*Panduit*» fue resuelto por el Tribunal de Apelación del 6.º Circuito en sentencia de 25 de abril de 1978 cuyo texto puede verse en 197 USPQ, págs. 726 ss.

(118) El caso «*Fromson*» fue resuelto por el **Federal Circuit** en sentencia de 4 de agosto de 1988 cuyo texto puede consultarse en 7 USPQ 2d Series, págs. 1606 ss.

(119) El Juez TENNEY enumeró 15 factores y puntualizó que la lista no era exhaustiva. Vid. 166 USPQ, pág. 238.

(120) El Juez TENNEY (Loc. cit.) manifestó expresamente que no existe ninguna fórmula que permita ordenar los factores mencionados de acuerdo con su importancia: los Tribunales deberán valorar tales factores en el contexto de las pruebas presentadas por las partes.

concernientes a la **reasonable royalty** (121). En este caso, la regalía razonable es definida como la cantidad que un empresario deseoso de fabricar y vender el artículo patentado hubiese estado dispuesto a pagar como **royalty** sin dejar de percibir una ganancia razonable (122). El Juez MARKEY subraya, además, que al fijar la **reasonable royalty**, la cuestión básica estriba en retornar al día en el que comenzó la infracción lo cual impide enmarcar la regalía razonable en las hipotéticas negociaciones que antes de concertar una licencia voluntaria se inician entre el titular de la patente y un licenciataria (123). En el contexto de la **Opinion** emitida por el Juez MARKEY debe destacarse, finalmente, el pasaje en el que se dice que la fijación de una **reasonable royalty** se apoya en una ficción: se conjura a un licenciante y licenciataria hipotéticos que —al igual que **Ghosts of Christmas Past**— son confusamente contemplados porque lo cierto es que ninguna de las partes tiene el propósito de negociar una licencia como lo demuestra el hecho de que usualmente se prohíbe al infractor que continúe fabricando, vendiendo y utilizando el producto patentado (124).

En el caso *Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co.*, el Juez MARKEY —actuando como Presidente del Tribunal de Apelación del **Federal Circuit** (125)— formuló nuevamente una serie de consideraciones generales muy sugestivas acerca de la regalía razonable. El Juez MARKEY, ante todo, recuerda en su **Opinion** que la determinación de una **reasonable and fair royalty** constituye obviamente una difícil tarea judicial que presupone el talento no sólo de un juez, sino también de un mago. Esto se debe —añade el Juez MARKEY— a que por faltar pruebas adecuadas, el Tribunal dispone tan solo de la metodología jurisprudencial que se conoce bajo el nombre de las negociaciones hipotéticas entre un licenciante y un licenciataria (126). En la **Opinion** se señala precisamente que esta metodología presupone fantasía y flexibilidad: fantasía porque obliga al Tribunal a imaginar lo que las partes contendientes habrían pactado como negociadores voluntarios; y flexibilidad porque aunque las negociaciones hipotéticas se conectan con el momento de la infracción, el Tribunal tiene frecuentemente que fijar su atención en hechos posteriores que no pudieron ser conocidos o previstos por los hipotéticos

---

(121) La **autoritas** de que goza el caso **Panduit** se debe en buena medida a la circunstancia de que la **Opinion** fue emitida por el Juez MARKEY que a la sazón era Presidente del **Court of Custom and Patents Appeals** (Tribunal especializado en materia de patentes del que es sucesor el Tribunal del **Federal Circuit**) y que **by designation** formó parte del Tribunal de Apelación del 6.º Circuito al fallar el caso.

(122) Vid. 197 USPQ, pág. 731.

(123) El Juez MARKEY afirma que además de apoyarse en la pretensión imaginaria de que no había tenido lugar la infracción de la patente, la equiparación entre la **reasonable royalty** y la regalía inherente a una licencia voluntaria entrañaría la inadmisibile consecuencia de que la infracción se convirtiera en un mecanismo para imponer al titular de la patente una política de «Licencias Obligatorias». Vid. 197 USPQ, pág. 731.

(124) Vid. 197 USPQ, pág. 732.

(125) Debe recordarse a este respecto el destacado relieve que tienen en materia de patentes las sentencias dictadas por el **Federal Circuit**. Esto se debe a que este Tribunal actúa como Tribunal de Apelación de las sentencias que en cuestiones de Derecho de Patentes dicten los Tribunales de Distrito de todo el territorio norteamericano. Conviene indicar, no obstante, que los Tribunales de Circuito tradicionales continúan siendo competentes en ciertas materias de Derecho de Patentes. Vid. AREAN LALIN, 8 ADI (982), págs. 451 ss. A pesar de ello es indudable que el **Federal Circuit** viene cumpliendo eficazmente la misión de unificar la doctrina jurisprudencial en el sector del Derecho de Patentes. Vid. CHISUM, **Patents**, volumen 3, párrafo 11.06[3][e].

(126) Vid. 7 USPQ 2d (Series), pág. 1.612.

negociadores (127). El Juez MARKEY advierte, además, que al elaborar la **reasonable royalty**, no debe olvidarse una premisa básica; a saber: que la licencia es un acuerdo por virtud del cual el licenciante se compromete a no demandar al licenciario; y que la metodología presupone que el licenciario hipotético ha optado por pagar una regalía, cuando lo cierto es que se ha inclinado por infringir la patente (128). Hay que subrayar, por otro lado, que en su **Opinion** el Juez MARKEY denuncia especialmente los riesgos que una aplicación inadecuada de la **reasonable royalty** entraña con respecto al titular individual que no explota directamente la invención patentada (129). A este propósito se señala que no hay que descartar la hipótesis de que los terceros —actuando fría y ciegamente— sientan la tentación de infringir la patente de un inventor individual porque confían en que —en el peor de los casos (130)— sólo se verán obligados a pagar al titular la regalía que hubieran tenido que abonar inicialmente en el supuesto de haber pactado un contrato de licencia. Por este motivo —concluye el Juez MARKEY— el método de la regalía razonable tiene que ser aplicado cuidadosamente para evitar que se difunda la creencia de que la infracción de la invención patentada por una persona individual es una empresa lucrativa que nunca produce pérdidas.

#### 2.04.—La pauta de la regalía hipotética en el Derecho Español de Patentes.

[A]

La pauta de la regalía hipotética o razonable que —según acabamos de comprobar— tiene un profundo arraigo en los ordenamientos alemán y norteamericano, es formulada expresamente por la letra c) del apartado 2) del art. 66 de la vigente Ley Española de Patentes. A fin de comprender el verdadero alcance de esta norma, parece conveniente exponer, ante todo, sus antecedentes en los materiales y trabajos en los que se inspiró la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986.

El antecedente más remoto del art. 66(2)(c) de la vigente Ley Española de Patentes se encuentra en el art. 41 número 3.º del Anteproyecto elaborado en 1967 por el Instituto de Estudios Políticos. Como es sabido (131), el art. 41 del Antepro-

---

(127) En la **Opinion** se hace hincapié en que si el pleito relativo a la infracción se ventila cuando ya han transcurrido algunos años desde la concesión de la patente, cabe poner al descubierto circunstancias ya existentes pero desconocidas en el momento de la concesión. De esta manera es posible corregir la oferta de una regalía puramente nominal a que hubiera conducido la escasa información disponible en el momento de la concesión de la patente. Vid. 7 USPQ 2d, pág. 1.613.

(128) En la **Opinion** se dice que en una licencia normal (voluntaria), el licenciario potencial tiene tres alternativas fundamentales: abstenerse de utilizar la invención; pagar la regalía que se pacte en el contrato; o infringir la patente, asumiendo el riesgo de un litigio. Lo paradójico —se añade— es que la metodología presupone que el licenciario se ha inclinado por la segunda alternativa, cuando la verdad es que se ha inclinado por la tercera. Vid. 7 USPQ 2d págs. 1.613-1.614.

(129) El Juez MARKEY recalca expresamente que los derechos conferidos por una patente válida merecen siempre el mismo respeto: sea el titular una persona individual o sea una sociedad mercantil. Vid. 7 USPQ 2d, pág. 1.613.

(130) En la **Opinion** se denuncia el riesgo de que un tercero desconozca los derechos derivados de la patente de un inventor individual apoyándose en las siguientes razones: el inventor individual no va a pleitear porque carece de recursos; es posible que se declare la nulidad de la patente; es asimismo probable que no se llegue a demostrar la infracción de la patente; si pierde el eventual pleito, el tercero tendrá que pagar la misma regalía que hubiera debido abonar si desde el primer momento hubiese respetado la patente. Vid. 7 USPQ 2d, pág. 1.612.

(131) Vid. supra párrafo 2.01[A].

yecto de 1967 regulaba con detalle los módulos de cálculo del **lucrum cessans** exigible por el titular de la patente infringida. El tercero de los módulos expresamente previstos consistía en:

«el precio que el mismo (el infractor) hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le permitiera llevar a cabo su explotación conforme a Derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta la importancia comercial del invento patentado, y, en su caso, el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación» (132).

Al regular los criterios determinantes de las ganancias dejadas de obtener por el titular de la patente infringida, el art. 204 del Anteproyecto de la Comisión Oficial de 1970, sigue muy de cerca el precedente trazado por el art. 41 del Anteproyecto del Instituto de Estudios Políticos. El número 3.º del art. 204(2) del Anteproyecto introduce tan solo una leve matización al referirse al factor consistente en la importancia comercial del invento patentado; a saber: este factor se matiza en el sentido de conectar la importancia comercial con los «objetos producidos». En efecto, el número 3.º del art. 204(2) del Anteproyecto de 1970, dispone que el tercero de los módulos determinantes del **lucrum cessans** estriba en:

«el precio que el mismo (el infractor) hubiera debido pagar al titular de la patente en el caso de que hubiera existido una licencia que le permitiera llevar a cabo su explotación conforme a Derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta la importancia comercial del invento patentado, en proporción a los objetos producidos, y, en su caso, el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación» (133).

Al prever los criterios determinantes de la ganancia dejada de obtener por el titular de la patente infringida, el Proyecto (caducado) de Ley de Patentes de 1982 incorpora casi literalmente el art. 204(2) del Anteproyecto de 1970. En efecto, el subapartado c) del art. 69(2) del Proyecto (134) establece que el tercero de los módulos determinantes del **lucrum cessans** del titular de la patente infringida radica en:

«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. Para su fijación se tendrá en cuenta la importancia comercial del invento patentado en proporción a los objetos producidos y, en su caso, el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación» (135).

El art. 69(2) del Proyecto (caducado) de 1982 pasó a constituir el art. 66(2) de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. Aunque el art. 66(2) de la vigente Ley de Patentes se inspira inequívocamente en el art. 69(2) del Proyecto de 1982, debe subrayarse la presencia de ciertas innovaciones en el texto legal que incor-

---

(132) Vid. Reforma del Derecho de Patentes Español (Madrid 1967), págs. 96-97.

(133) El texto del Anteproyecto de la Comisión Oficial de 1970 se reproduce en ADI, tomo 9 (1983), págs. 429 y ss. El texto del art. 204 del Anteproyecto puede verse en la página 461. Al margen de la matización apuntada, es indudable que la redacción del art. 204 es menos correcta que la del art. 41 del Anteproyecto del Instituto de Estudios Políticos.

(134) El texto del art. 69(2)(c) del Proyecto coincide con el del art. 78(2)(c) del Anteproyecto de Ley de Patentes que en 1981 elaboró el profesor Alberto BERCOVITZ. El art. 78(2)(c) del Anteproyecto de 1981 se reproduce en la monografía de A. BERCOVITZ, **La nueva Ley de Patentes** (Madrid 1986), págs. 171-172.

(135) El texto del art. 69 del Proyecto (caducado) de Ley de Patentes de 1982 puede verse en ADI tomo 8 (1982), pág. 360.

pora definitivamente el criterio de la regalía razonable a nuestro Derecho de Patentes. Estas innovaciones giran, en primer término, en torno a los factores determinantes de la regalía razonable: a los factores tradicionalmente recogidos se agrega el de «la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación» (136); y por otro lado, al referirse al factor de la «importancia comercial del invento patentado», se omite la alusión «a los objetos producidos» (137). Al mismo tiempo, se intercala en el texto del art. 66 un nuevo apartado (tercero) que priva al titular que no explota la invención patentada, del derecho de opción que con carácter general otorga el art. 66(2) al titular de la patente infringida (138). De esta suerte, los preceptos de la Ley de Patentes relevantes en materia de regalía razonable son los siguientes:

Art. 66.—2...

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.

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

[B]

La pauta de la regalía hipotética se apoya **prima facie** en una ficción: se presume que el titular de la patente infringida ha concluido un contrato de licencia de explotación cuando lo cierto es que lejos de entablar una negociación más o menos amistosa, el titular de la patente infringida ha demandado al infractor con el fin de eliminar el desequilibrio patrimonial provocado por la infracción de la patente (139). Lo que ocurre es que con el propósito de no dejar desamparado al titular de la patente infringida, el ordenamiento jurídico arbitra una **fictio iuris** (la licencia hipotética) en aquellos supuestos en que el titular no dispone de pruebas que acrediten el enriquecimiento experimentado por el infractor como consecuencia de los beneficios proporcionados por la explotación del invento patentado, Al

---

(136) Al estudiar críticamente el Proyecto (caducado) de 1982, la doctrina había apuntado la conveniencia de añadir —como factor determinante de la regalía hipotética— la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación. Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, **La Modernización del Derecho Español de Patentes** (obra realizada en colaboración con J. A. GÓMEZ SEGADÉ), Madrid 1984, pág. 215.

(137) La doctrina había indicado también que la importancia comercial del invento patentado se mide, en rigor, en atención a los objetos vendidos y no simplemente producidos. Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA Loc. cit. Lo cierto es que la Ley de 1986, además de la omisión señalada en el texto, sustituye el término «importancia comercial» por el término —tal vez más amplio— «importancia económica».

(138) Esta cuestión será analizada más tarde. Vid. párrafo 2.04[c].

(139) Como antes vimos (supra nota 117), la existencia de una ficción fue certeramente apuntada por el Juez norteamericano MARKEY al fallar el caso **Panduit**. Vid. 197 USPQ 726, 732.

(140) Como ya sabemos (vid. supra párrafo 2.03[B]), en el Derecho Norteamericano de Patentes la **reasonable royalty** representa igualmente la cantidad mínima que puede reclamar el titular de la patente infringida.



mismo tiempo, la regalía razonable constituye el techo mínimo de la reclamación exigible por el titular de la patente infringida: éste debe percibir, cuando menos, la cantidad que el infractor hubiera tenido que abonar en concepto de regalía como contrapartida de una licencia hipotética (140). La propia Ley de Patentes presupone en cierto modo que la regalía razonable es el **minimum** exigible por el titular de la patente infringida al considerar que la regalía razonable es una sanción imponible al titular que incumple la carga legal de explotar la invención patentada (cfr. art. 63(3)).

Al esforzarse por reconstruir la hipotética licencia que obligaría al infractor a pagar una regalía razonable, hay que trasladarse al momento en que tuvo lugar la infracción de la patente. Así se desprende inequívocamente del propio tenor literal del art. 66(2)(c) de la Ley de Patentes. Obsérvese, en efecto, que este precepto utiliza en su párrafo primero como tiempo verbal el perfecto de subjuntivo; y —lo que es todavía más revelador— que el párrafo segundo del subapartado c) del art. 66(1) invoca expresa y reiteradamente «el momento en que comenzó la violación de la patente». De modo que al fijar la regalía razonable, los Tribunales deberán retrotraerse al momento en que a la vista de las pruebas aportadas el infractor inició las actividades de explotación de la patente infringida (141). Y partiendo de esta visión retrospectiva deberán determinar el **quantum** de la regalía razonable con arreglo a diferentes factores. Algunos de estos factores son explícitamente enunciados por el párrafo segundo del art. 66(2)(c) de la Ley de Patentes; a saber: la importancia económica del invento patentado; la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación; y el número y clases de licencias concedidas en ese momento. Mas es indudable (142) que a estos factores deben agregarse otros extraídos de la experiencia del Derecho Comparado (143). Así las cosas, es conveniente detenerse en el análisis de los factores que permiten fijar el importe de la regalía razonable que el titular de la patente infringida puede reclamar al infractor. Estos factores son, básicamente, los siguientes:

1.º **La importancia económica del invento patentado.**—Este es el primer factor que se enumera en el párrafo segundo del art. 66(2)(c) de la Ley de Patentes.

---

(141) La fijación retrospectiva de la regalía razonable no debe ser obstáculo, sin embargo, para que el Juez aprecie equitativamente aquellos hechos que aun siendo posteriores al momento en que comenzó la violación de la patente, pueden ayudar a esclarecer las circunstancias en las que hubiera tenido lugar la hipotética negociación entre el titular de la patente infringida y el infractor. Así por ejemplo, ciertos eventos posteriores al inicio de la violación de la patente pueden contribuir a la determinación del valor real («importancia económica») de la patente. Son muy ilustrativas a este respecto las afirmaciones hechas por el renombrado Juez norteamericano CARDOZO en el Caso *Sinclair Refining v. Jenkins Petroleum Process Co.* (= 17 USPQ, págs. 522 ss.) resuelto por el Tribunal Supremo Norteamericano en la sentencia de 29 de mayo de 1933. En esta sentencia y en relación precisamente con la **reasonable royalty** controvertida, el Juez CARDOZO declaró que cuando la acción se entabla algunos años después de la concesión de la patente, se dispone de una valiosa experiencia que permite corregir las profecías inciertas. El Juez CARDOZO afirmó textualmente: **Here is a book of wisdom that courts may not neglect.** Vid. 17 USPQ, pág. 525. Como antes vimos (supra párrafo 2.03[B], nota 127), en el caso *FROMSOM* (= 7 USPQ 2d, pág. 1.613), el Juez MARKEY hace hincapié en la conveniencia de conceder relieve a hechos posteriores a la infracción de la patente.

(142) La simple lectura del párrafo segundo del art. 66(2)(c) de la Ley de Patentes pone de manifiesto que no es exhaustiva la enunciación que de los factores determinantes de la regalía razonable se hace en el propio precepto.

(143) La experiencia proporcionada por la jurisprudencia norteamericana constituye, sin duda alguna, una valiosa canteira de la que trataremos de extraer oportunas enseñanzas en las páginas siguientes.

tes (144). Su relieve es, ciertamente muy considerable porque en una hipotética negociación entre el titular de la patente y un eventual licenciataria, aquél pediría y éste aceptaría, muy probablemente, una regalía tanto más alta cuanto más favorables fuesen las perspectivas económicas de la explotación del invento patentado. Este factor presupone, lógicamente, que existen diversos tipos de invenciones: que al lado de las grandes invenciones figuran invenciones de mediana y reducida magnitud. Ahora bien, la magnitud de las invenciones puede medirse en un plano tecnológico o bien en un plano económico. En el plano tecnológico suele distinguirse entre invenciones pioneras (145) e invenciones de rango inferior dentro de las cuales se contraponen, a su vez, las invenciones de perfeccionamiento o desarrollo (146) y las invenciones que incorporan técnica meramente empapelada (147). La magnitud tecnológica de una invención (148) proporciona, ciertamente, un primer dato para apreciar la importancia económica de la misma. Pero este dato tiene que conjugarse con un dato ulterior; a saber: la posición que el producto patentado ocupa en el mercado (149). La posición competitiva de la invención patentada es, en efecto, la que permite determinar en su justa medida la importancia económica de la patente.

La importancia económica del invento patentado será, en efecto, muy considerable si con respecto al mismo no existen en el mercado alternativas libremente utilizables por el infractor. Así por ejemplo, cuando el producto patentado es único en el sentido de que no hay productos comparables en punto a eficiencia y costes de producción, la invención tendrá un valor económico alto que traerá consigo la subsiguiente elevación del importe de la regalía hipotética exigible al infractor. La importancia económica del invento patentado y el subsiguiente importe de la regalía exigible decrecerán, en cambio, cuando los productos amparados por la patente se encuadran en un mercado muy competitivo en el que al lado del producto patentado se ofrecen productos alternativos y comparables en punto a eficiencia

- 
- (144) La Ley Española de Patentes invoca asimismo este factor en el contexto de la licencia obligatoria: el art. 101(3) establece que la licencia obligatoria llevará aparejada una compensación económica «que será establecida teniendo en cuenta, entre otros factores, especialmente la importancia económica del invento». Y el art. 121(2) de la Ley de Patentes prevé, igualmente, que en defecto de acuerdo entre el Estado y el titular de la patente secreta, la compensación del mismo «se fijará judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invención...».
- (145) La **Pioneer Patent** es una figura tradicional del Derecho Norteamericano de Patentes. CHISUM (volumen 4, párrafo 18.04[2][b]) recuerda que la definición clásica de esta figura es la que formuló el Tribunal Supremo Norteamericano en el Caso *Boyden Power-Brake Co. v. Westinghouse* (1898). En su sentencia, la **Supreme Court** afirmó que la **Pioneer** es una patente que tiene por objeto una función que anteriormente no había sido ejecutada, un dispositivo totalmente nuevo que representa un paso señalado en el progreso de la técnica. Y cita como ejemplos de Patentes Pioneras las siguientes: la patente concedida a HOWE sobre la máquina de coser; la concedida a MORSE sobre el telégrafo eléctrico; y la concedida a BELL sobre el teléfono.
- (146) Las invenciones de perfeccionamiento o desarrollo son las que forman parte de un sector tecnológico densamente poblado. En el Derecho Norteamericano se subdistingue dentro de las mismas los **marked improvements** y los **narrow improvements**. Vid. CHISUM, volumen 4, párrafo 18.04[2][a].
- (147) La **Paper Patent** o (Patente de Papel) es asimismo una categoría tradicional del Derecho Norteamericano. La **Paper Patent** tiene por objeto una invención que no ha sido puesta en práctica ni explotada comercialmente. Vid. CHISUM Loc. cit. (con citas jurisprudenciales).
- (148) La magnitud tecnológica de la invención patentada puede, en cambio, ser relevante a efectos de determinar el alcance de la exclusiva conferida por la patente. En el Derecho Norteamericano se viene reconociendo tradicionalmente que a la patente pionera debe serle asignada una amplia gama de equivalentes; y que la gama debe ser menor con respecto a las invenciones de perfeccionamiento y desarrollo. Vid. CHISUM, volumen 4, párrafo 18.04[2].
- (149) Con el fin de simplificar la exposición en el texto se alude únicamente al producto patentado. Si el objeto de la patente fuese un procedimiento, habría que tener a la vista bien el procedimiento patentado, o bien el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado (vid. art. 50(c) de la Ley de Patentes).

y costes de fabricación (150). En esta hipótesis la regalía exigible al infractor tendrá que reducirse precisamente porque en unas negociaciones hipotéticas el eventual licenciario rechazaría el pago de una regalía de importe muy elevado. En cualquier caso, la existencia o inexistencia de alternativas comparables al producto patentado deberá apreciarse retrotrayéndose al momento en que comenzó la violación de la patente.

Sobre la importancia económica del invento patentado puede repercutir una circunstancia ulterior; a saber: el mayor o menor desarrollo de la fase de producción industrial del objeto patentado. Como es sabido, el proceso de fabricación de un producto implica, frecuentemente, no sólo la puesta en práctica de la invención patentada (151), sino también la aplicación de conocimientos técnicos (**Know how**) que son necesarios para explotar adecuadamente la invención (152). Si la patente infringida versa sobre una invención madura cuya explotación adecuada no exige la búsqueda y aplicación de conocimientos técnicos complementarios, la regalía exigible al infractor deberá valorarse al alza. Por el contrario, si la explotación adecuada del invento patentado presupone la adquisición de reglas técnicas posteriores, la regalía razonable deberá valorarse a la baja. La razón es que en una licencia hipotética el eventual licenciario no aceptaría el pago de una regalía elevada cuando para explotar rentablemente la invención patentada, fuesen necesarias inversiones encaminadas a la obtención del **Know how** complementario.

**2.º La duración de la patente en el momento en que comenzó la violación.**—El art. 66 incluye expresamente entre los factores determinantes de la regalía hipotética la duración que la patente tenía al tiempo de iniciarse su infracción por parte del demandado. Supuesto que la patente tiene una vida jurídica de veinte años improrrogables (153), hay que preguntarse cuál era la edad de la patente en el momento de comenzar la infracción: si la patente se encontraba en los primeros o últimos años de su vida. El montante de la regalía hipotética exige-

---

(150) Un supuesto intermedio será aquel en que existen ciertamente productos alternativos sobre los que recae asimismo un derecho de patente perteneciente a un tercero. CHISUM (Loc. cit., pág. 20-131) dice que en tal supuesto sólo existirá una alternativa libremente utilizable si el titular de la correspondiente patente practica una política de conceder licencias no exclusivas a los terceros.

(151) Debe recordarse a este propósito que la descripción del invento patentado que forma parte de la documentación relativa a la patente concedida, proporciona tan solo una información relativa. Según se dispone en el art. 25.1) de la Ley de Patentes, «la invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla». La descripción de la invención no se extiende, por el contrario, a la enunciación de todas las reglas y conocimientos precisos para fabricar en óptimas condiciones el producto patentado.

En este punto hay que remitirse a las atinadas observaciones hechas por el Juez MARKEY en el caso *Christianson v. Colt Industries Operating Corp.* resuelto por el **Federal Circuit** norteamericano en sentencia de 25 de junio de 1987 (3 USPQ 2d, págs. 1.241 ss). El Juez MARKEY afirmó expresamente que las patentes no son **production documents**; y que no es un objetivo del Sistema de Patentes el suministrar gratuitamente a los competidores todos los datos y dibujos relativos a la producción en masa del objeto patentado. Vid. 3 USPQ 2d, págs. 1.254-55.

(152) Aunque el art. 76 de la Ley Española de Patentes ha sido criticado acertadamente por la doctrina (vid. GÓMEZ SEGADÉ, Ob. cit., pág. 123, nota 164), es indudable que en el mismo se refleja la interconexión entre el derecho de patente y el **Know how**. En efecto, el apartado 1) del art. 76 establece que: «Salvo pacto en contrario, quien transmite una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención».

(153) El art. 49 de la Ley Española dispone que: La patente tiene una duración de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Y el art. 152(2) de la propia Ley de Patentes establece que la duración de la protección de los modelos de utilidad es de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

ble al infractor dependerá, en principio, del número de años que le queden de vida a la patente infringida. Cabe pensar, en efecto, que en unas hipotéticas negociaciones tendentes a pactar una licencia, el eventual licenciatarario se mostrará dispuesto a pagar una regalía tanto más elevada cuanto mayor sea el número de años que le restan a la patente antes de su caducidad por expiración del plazo legal de su concesión (154). Porque las perspectivas de una vida todavía larga de la patente permiten casi siempre al licenciatarario hacer más rentable la explotación de la invención licenciada y, al mismo tiempo, amortizar debidamente los costes de la explotación (155).

**3.º El número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación de la patente.**—Al analizar este factor explícitamente formulado por el apartado 2) del art. 66, conviene recordar, brevemente, las clases o tipos de licencia que se contemplan en la vigente Ley Española de Patentes. Estas clases o tipos son los siguientes: la licencia exclusiva y la licencia simple (156); la licencia que comprende todas las facultades integrantes del derecho de exclusiva y la licencia limitada a alguna de estas facultades (157); la licencia extensiva a todo el territorio nacional y la licencia circunscrita a una parte del territorio nacional (158); la licencia extensiva a todas las aplicaciones de la invención patentada y la licencia limitada a alguna de estas aplicaciones (159); y, finalmente, la licencia que comprende toda la vida de la patente y la licencia que tiene una duración inferior (160). Así las cosas, procede considerar en qué medida son relevantes los distintos tipos de licencia legalmente previstos a la hora de determinar la regalía hipotética exigible al infractor de la patente.

Pues bien, opino que en relación con la regalía razonable o hipotética lo decisivo es tener en cuenta si el titular de la patente infringida había otorgado a un tercero una licencia exclusiva de explotación o si había concedido simultáneamente a varios licenciatararios una serie de licencias paralelas de carácter no exclusivo. En el supuesto de que el titular de la patente infringida hubiese concedido a un tercero una licencia exclusiva (161), resultaría **prima facie** paradójico invocar la pauta de la regalía hipotética justamente porque según el esquema de la Ley de Patentes la licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias (162). La paradoja, sin embargo, se diluye o, cuando menos, se atenúa si se tiene presente

---

(154) De acuerdo con el art. 116(a) de la vigente Ley las patentes caducan por la expiración del plazo para el que hubieren sido concedidas. Esta norma es aplicable a los modelos de utilidad por virtud de la remisión hecha por el art. 154 de la Ley de Patentes.

(155) CHISUM (Loc. cit., pág. 20-140) indica que un licenciatarario hipotético estaría dispuesto a pagar una regalía alta cuando una perspectiva de explotación dilatada de la patente hace más viable el anudar relaciones más estables con los clientes potenciales.

(156) Cfr. apartados 1), 5) y 6) del art. 75 de la Ley Española de Patentes.

(157) Cfr. apartados 1) y 4) del art. 75 de la Ley de Patentes.

(158) Cfr. apartados 1) y 4) del art. 75 de la Ley Española de Patentes.

(159) Cfr. apartado 4) del art. 75 de la Ley Española de Patentes.

(160) Cfr. apartado 4) del art. 75 de la Ley Española de Patentes.

(161) Debe recordarse en este punto que la licencia sólo será exclusiva cuando se le asigne expresamente este carácter; cfr. art. 75(5) de la Ley de Patentes. Hay que tener presente, además, que si la licencia es exclusiva, el licenciante sólo podrá explotar la invención si en el contrato se reservó explícitamente ese derecho, cfr. art. 75(6) de la Ley de Patentes.

(162) Así se establece inequívocamente en el apartado 6) del art. 75 de la Ley de Patentes.

que la licencia hipotética es una **fictio iuris** arbitrada para proporcionar una suma dineraria mínima al titular de la patente infringida (163). Al margen de estas consideraciones es, no obstante, innegable que la concesión anterior de una licencia exclusiva por parte del titular de la patente infringida debe traducirse en un incremento de la regalía razonable exigible al infractor. La razón de ello es que en tal supuesto la infracción de la patente puede llegar a frustrar la finalidad perseguida por el titular de la patente y el licenciataria al celebrar el contrato de licencia exclusiva.

En el caso de que el titular de la patente infringida hubiese concedido anteriormente un conjunto de licencias simples sobre la invención patentada, será bastante instructivo tener a la vista el importe de las regalías pactadas en cada uno de los contratos de licencia simple o no exclusiva. En efecto, una regalía libremente pactada entre el titular de la patente y el licenciataria constituye un indicio bastante fiable del valor que tiene en el mercado la invención patentada (164). Es lógico pensar, en principio, que el titular de la patente infringida hubiera exigido y el infractor revestido ficticiamente de la condición de licenciataria hubiera aceptado el pago de la regalía que anteriormente se había fijado en las licencias simples otorgadas por el titular de la patente infringida (165).

Los restantes tipos legales de licencia tienen, en cambio, un relieve muy escaso a la hora de determinar la regalía hipotética exigible al infractor de la patente. Concretamente, la contraposición entre la licencia extensiva a todo el territorio nacional y la circunscrita a una zona delimitada del mismo será probablemente relevante tan solo en la medida en que una licencia circunscrita a una zona del territorio nacional es, al mismo tiempo, una licencia no exclusiva. Menor trascendencia tendrá todavía la consideración de si el titular de la patente infringida había concedido una licencia restringida a algunas de las facultades integrantes del derecho de exclusiva, o bien una licencia limitada a ciertas aplicaciones de la invención patentada. Opino, en efecto, que la existencia de uno de estos tipos en cierto modo anómalos de licencia (166) sería significativa únicamente en la improbable hipótesis de que el infractor de la patente hubiese violado precisamente aquellas facultades del derecho de exclusiva sobre las que el titular había concedido una licencia a un tercero, o se hubiese limitado a explotar la invención tan solo en relación con aquellas aplicaciones concretas objeto de una licencia anteriormente concedida.

---

(163) Vid. supra párrafo 2.04[A].

(164) Como al resolver en 1933 el caso *General Motors Corporation v. C.C. Blackmore* (11 USPQ, págs. 205 ss., 208) puso de manifiesto el Juez HICKENLOOPER del Tribunal del 6.º Circuito, las licencias pactadas anteriormente por otros contratantes y tras las correspondientes negociaciones, son sumamente valiosas para determinar la regalía razonable.

(165) El valor indicario de las regalías contractuales es, ciertamente, muy grande cuando el importe de las mismas es uniforme. En otro caso, cabe pensar que la regalía exigible al infractor nunca deberá ser inferior a la regalía más baja que se hubiese pactado.

(166) En un plano lógico-jurídico cabe pensar que el titular de la patente conceda, por ejemplo, al licenciataria una autorización circunscrita a la facultad de vender («introducir en el comercio») el objeto patentado. Pero en la práctica no sería fácil delimitar este tipo de licencia frente a un contrato de distribución exclusiva de los productos fabricados por el titular de la patente. A pesar de que la figura tiene un relativo arraigo en el Derecho Norteamericano donde se habla de la **field of use restriction**, tampoco serán muy frecuentes los supuestos de una licencia limitada a algunas de las aplicaciones de la invención patentada.

4.º **Otros factores.**—Como ya sabemos, el art. 66(2)(c) de la Ley de Patentes no enumera exhaustivamente los factores que cabe tomar en consideración al fijar la regalía hipotética exigible al infractor: al lado de los factores legalmente enunciados, existen otros que pueden extraerse de la experiencia del Derecho Comparado. Entre los mismos cabe citar, ante todo, la circunstancia de si el titular de la patente infringida venía explotando directamente la patente siguiendo una política empresarial de no conceder a los terceros ningún tipo de licencia (167). Si así sucediese, es indudable que sería, una vez más, paradójico invocar la pauta de la licencia hipotética porque la misma estaría reñida **prima facie** con la propia conducta del titular de la patente infringida. Mas la paradoja desaparece o, cuando menos, se debilita si se tiene presente que la licencia hipotética es una **fictio iuris** articulada para garantizar una compensación económica al titular de la patente infringida. En cualquier caso, si se demuestra que el titular de la patente explotaba directamente la invención patentada y venía negándose a conceder licencias, esta circunstancia deberá, en principio, inclinar la balanza hacia una elevación de la regalía hipotética exigible al infractor.

Al fijar la cuantía de la regalía razonable cabe aplicar, ulteriormente, el siguiente factor: el contenido usual de las cláusulas generalmente establecidas en los contratos de licencia del correspondiente sector industrial. La invocación de este factor presupone, lógicamente, la existencia de una relativa similitud entre la patente infringida y las patentes sobre las que versaron los contratos de licencia celebrados por empresas encuadradas en el mismo sector industrial. Dado que muchas invenciones tienen rasgos muy singulares que impiden su comparación con otros inventos, no será posible frecuentemente utilizar el factor de las regalías usuales en un sector industrial (168). Es indudable, no obstante, que cuando la invención objeto de la patente infringida puede equipararse de algún modo a invenciones paralelas explotadas en régimen de licencia voluntaria, la regalía usualmente pactada en el sector constituye un dato muy fiable en el momento de determinar la regalía hipotética que debe abonar el infractor.

[C]

Al analizar la pauta de la regalía razonable como módulo del empobrecimiento experimentado por el titular de la patente infringida, parece conveniente fijar la atención en la norma contenida en el apartado 3) del art. 66 de la Ley Española de Patentes. Este precepto dispone que:

«Cuando el Juez estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el art. 83 de la presente Ley, las ganancias dejadas de obtener se fijarán de acuerdo con lo establecido en la letra c) del apartado anterior».

---

(167) En el ya citado caso *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Champion Papers Inc.* (= 166 USPQ, págs. 253 ss.), el Tribunal de Distrito Sur de New York incluyó expresamente en su amplio catálogo de factores el relativo a la política empresarial seguida por el titular de la patente: mantener en exclusiva para su empresa el monopolio otorgado por la patente; o bien conceder licencias a los terceros bajo ciertas condiciones.

(168) Apoyándose en la experiencia jurisprudencial norteamericana, CHISUM (párrafo 20.03[3][b][ii]) dice que este factor tiene un relieve muy escaso precisamente porque las invenciones patentadas presentan características irrepetibles y son explotadas en circunstancias asimismo irrepetibles.

La lectura del precepto transcrito revela que si el titular de la patente infringida ha incumplido el **onus** de la explotación del invento patentado, pierde el derecho de opción que con carácter general otorga al titular de una patente el apartado 2) del art. 66. En efecto, en vez de poder inclinarse libremente bien por el módulo de los beneficios obtenidos por el infractor o por el módulo de la regalía hipotética, el titular de la patente que no cumplió la obligación legal de explotar la invención, se ve constreñido a medir su empobrecimiento con arreglo a la pauta de la regalía hipotética exigible al infractor. El apartado 3) del art. 66 de la Ley de Patentes impone, a mi juicio, una sanción al titular de la patente que no cumple la carga legal de explotar la invención patentada: éste tiene inexcusablemente que acudir al módulo de la regalía hipotética que —como ya sabemos— representa el **minimum** exigible al infractor. La sanción legalmente impuesta por el art. 66(3) puede llegar a ser grave porque el propio tono disciplinario del precepto puede predisponer a los Tribunales a rebajar el importe de la regalía hipotética que forzosamente solicitó el titular de la patente infringida (169). Hay que tener presente, además, que la sanción decretada por el art. 66(3) se integra en un amplio abanico de sanciones que la Ley Española de Patentes impone al titular que incumple la carga legal de explotar la invención patentada (170).

La norma contenida en el art. 66(3) provoca efectos equivalentes a los de una licencia obligatoria (171): al tener que aplicarse ineludiblemente la pauta de la regalía hipotética, el infractor ocupará en cualquier caso la posición de un licenciario frente al titular de la patente infringida que no cumple la carga legal de explotar la invención patentada. De esta suerte, el art. 66(3) actúa, en cierto modo, como una fuente supletoria de licencias obligatorias: las cuales se superponen a la licencia obligatoria **stricto sensu** a la que, de acuerdo con el art. 86 (172), está sujeto el titular de la patente que no explota la invención patentada según los rigurosos términos establecidos por el art. 83 de la Ley de Patentes (173).

Las desorbitadas consecuencias derivadas del art. 66(3) son inadmisibles porque la obligación de explotar la invención patentada que impone el art. 83 de la Ley Española de Patentes es —bien miradas las cosas— incompatible con los principios del Tratado de Roma sobre la libre circulación de las mercancías. Esta in-

---

(169) La gravedad de la sanción se acentúa todavía más si se recuerda que cuando se aplica el módulo de la regalía hipotética, no es posible incluir en el cálculo de los beneficios los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial. Vid. art. 67(1) de la Ley Española de Patentes.

(170) Las ulteriores sanciones son las siguientes: concesión de licencias obligatorias sobre la patente (vid. art. 86 de la Ley de Patentes); imposibilidad de pedir la adopción de medidas cautelares (vid. art. 133 de la Ley de Patentes).

(171) En el anteriormente citado caso *Panduit Corp. v. Stahlin Bros Fibre Works, Inc.* (197 USPQ, 726 ss., 731), el Juez **MARKEY** denunció certeramente el riesgo de que la pauta de la regalía razonable pueda convertirse en un cómodo medio para que los competidores impongan al titular de la patente «una política de licencias obligatorias».

(172) El art. 86 de la Ley de Patentes dispone que «Procederá la concesión de licencias obligatorias sobre una determinada patente, cuando no estando sujeta al ofrecimiento de licencias de pleno derecho, concorra alguno de los supuestos siguientes: a) Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada».

(173) El art. 83 de la Ley de Patentes preceptúa que «El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada bien por sí o por persona autorizada por él, mediante la ejecución de la misma en el territorio nacional junto con la comercialización de los resultados obtenidos y de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional. La explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión de ésta en el **Boletín Oficial de la Propiedad Industrial**, aplicándose automáticamente el plazo que expire más tarde».

compatibilidad ha sido acertadamente denunciada por el profesor GÓMEZ SEGADE al comentar la sentencia del Tribunal de las Comunidades de 18 de febrero de 1992 que resolvió el caso «Comisión contra Reino Unido» (174). En esta sentencia, el Tribunal de Luxemburgo mantuvo que las normas de la Ley Británica de Patentes de 1977 relativas a la obligación de explotar la invención patentada en el Reino Unido «son susceptibles de perjudicar el comercio intracomunitario, directa o indirectamente, actual o potencialmente» (175); y, por lo tanto, «constituyen medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas de las importaciones en el sentido del art. 30 del Tratado» (176). Pues bien, la doctrina mantenida en el caso «Comisión contra Reino Unido» pone en tela de juicio la vigencia del art. 83 de la Ley Española de Patentes en la medida en que este precepto obliga al titular de la patente a explotar la invención patentada en el territorio español (177). Como indica GÓMEZ SEGADE, el art. 83 de la Ley Española de Patentes deberá ser modificado siguiendo el precedente de otros países europeos (178); y con anterioridad al momento de la modificación, los tribunales deberán tener en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal de Luxemburgo en el caso «Comisión contra Reino Unido» (179). Por mi parte, opino que en tanto no se produce la debida modificación del texto actual del art. 83 de la Ley Española de Patentes, los tribunales españoles deberán igualmente abstenerse de aplicar la norma sancionadora contenida en el apartado 3) del art. 66 en aquellos casos en que se demuestre que el titular de la patente satisface la demanda del mercado nacional español a través de importaciones procedentes de otros Estados miembros de la C.E.E.

---

(174) Vid. GÓMEZ SEGADE, **El Ocaso del Proteccionismo y las Licencias Obligatorias por falta de Explotación**, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, núm. 10 (págs. 7 y ss.). El texto de la citada sentencia se reproduce en las págs. 8 y siguientes del trabajo.

(175) Vid. Fundamento número 25 de la sentencia.

(176) Vid. Fundamento número 27 de la sentencia.

(177) Como gráficamente dice GÓMEZ SEGADE (Loc. cit., pág. 23) «habrá que entender que cuando el art. 83 de la Ley de Patentes española habla de la ejecución de la patente **en el territorio nacional** habrá que añadir «o en el territorio de otro Estado de las C.C.E.E.».

(178) GÓMEZ SEGADE (Loc. cit., pág. 22) cita concretamente el precedente de la Ley Francesa de 26 de noviembre de 1990 que modificó el art. 32 de la Ley de Patentes de 1968.

(179) GÓMEZ SEGADE (Loc. cit., págs. 23-24) indica que los Tribunales españoles deberán aplicar la doctrina jurisprudencial expuesta o, al menos, plantear ante el Tribunal de Luxemburgo una cuestión prejudicial al amparo del art. 177 del Tratado de Roma.



### 3.—EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO EN EL DERECHO DE MARCAS

#### 3.01.—Introducción.

[A]

Como es sabido (180), al regular la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, el art. 38 de la Ley Española de Marcas de 1988 sigue muy de cerca el modelo trazado por el art. 66 de la Ley de Patentes de 1986 (181). Concretamente, de manera paralela al art. 62(2) de la Ley de Patentes, el art. 38(2) de la Ley de Marcas enumera tres criterios para fijar —a elección del titular de la marca infringida (182)— las ganancias dejadas de obtener por éste a causa de la violación del derecho de marca. Los tres criterios legalmente establecidos son los siguientes:

a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Es indudable que del mismo modo que el art. 66(2) de la Ley de Patentes, el art. 38(2) de la Ley de Marcas persigue una doble finalidad: contrarrestar la tradicional tendencia de los tribunales a reducir la indemnización del **lucrum cessans** y, al mismo tiempo, proporcionar a los Jueces pautas concretas que les asistan en su tarea de determinar el importe de las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca infringida (183). Mas es innegable asimismo que al igual que el art. 66(2) de la Ley de Patentes, el art. 38(2) de la Ley de Marcas entremezcla pautas relativas a la indemnización del **lucrum cessans** con criterios propios del enriquecimiento injustificado. En efecto, al establecer el criterio de los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación de la marca, el subapartado b) del art. 38(2) de la Ley de Marcas toma en consideración el enriquecimiento positivo (**lucrum emergens**) del infractor de la marca. Y al enunciar el criterio de la regalía o precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca como contraprestación de una hipotética licencia, el subapartado c) del art. 38(2) de la Ley de Marcas alude al enriquecimiento negativo (**damnum ces-**

---

(180) Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas** (Madrid 1990), pág. 199.

(181) No existe, indudablemente, una coincidencia literal entre el art. 38 de la Ley de Marcas y el art. 66 de la Ley de Patentes. Hay, por una parte, diferencias estilísticas entre ambos preceptos. Cabe detectar, por otra parte, algunas diferencias sustantivas que serán destacadas en diversos pasajes de este capítulo.

(182) En el art. 38 de la Ley de Marcas falta una norma paralela a la contenida en el apartado 3) del art. 66 de la Ley de Patentes por cuya virtud cuando el Juez estime que el titular no cumple la obligación legal de explotar la invención patentada, la ganancia dejada de obtener por el titular se fijará de acuerdo con la pauta de la regalía hipotética. No hay que excluir, sin embargo, la posibilidad de que en un pleito por infracción de la marca, el demandado plantee la cuestión de si debe aplicarse por analogía el art. 66(3) de la Ley de Patentes cuando se demuestre que el titular de la marca incumple la carga legal del uso de la marca registrada.

(183) En este punto nos remitimos a lo anteriormente expuesto con respecto al art. 66(2) de la Ley de Patentes. Vid. supra, párrafo 2.01 [A].

**sans)** del infractor de la marca: el canon o regalía que el infractor dejó de pagar al titular de la marca registrada.

Ahora bien, por contraste con la Ley de Patentes que —según hemos visto (184)— se basa en un sistema mixto de responsabilidad del infractor, la Ley de Marcas adopta, exclusivamente, un sistema de responsabilidad por culpa o negligencia. En efecto, al regular los presupuestos de la **actio** de la indemnización de daños y perjuicios, el art. 37 de la Ley de Marcas dispone lo siguiente:

«Todos aquellos que realicen cualquier acto de violación de la marca registrada estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca 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».

Vemos, por tanto, cómo a efectos del resarcimiento de los daños y perjuicios causados es irrelevante el dato de que el infractor de la marca sea un fabricante, un importador o bien un comerciante (185). Con independencia del **status** del infractor de la marca, el titular sólo podrá exigir la indemnización de los daños y perjuicios causados si ha efectuado el pertinente requerimiento notarial o si demuestra que el infractor ha obrado con culpa o negligencia (186).

De lo hasta aquí expuesto se sigue que la Ley Española de Marcas de 1988 invoca ciertamente criterios de indemnización del **lucrum cessan** que son propios de una acción de enriquecimiento injustificado; pero aplica tales criterios únicamente cuando el infractor de la marca actúa negligentemente o ha sido requerido de manera fehaciente por el titular de la marca infringida. Quiere esto decir que en nuestra Ley de Marcas se injertan unilateralmente criterios de restitución de un enriquecimiento positivo o negativo en un sistema tradicional de responsabilidad por culpa o negligencia. A diferencia de la Ley de Patentes que —como anteriormente se dijo (187)— alberga de manera encubierta una acción de enriquecimiento injustificado ejercitable en ciertos supuestos, la Ley de Marcas se limita a implantar inorgánicamente pautas propias de la acción de enriquecimiento injustificado en una **actio** de indemnización que sólo puede entablarse si el infractor de la marca ha actuado de manera culposa o negligente.

[B]

Así las cosas, es indudable que la recepción de la acción de enriquecimiento injustificado en el Derecho Español de Marcas se produce, justamente, al promulgarse la Ley Española de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. El art. 18 de esta Ley atribuye al perjudicado por un acto de competencia desleal un amplio cuadro de acciones una de las cuales es la acción de enriquecimiento injusto que podrá ejercitarse cuando el acto de competencia desleal lesione una posición

---

(184) Vid. supra, párrafo 2.01 [B].

(185) Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas**, pág. 200.

(186) Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Loc. cit., págs. 201 ss.

(187) Vid. supra, párrafo 2.01[D].

jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido (188). Por las razones que seguidamente se expondrán, en la hipótesis de infringirse una marca registrada (189), el titular está legitimado para entablar la acción de enriquecimiento injustificado porque concurren los presupuestos específicamente establecidos por el número 6.º del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal de 1991.

Opino, en efecto, que al violar la marca registrada, el infractor no sólo infringe el derecho de exclusiva del titular registral, sino que realiza —al mismo tiempo— un acto de competencia desleal. El acto de competencia desleal realizado por el infractor de la marca registrada puede consistir, por una parte, en el acto concreto tipificado por el apartado (2) del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal; a saber: la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. La infracción de la marca registrada implica, además y **per definitionem**, un acto de confusión en el sentido del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal. La infracción de la marca registrada, finalmente, puede entrañar en algunos supuestos un acto de explotación de la reputación ajena expresamente contemplado por el art. 12 de la Ley de Competencia Desleal. Seguidamente se expondrán, con algún detalle, los diferentes actos de competencia desleal en que puede desembocar la violación de la marca registrada por parte del infractor.

[C]

No cabe la menor duda de que las normas concernientes a la protección de las marcas forman parte del amplio conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial (190). En efecto, si no existiesen normas que garantizaran al titular de la marca el uso exclusivo del signo constitutivo de la misma, no podría funcionar adecuadamente un sistema de competencia libre, efectiva y asentada en los propios méritos de cada empresario. Porque la concesión de un derecho de exclusiva al titular de la marca hace posible justamente que la marca cumpla sus funciones básicas de indicar el origen empresarial de los productos (o servicios) y de indicar la calidad de los mismos (191). Como la doctrina viene manteniendo tradicionalmente (192), al indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios, la marca actúa como un mecanismo de identificación: hace posible el proceso de diferenciación de los productos y servicios en el mercado; proceso que es indispensable para la existencia

---

(188) Como ya sabemos, la acción de enriquecimiento injusto se contempla expresamente en el número 6.º del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991.

(189) La hipótesis de la marca no registrada será analizada más adelante; vid. **infra**, párrafo 4.01.

(190) Como anteriormente se expuso (supra, párrafo 2.01[C], nota 57), en la reciente doctrina española, ALFARO ÁGUILA-REAL mantiene que el titular de un derecho de propiedad industrial (patente, marca) no puede invocar el art. 15(2) de la Ley de Competencia Desleal que considera **per se desleal** la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. Vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, RDM 199, págs. 690 ss. Por mi parte y por razones que en el texto se exponen, pienso que las normas reguladoras de la marca forman parte de las normas contempladas por el apartado 2) del art. 15 de la Ley Española de Competencia Desleal. Opino, en consecuencia, que el infractor de la marca registrada realiza el acto de competencia desleal tipificado en el art. 15(2) de la Ley de 10 de enero de 1991.

(191) Con respecto a las funciones de la marca, Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Fundamentos de Derecho de Marcas** (Madrid 1984), págs. 44 y ss.

(192) Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Fundamentos de Derecho de Marcas**, págs. 45 y ss. (con ulteriores citas).

de un sistema competitivo basado en la calidad de los productos y servicios (193). La íntima conexión existente entre el Sistema de Marcas y el Sistema de Libre Competencia ha sido recientemente subrayada por el Tribunal de las Comunidades Europeas en la sentencia de 17 de octubre de 1990 que resolvió el caso HAG-II (194). En el fundamento n.º 13 de esta sentencia se afirma de manera expresiva lo siguiente:

«Por lo que al derecho de marca respecta, debe destacarse que este derecho constituye un elemento vertebral del sistema de competencia no falseada que el Tratado pretende instaurar y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de atraer a la clientela por la calidad de sus productos o servicios, lo cual sólo es posible si existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos o servicios. Para que la marca pueda desempeñar este papel, debe asegurarse que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad» (195).

De aquí se sigue que al infringir el derecho de exclusiva sobre la marca el infractor no sólo viola los arts. 30 y siguientes de la Ley de Marcas, sino que viola también el art. 15(2) de la Ley de Competencia Desleal. El infractor de la marca infringe asimismo, en efecto, normas (la Ley de Marcas de 1988) que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial. Al violar la marca registrada, el infractor provoca —entre otros efectos— el de inducir a error a los consumidores acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios identificados a través de la marca: error que enturbia sensiblemente la transparencia del mercado e imposibilita, por lo mismo, el armónico desarrollo de un sistema competitivo libre y basado en los propios méritos de cada competidor. Desde esta perspectiva, la infracción del derecho de marca representa no sólo la violación del derecho de exclusiva reconocido por la Ley de Marcas, sino también la violación de normas que tienen por objeto garantizar la transparencia del mercado a fin de lograr el adecuado funcionamiento de las actividades concurrenciales de los empresarios. Por esta razón, el infractor del derecho de exclusiva sobre la marca realiza un acto de competencia desleal en el sentido del art. 15(2) de la Ley de 10 de enero de 1991.

---

(193) Vid. FERNANDEZ-NOVOA, Loc. cit. (pág. 46) donde se señala que en el Memorándum sobre la creación de una marca europea comunitaria se recuerda acertadamente que la marca hace posible que la oferta de productos del mismo género resulte transparente para el consumidor.

(194) La doctrina sentada por el Tribunal de Luxemburgo en esta sentencia se reproduce en CEFI, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, núm. 9, págs. 43 y ss. (Con comentario de BOTANA AGRA).

(195) En la jurisprudencia norteamericana se resalta asimismo la estrecha interdependencia entre el Sistema de Marcas y el Sistema de Libre Competencia. Sirva de ejemplo la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito en el caso *Smith v. Chanel, Inc.* (= 159 USPQ 388 ss. [9th Cir. 1968]). En esta sentencia se dice lo que sigue: «La marca hace posible una competencia efectiva en un mercado complejo e impersonal por cuanto que la marca proporciona un medio a través del cual el consumidor puede identificar los productos que le gustan... Sin este medio de identificación, no podría existir un sistema competitivo basado en la calidad».

## [D]

El infractor de la marca registrada efectúa, además un ulterior acto de competencia desleal: el acto de confusión tipificado por el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal a cuyo tenor:

«Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica».

Pues bien, es indudable que al realizar —sin consentimiento del titular de la marca registrada— uno de los actos que el art. 31 de la Ley de Marcas reserva en exclusiva al titular (196), el infractor de la marca provoca la confusión entre sus actividades y prestaciones (productos o servicios) y las actividades, (productos o servicios) del titular de la marca registrada. Debe indicarse a este propósito que el art. 31(1) de la Ley de Marcas subordina ciertamente el ejercicio de las facultades integrantes del **ius prohibendi** del titular de la marca a la concurrencia del requisito de que los actos del infractor de la marca puedan «inducir a errores». Y debe recordarse igualmente que este requisito de la «inducción a error» es interpretado en el sentido de que existe el riesgo de inducción a errores tanto en la hipótesis tradicional del riesgo de confusión, como en el nuevo supuesto del riesgo de asociación (197). Estos dos supuestos son, justamente, los que se contemplan de manera expresa por el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal. Existe, por tanto, una innegable concordancia entre el art. 31 de la Ley de Marcas y el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal. Esta concordancia pone de manifiesto inequívocamente que el infractor de una marca registrada no sólo viola el derecho de exclusiva del titular, sino que también realiza un acto de competencia desleal: el acto de confusión contemplado por el art. 6 de la Ley de 1991.

## [E]

El infractor del derecho de marca puede realizar, eventualmente, el acto de competencia desleal consistente en la explotación de la reputación ajena. Este acto de competencia desleal se contempla en el art. 12(1) de la Ley de 1991 a cuyo tenor:

«Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado».

Claro está que este ulterior acto de competencia desleal tiene lugar tan solo en la hipótesis de que la marca infringida sea una marca renombrada. Esto es, una marca que posee una reputación o prestigio que es el resultado tanto de la buena calidad de los productos o servicios correspondientes, como de la política

---

(196) A estos actos extiende sus efectos precisamente el **ius prohibendi** del titular de la marca registrada. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas**, cit., págs. 164 ss.

(197) La interpretación apuntada en el texto es la propugnada por mí en la obra **Derecho de Marcas**, cit., págs. 163 y ss.

publicitaria desarrollada por el titular de la marca (198). En el supuesto de que un tercero viole el derecho sobre la marca renombrada, el titular de la misma no sólo puede ejercitar las acciones previstas por la Ley de Marcas (arts. 35 y ss.), sino que puede también entablar las acciones reguladas por la Ley de Competencia Desleal (arts. 18 y ss.), invocando precisamente la violación del art. 12 de esta Ley. Es más: ante la deficiente protección de la marca renombrada por parte de la Ley de Marcas de 1988 (199), el titular de la misma se verá obligado a buscar en el art. 12 de la Ley de Competencia Desleal la norma que permita defender el renombre o **goodwill** de la marca frente a los intentos de un aprovechamiento parasitario del renombre por parte del infractor (200). De modo que cabe afirmar incluso que en el supuesto de infracción de una marca renombrada la Ley de Competencia Desleal desplaza a un segundo plano la Ley de Marcas: en este supuesto lo decisivo no es tanto la infracción **stricto sensu** del derecho de marca, como la realización del acto de competencia desleal tipificado por el art. 12 de la Ley de 1991.

### 3.02.—La devolución del enriquecimiento positivo percibido por el infractor de la marca.

[A]

Antes de analizar la norma contenida en el art. 38(2)(b) de la Ley de Marcas que —según acabamos de comprobar— instaura en nuestro Derecho el criterio de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación de la marca, resulta instructivo exponer sintéticamente la difusión que este criterio ha tenido en el Derecho Comparado de Marcas. Debe anticiparse a este propósito que el criterio de las ganancias del infractor ha sido adoptado tardíamente en materia de marcas por la jurisprudencia alemana; y debe subrayarse, por otro lado, que —por contraste con lo que ha ocurrido en el Derecho Norteamericano de Patentes— la pauta del **accounting of profits** ha venido siendo aplicada de modo ininterrumpido en materia de marcas por la jurisprudencia norteamericana.

Como anteriormente se ha señalado (201), el Tribunal Supremo del **Reich** Alemán sostuvo reiteradamente la doctrina de que el titular de una patente infringida puede reclamar al infractor la restitución de las ganancias que le deparó la infracción de la patente: restitución que se justifica de acuerdo con los principios relativos a la gestión de negocios ajenos sin mandato. Mas lo cierto es que, al mismo tiempo, el Tribunal Supremo del **Reich** Alemán se negó sistemáticamente a extender esta doctrina jurisprudencial al supuesto de infracción de una marca, apo-

---

(198) Acerca de la figura de la marca renombrada vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas**, págs. 128 y ss.

(199) Las lagunas que en este importante punto presenta la Ley de Marcas de 1988 son expuestas en mi obra **Derecho de Marcas**, págs. 127-128.

(200) En unas reflexiones preliminares sobre la Ley de Competencia Desleal publicadas en la Revista LA LEY (número 2.761, 7 de junio de 1991), defendí la postura de que la llamativa laguna que con respecto a la marca renombrada presenta la Ley de Marcas de 1988, puede ser parcialmente colmada mediante la aplicación del art. 12 de la Ley de Competencia Desleal de 1991.

(201) Vid. supra, párrafo 2.02[A].

yándose en que así como el infractor de una patente explota un bien jurídico ajeno (lo cual puede equipararse a una gestión de negocios ajenos en el sentido del párrafo 687 del Código Civil Alemán), el infractor de una marca gestiona, por el contrario, sus propios negocios valiéndose de un signo distintivo ajeno ilícitamente utilizado (202). Esta tesis del **Reichsgericht** fue criticada expresamente por los autores alemanes de los primeros años del siglo XX (203). A estas críticas se sumó años más tarde el Tribunal Supremo Federal, el cual abandonó (**overruled**) la tesis del **Reichsgericht** en la importante sentencia de 24 de febrero de 1961 que resolvió el caso «Vita sulfat» (204). En esta sentencia, el Tribunal Federal Alemán afirma que en el punto que nos ocupa, no existen diferencias sustanciales entre la infracción de una marca y la infracción de una patente porque tanto en uno como en otro caso se explota parasitariamente un bien jurídico ajeno (205). Apoyándose en esta premisa, el Tribunal Federal Alemán llega a la conclusión de que en la medida en que el infractor de una marca percibe ganancias que no hubiera obtenido de no haber utilizado la marca ajena, está obligado a restituir tales ganancias al titular de la marca por virtud de los principios rectores de la gestión de negocios ajenos.

El **accounting of profits** (esto es, la determinación de los beneficios obtenidos por el infractor de la marca) es una pauta que los tribunales norteamericanos han venido aplicando reiteradamente pero desde sucesivas perspectivas muy diferentes entre sí (206). En efecto, en un primer momento la jurisprudencia norteamericana mantenía que la restitución de las ganancias percibidas por el infractor de la marca constituía una **compensation-for-diverted-trade** que sólo podía concederse al titular de la marca infringida cuando éste y el infractor eran competidores directos que operaban en el mismo mercado geográfico y de productos (207). La aparición de la televisión y de los modernos medios de comunicación de masas (que facilitaban la ejecución de campañas publicitarias de ámbito nacional) trajo consigo la crisis de esta concepción inicial porque la misma no se ajustaba a las nuevas situaciones en las que el titular de la marca infringida tenía que demandar frecuentemente a operadores económicos que no actuaban en el mismo mercado geográfico que el demandante (208). Para remediar equitativamente estas nuevas

---

(202) En la sentencia del **Bundesgerichtshof** que se cita en la nota 205, se sintetiza la tesis reiteradamente sostenida por el Tribunal Supremo del **Reich** Alemán. Vid. GRUR 1961, pág. 35 columna izquierda.

(203) Vid. por todos HAGENS, **Warenzeichenrecht**, Berlín 1927, págs. 237-238.

(204) El texto de la sentencia se reproduce en GRUR 1961, págs. 354 y ss. (con anotación de DROSTE).

(205) Vid. GRUR 1961, pág. 355 columna derecha.

(206) En un trabajo recientemente publicado (**The Trademark Reporter**, volumen 82 [1992], págs. 141 ss.), BARBER recuerda (pág. 157) que en materia de marcas la aplicación de la teoría del enriquecimiento injustificado se remonta al caso *Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Brothers & Co.* resuelto por el Tribunal Supremo en 1916 (= 240 U.S., págs. 251 y ss.).

En su interesante trabajo BARBER denuncia (pág. 164) la resistencia con que tropieza actualmente el **awarding of profits** en la jurisprudencia de los Tribunales Inferiores (**District Courts**). La resistencia es inexplicable si se tiene presente que un buen número de los Tribunales de Apelación (singularmente, el 5.º Circuito; el 7.º Circuito; el 9.º Circuito y el 11.º Circuito) reconocen y aplican abiertamente en materia de marcas la teoría del enriquecimiento injustificado y el **award of profits**.

(207) En un documentado trabajo titulado **Monetary Relief for Trademark Infringement under the Lanham Act**, publicado en 1982 en la revista **The Trademark Reporter** (págs. 458 y ss.), KOOLEMAY, Jr. examina las manifestaciones jurisprudenciales del **compensation-for-diverted-trade rationale**.

(208) Vid. KOOLEMAY, Jr. *Loc. cit.*, pág. 488. En la sentencia recaída en el caso «Maier Brewing» (vid. nota siguiente), el Tribunal del Noveno Circuito alude asimismo gráficamente a la **age of television and mass communications**. Vid. 157 USPQ, págs. 79.

situaciones, la jurisprudencia norteamericana elaboró una nueva doctrina que consistía, sustancialmente, en fundamentar el **accounting of profits en la teoría del enriquecimiento injustificado (unjust enrichment)**. Como claro y brillante exponente de esta nueva línea jurisprudencial, cabe citar el caso «Maier Brewing Co. V. Fleischsmann Distilling Corp.» resuelto en 1968 por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito (209). A fin de comprender el significado de la nueva tesis jurisprudencial, es conveniente exponer con algún detalle la doctrina sentada en el caso «Maier Brewing Co».

En la sentencia se recuerda, ante todo, que en la jurisprudencia anterior existían dos concepciones diferentes del **accounting of profits**: una que subordinaba la aplicación de esta pauta a la existencia de una relación competitiva directa entre las partes (210); y otra que conecta esta pauta con los **equitable concepts** del enriquecimiento injustificado y la restitución (211). Así las cosas, la sentencia se pregunta si la figura del enriquecimiento injusto es conciliable con las normas de la Ley Norteamericana de Marcas (**Lanham Act**); y si la aplicación de los principios equitativos del enriquecimiento injustificado constituye una medida efectiva (212). La respuesta a ambas preguntas debe ser —en opinión del Tribunal del Noveno Circuito— afirmativa: los principios del enriquecimiento injustificado representan una medida adecuada para lograr las finalidades perseguidas por la **Lanham Act** precisamente porque permiten conceder un **accounting of profits** en los casos en los que se produce una infracción de la marca, pero no existe una relación competitiva directa entre las partes (213).

En la actual jurisprudencia norteamericana continúa prevaleciendo, por lo general, la concepción que conecta el **accounting of profits** del infractor de la marca con los principios equitativos del enriquecimiento injustificado (214). Hay que consignar, sin embargo, que la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito se muestra contraria a aplicar los principios del enriquecimiento injustificado al supuesto de infracción de la marca, basándose en que no es posible reconocer la existencia de **property rights** sobre una marca (215).

---

(209) En sentencia de 21 de febrero de 1968 de la que fue ponente el Juez BRYNE. El texto de la sentencia puede verse en 157 USPQ, págs. 76 y ss.

(210) En la sentencia se pone de manifiesto que la exigencia de una relación competitiva directa entre las partes no se acomoda bien a la era de la televisión y de las **mass communication** en la que se destinan ingentes medios financieros (**Fortunes**) a la realización de campañas publicitarias de una marca. Vid. 157 USPQ, pág. 79.

(211) En la sentencia se puntualiza que esta segunda concepción es la minoritaria. Como precedente destacado de la misma, la sentencia recuerda el caso Monsanto Chemical Co. V. Perfect Fit Products Manufacturing Co. resuelto en 1965 por el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito (= 146 USPQ, págs. 512 y ss.).

(212) Vid. 157 USPQ, pág. 80.

(213) Vid. 157 USPQ, pág. 81. La sentencia destaca expresamente que la aplicación de los principios equitativos del enriquecimiento injustificado permite proteger los valores intangibles inherentes a la marca y, al mismo tiempo, los intereses del público de los compradores.

(214) Vid. por ejemplo el caso Playboy Enterprises, Inc. v. Bacarat Clothing Co. Inc., resuelto por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito en 1982 (= 216 USPQ, págs. 1.083 y ss.). En este caso el Tribunal ratificó explícitamente la doctrina mantenida en el anterior caso «Maier Brewing».

Otro precedente destacado y más reciente todavía es la sentencia del Tribunal de Apelación del 7.º Circuito de 2 de octubre de 1989 cuyo texto puede consultarse en 12 USPQ 2d, págs. 1.423 y ss. En esta sentencia que resolvió el caso Roulo v. Russ Bernie & Co., el Tribunal del 7.º Circuito mantuvo que la atribución de las ganancias del demandado al demandante constituye un remedio equitativo independiente que no presupone la demostración de que las partes son competidores directos, ni tampoco la prueba de que el demandado actuó de manera dolosa (**willfully**). Vid. 12 USPQ 2d, pág. 1.430.

(215) Vid. KOOLEMAY, Jr. Loc. cit., págs. 490 y ss. Este autor se muestra escéptico ante la nueva doctrina (**The Deterrent Doctrine**) propugnada por el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito.



[B]

El art. 38(2)(b) de la Ley Española de Marcas otorga al titular de la marca infringida la facultad de exigir al infractor la entrega de los beneficios que éste haya obtenido por consecuencia de la violación de la marca. Como ya sabemos, estos beneficios constituyen el enriquecimiento positivo (**lucrum emergens**) que la utilización de la marca infractora ha proporcionado al infractor demandado. La fijación del **lucrum emergens** del infractor de la marca presupone la realización de dos operaciones sucesivas; a saber: 1.<sup>a</sup> determinar el importe de las ventas de los productos que bajo la marca infractora ha realizado el infractor; y 2.<sup>a</sup> deducir del importe de tales ventas los correspondientes gastos que en relación con las mismas efectuó el infractor de la marca.

1.<sup>a</sup> *La determinación de la cifra de ventas de los productos distribuidos bajo la marca infractora.* Para realizar esta operación, es indispensable examinar los libros y la pertinente documentación en los que se reflejen las ventas de los productos distribuidos por el demandado bajo la marca infractora. Si el infractor de la marca es un empresario, el titular de la marca infringida podrá pedir la exhibición de los libros y documentos del infractor demandado (216). En el supuesto de que el infractor no tuviese el **status** de comerciante o empresario, el titular de la marca infringida podrá exigir la exhibición de los correspondientes documentos del demandado, invocando la aplicación analógica de la norma contenida en el art. 65 de la Ley Española de Patentes (217).

Una vez determinada la cifra de ventas de los productos distribuidos bajo la marca infractora, cabe plantear la cuestión siguiente: si en tales ventas ha influido exclusivamente el factor constituido por la marca; o si, por el contrario, junto a este factor han ejercido una influencia decisiva factores ulteriores. Esta cuestión es **prima facie** importante porque si se lograse demostrar que las ventas del infractor han sido motivadas parcialmente por factores ajenos a la marca infringida, la cifra de ventas inicialmente fijada tendría que desglosarse y distribuirse entre la marca y los restantes factores. La importancia de esta cuestión, sin embargo, se atenúa si se tiene presente que el infractor no podrá —muchas veces— presentar pruebas convincentes acerca de la existencia de tales factores y del grado en que los mismos han sido decisivos con respecto a la correspondiente cifra de ventas (218).

---

(216) Vid. art. 38(3) del Código de Comercio. Como en relación con el derogado art. 49(1) del Código de Comercio señalaba acertadamente BLANCO CAMPAÑA (Régimen Jurídico de la Contabilidad de los Empresarios [Madrid 1980], págs. 330-331), el interés o responsabilidad de que habla esta norma, lo tienen el actor y el demandado por el hecho de serlos en el proceso.

(217) Al no existir en la Ley de Marcas una norma paralela a la del art. 65 de la Ley de Patentes (vid. supra, párrafo 2.02[B]), debe aplicarse en este punto por vía analógica el citado artículo de la Ley de Patentes. Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, **Derecho de Marcas**, pág. 205, nota 105.

(218) Las dificultades probatorias con que puede tropezar en este punto el infractor demandado son ciertamente graves. Así lo subraya en la doctrina norteamericana KOOLEMAY, Jr. al analizar críticamente la tesis mantenida por el Tribunal Supremo Norteamericano en el conocido caso *Mishawaka Rubber and Woolen Manufacturing Co. v. S.S. Kresge Co.* Vid. KOOLEMAY, Jr. *Loc. cit.*  
En el caso *Mishawaka* resuelto por el Tribunal Supremo Norteamericano el 4 de mayo de 1942 (= 53 USPQ, págs. 323 y ss.), el célebre Juez FRANKFURTER sostuvo que el infractor demandado soporta la carga de probar cuáles son las ganancias que no se derivan del uso de la marca infractora, sino de otros factores. Si el demandado no aporta las pertinentes pruebas, las ganancias deben ser atribuidas en su totalidad al demandante. El Juez FRANKFURTER reconoce que esto puede proporcionar al titular de la marca infringida «una ganancia llovida del cielo» (**windfall**). Pero añade que una solución de signo contrario proporcionaría el **windfall** al infractor lo cual no sería admisible por cuanto que el infractor se aprovechó del **goodwill** generado por la marca. Vid. 53 USPQ, pág. 325.

Así por ejemplo, el infractor podría aducir que en las ventas han influido no sólo la presencia de la marca sobre el producto, sino también la calidad intrínseca del propio producto (219). Aunque esta alegación será a primera vista convincente, su valor se debilitaría en aquellos casos —probablemente muy frecuentes— en los que la marca infringida venía siendo considerada por el público como un símbolo de calidad de los productos (220). Piénsese, en efecto, que al vender bajo la marca infractora productos de calidad equiparable a la de los productos del titular de la marca, el infractor se limita —en rigor— a neutralizar o eliminar la hipotética responsabilidad en que habría incurrido en el caso de haber ofertado bajo la marca infractora productos de calidad inferior (221).

2.<sup>a</sup> *La deducción de los gastos efectuados por el infractor de la marca.* La cifra de ventas de los productos provistos de la marca infractora representa tan solo el punto de partida para determinar los beneficios que el infractor obtuvo por consecuencia de la violación de la marca. En el momento de cuantificar el **lucrum emergens** del infractor, éste podrá aportar las pertinentes pruebas acerca de los gastos que habrán de detrarse del importe bruto de las ventas de los productos distribuidos bajo la marca infractora. Dentro de los gastos **prima facie** deducibles conviene diferenciar dos grupos: los costes directamente relacionados con la fabricación y venta de los artículos provistos de la marca infractora; y los costes indirectamente relacionados con la producción y distribución de tales artículos.

Debe afirmarse, en principio, que al cuantificar el enriquecimiento positivo (**lucrum emergens**) del infractor, éste puede alegar que del importe bruto de las ventas que figura en su contabilidad, tienen que deducirse todos los gastos directamente provocados por el proceso de fabricación y posterior distribución de los artículos dotados con la marca infractora. Entre tales gastos figuran los siguientes: el importe de las materias primas; los salarios devengados por el personal que tiene a su cargo la fabricación de los artículos portadores de la marca infractora; gastos de transporte; comisiones abonadas a los agentes dedicados a promover la venta de tales artículos (222); y las sumas destinadas a sufragar las campañas publicitarias relativas a los mismos (223).

Más problemática es, en cambio, la cuestión de determinar en qué medida puede el infractor de la marca deducir del importe bruto de las ventas los gastos

---

(219) Un ulterior factor que podría invocar el infractor de la marca, sería la publicidad por él realizada. Dadas las dificultades apuntadas en el texto, tal vez sería más operativo, no obstante, plantear este problema en el contexto de los gastos deducibles de la cifra bruta de ventas. Como inmediatamente vamos a comprobar, entre los gastos deducibles pueden figurar precisamente los gastos publicitarios sufragados por el infractor de la marca.

(220) Con respecto a la función indicadora de la calidad que la marca desempeña vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Fundamentos de Derecho de Marcas**, párrafo 1.07 (págs. 50 y ss.).

(221) La venta de productos de inferior calidad por parte del infractor provocaría, en efecto, el derrumbamiento del **goodwill** inherente a la marca infringida. El debilitamiento del **goodwill** entraña, por razones obvias, una pérdida para el titular de la marca: pérdida que el infractor tiene que indemnizar de acuerdo con lo establecido en el art. 38(1) de la Ley de Marcas.

(222) Claro está que si los agentes de la empresa del infractor de la marca, promocionan simultáneamente los productos provistos de la marca infractora y otros productos, habrá que plantear el problema de prorratear las correspondientes comisiones entre uno y otro tipo de productos.

(223) En la hipótesis de que las campañas publicitarias versen sobre los productos dotados de la marca infractora y otros productos distribuidos por la empresa del infractor, se planteará, una vez más, el problema de prorratear los gastos publicitarios entre uno y otro tipo de productos.

indirectamente relacionados con la fabricación y distribución de los productos. Esta cuestión gira, básicamente, en torno a la deducibilidad de los gastos generales de la empresa del infractor. Las más de las veces el infractor demandado tendrá que hacer frente —en este punto— a una difícil prueba: deberá demostrar convincentemente la proporción en que los gastos generales de su empresa tienen su origen en el proceso de fabricación y venta de los artículos provistos de la marca infractora. Es cierto que las actividades de producción y venta de estos artículos habrán incrementado, muchas veces, los gastos generales de la empresa del infractor. Mas no es menos cierto que con frecuencia no será tarea sencilla el precisar la proporción del incremento acaecido. Las dudas subsistentes con respecto al prorrateo de los gastos generales entre las actividades infractoras y las restantes actividades empresariales deberán resolverse, en última instancia, en favor del titular de la marca infringida: éste no deberá soportar ninguna deducción de los beneficios exigibles que no esté apoyada irrefutablemente por pruebas presentadas por el infractor de la marca.

### 3.03.—La pauta de la regalía hipotética.

[A]

Es indudable que en el Derecho Comparado de Marcas, la pauta de la regalía hipotética no ha alcanzado el vigoroso desarrollo que —como sabemos— consiguió en el Derecho de Patentes. Como inmediatamente vamos a comprobar, la pauta de la regalía hipotética aparece tardíamente en el Derecho Alemán de Marcas; y tiene, por lo demás, un relieve secundario en el Derecho Norteamericano de Marcas.

El Tribunal Supremo del **Reich** Alemán que —según vimos anteriormente (224)— formuló a finales del siglo XIX la fecunda pauta de la regalía hipotética, se negó sistemáticamente, en cambio, a extender esta pauta al Derecho de Marcas. Las razones de esta negativa fueron expuestas por el Magistrado del propio **Reichsgericht** W. PINZGER (225) quien afirmaba que no es posible extender la pauta de la regalía hipotética desde el Derecho de Patentes al Derecho de Marcas porque la licencia de marca es una figura ilícita y carente de efectos jurídicos (226). Y aunque un sector de la moderna doctrina alemana (227) y de manera ocasional la jurisprudencia de los Tribunales inferiores (228) propugnaron la aplicación del criterio de la regalía hipotética en el Derecho de Marcas, la verdad es que tal aplicación no se produjo hasta una fecha relativamente reciente. Concretamente, la recepción definitiva de la regalía hipotética en el Derecho Alemán de Marcas se

---

(224) Vid. supra, párrafo 2.03[A].

(225) En su obra **Das deutsche Warenzeichenrecht**, (Munich 1937), pág. 219.

(226) Vid. PINZGER, Ob. cit., pág. 104.

(227) Vid. por todos VON GAMM, **Warenzeichengesetz** (Munich 1965), pág. 483. VON GAMM afirma rotundamente que la ilicitud de la licencia de marcas, no debe ser, en modo alguno, un obstáculo para la aplicación de la regalía hipotética porque ésta es tan solo un método de cálculo de la indemnización.

(228) Vid. por ejemplo la sentencia del Tribunal de Apelación de Hamburgo de 7 de julio de 1949. En esta sentencia (cuyo texto puede consultarse en GRUR 1949, pág. 375 ss.) se aplica —dentro de ciertos límites— pauta de la regalía hipotética en el ámbito de la infracción del derecho de marca.

efectúa a través de la sentencia del Tribunal Federal Alemán de 12 de enero de 1966 que falló el caso **Messmer - Tee II** (229). Dado que esta sentencia representa un hito destacado en la evolución de la jurisprudencia alemana, parece oportuno exponer sucintamente el caso **Messmer - Tee II**.

La cuestión debatida en este caso era, precisamente, la de si la demandada anteriormente condenada por haber infringido la marca de la demandante (230), tenía que abonar a ésta en concepto de regalía adecuada una cantidad relativamente alta de marcos alemanes. El Tribunal de Apelación de Frankfurt am Main así lo había decidido, aplicando los criterios usuales en materia de patentes y derecho de autor. La tesis del Tribunal de Apelación fue explícitamente ratificada por el Tribunal Federal Alemán. En su sentencia el Tribunal afirma que la pauta de la regalía adecuada viene aplicándose tradicionalmente en los supuestos de infracción de derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales cuya utilización por los terceros bajo régimen de licencia es posible jurídicamente y frecuente en el tráfico económico. Así las cosas —prosigue la sentencia (231)— la pauta de la regalía hipotética sería inadmisibles en el Derecho de Marcas únicamente si la licencia de marca fuese jurídicamente ilícita. Como quiera que al menos como contrato obligacional la licencia de marca es válida y eficaz, la sentencia llega a la conclusión de que la pauta de la regalía hipotética es perfectamente aplicable en el Derecho de Marcas (232).

El estudio del Derecho Norteamericano revela igualmente la escasa incidencia de la figura de la regalía hipotética en el Derecho de Marcas. En efecto, por contraste con el Derecho Norteamericano de Patentes donde la regalía razonable es una figura contemplada legalmente y aplicada de manera reiterada por los Tribunales (233), en el Derecho Norteamericano de Marcas la regalía razonable carece de regulación legal y tan solo esporádicamente ha sido reconocida por la jurisprudencia. Entre los escasos casos concernientes a la **reasonable royalty** merece ser recordado el caso *Boston Professional Hockey Association, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing Inc.* resuelto por el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito en sentencia de 18 de junio de 1979 (234). La Asociación demandante había ejercitado contra la compañía demandada una acción basada en la infracción de sus derechos de marca sobre los símbolos utilizados para identificar a los equipos componentes de la **National Hockey League**. La demanda fue estimada parcialmente por el Tribunal de Distrito Norte de Tejas (235); y entablado el recur-

---

(229) El texto de la sentencia del **Bundesgerichtshof** de 12 de enero de 1966 se reproduce en GRUR 1966, págs. 375 y ss. (con anotación de HOEPFFNER).

(230) En la anterior sentencia de 27 de enero de 1961 (caso *Messmer-Tee I* = GRUR 1961, págs. 343 y ss.) el propio Tribunal Federal Alemán había condenado al demandado a indemnizar al demandante los daños y perjuicios resultantes de la infracción de la marca «Messmer im Nu».

(231) Vid. GRUR 1966, pág. 376, columna derecha.

(232) En favor de su tesis el Tribunal Federal Alemán adujo, además, que la naturaleza jurídica de la marca no se opone a la aplicación de la regalía hipotética (GRUR 1966, págs. 376-377). Y puso de manifiesto también que la tesis mantenida en la sentencia era compartida —con distintos matices— por un sector de la doctrina alemana.

(233) Vid. supra, párrafo 2.02[B].

(234) Vid. 202 USPQ, págs. 536 y ss.

(235) La sentencia de 15 de mayo de 1973 del **District Court**, N.D. Texas (Dallas Division) se reproduce en 179 USPQ, págs. 480 y ss.

so de apelación por la demandante y la demandada, el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito estimó la demanda en su totalidad (236). El Tribunal del **Fifth Circuit** tuvo ocasión de examinar de nuevo el caso a fin de revisar la indemnización que en favor de la Boston Professional Hockey Association, Inc. había decretado el Tribunal Inferior. Al confirmar parcialmente la sentencia de este Tribunal, el Quinto Circuito recordó que en 1968 y 1971 la demandada había intentado sin éxito obtener de la demandante una licencia exclusiva sobre sus marcas; y que a la vista del fracaso de las negociaciones, la demandada comenzó en 1972 a fabricar y vender —sin contar con autorización alguna— insignias que reproducían las marcas de la demandante (237). El Tribunal de Apelación del Quinto Circuito hizo hincapié en que el Tribunal Inferior había fijado la indemnización teniendo a la vista la regalía que la demandada había ofrecido a la demandante en las negociaciones fracasadas. Y al revisar las estimaciones realizadas por el Tribunal Inferior, el **Fifth Circuit** reconoció expresamente que durante el período en que la demandada infringió las marcas de la demandante, ésta se vio privada de las ganancias que hubiera percibido normalmente en el caso de haber otorgado la correspondiente licencia (238).

La doctrina norteamericana se muestra, por otra parte, muy escéptica a la hora de enjuiciar la eficacia de la **reasonable royalty** en el Derecho de Marcas (239). Así, en su **Leading - Treatise on Trademark and Unfair Competition** el Profesor McCARTHY (240) comenta irónicamente las consecuencias del citado caso **Boston Professional Hockey Association**. McCARTHY dice, en efecto, que el problema que plantea la regalía razonable, es el siguiente: esta medida obliga al demandante a otorgar una licencia por el precio que el demandado había ofrecido inicialmente y el demandante había rechazado; de este modo, el demandado se encuentra finalmente en la misma situación que ocuparía si hubiera obtenido la licencia inicial: situación que el demandante había precisamente rechazado (241). Debe señalarse, por lo demás, que el escepticismo del Profesor McCARTHY se extiende a la indemnización de daños y perjuicios como medida eficaz en el supuesto de infracción de la marca: McCARTHY recuerda, en efecto, que los Abogados especializados en Derecho de Marcas consideran que la obtención de una **actio** de cesación es un triunfo, y que la obtención de una indemnización es, en cambio, siempre problemática (242).

---

(236) En sentencia de 7 de abril de 1975 cuyo texto aparece en 185 USPQ, págs. 364 y ss.

(237) Vid. 202 USPQ, pág. 538.

(238) Vid. 202 USPQ, pág. 539.

(239) Debe señalarse, no obstante, que en un trabajo publicado en 1982 (72 **Trademark Reporter**, págs. 458 y ss.) KOOLEMAY opina que la **reasonable royalty** constituye una medida sumamente práctica en los casos de infracción del derecho de marca.

(240) McCARTHY, **Trademarks and Unfair Competition**, 3 volúmenes, 3.ª edición, Deerfield, 1992, párrafo 30.27[4][c], pág. 30-127.

(241) Vid. McCARTHY, volumen 2, párrafo 30.24[1], pág. 30-85.

(242) Vid. McCARTHY, Loc. cit., McCARTHY dice que la Jurisprudencia relativa a las indemnizaciones dinerarias en materia de marcas constituye una confusa mezcla de principios del **Common Law y Equity**, a veces guiados (y mal orientados) por una pretendida analogía con el Derecho de Patentes y el **Copyright**; y que apenas encuentra apoyo en la **Lanham Act**.

## [B]

La Ley Española de Marcas de 1988 incorpora también la pauta de la regalía hipotética; pero lo hace a través de una fórmula que coincide tan solo parcialmente con la adoptada por la Ley Española de Patentes de 1986. En efecto, es cierto que el art. 38(2)(c) de la Ley de Marcas está redactado en términos prácticamente idénticos a los que se emplean en el art. 66(2)(c) de la Ley de Patentes (243). Mas no es menos cierto que con respecto a los factores determinantes de la regalía hipotética se observan sensibles diferencias entre el art. 38 de la Ley de Marcas y el art. 66 de la Ley de Patentes. La diferencia más importante entre ambos preceptos (244) estriba en que así como el art. 66(2) de la Ley de Patentes enumera directamente los factores relativos a la regalía hipotética, el art. 38(3) de la Ley de Marcas conecta los factores enunciados con la indemnización exigible al infractor: indemnización que —en el esquema legal (245— comprende tanto las pérdidas sufridas por el titular de la marca infringida, como las ganancias dejadas de obtener dentro de las cuales se subsume —siempre en el esquema legal (246— la regalía hipotética. De donde se sigue que en el contexto del Derecho de Marcas los factores legalmente contemplados (notoriedad y prestigio de la marca: número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación) son aplicables no sólo al fijar el módulo concreto de la regalía hipotética, sino también al determinar en general la indemnización exigible al infractor de la marca.

Del mismo modo que sucede en el Derecho de Patentes (247), la regalía hipotética constituye en el Derecho de Marcas un mecanismo que la Ley establece para no dejar desamparado al titular de una marca infringida en aquellos casos en que no puede aportar pruebas que demuestren los beneficios que la infracción de la marca proporcionó al infractor. El mecanismo de la regalía hipotética se apoya en una **fictio iuris**: se presupone que el titular de la marca infringida ha otorgado una licencia al infractor cuando la verdad es que lejos de iniciar negociaciones pacíficas con este fin, el titular de la marca infringida ha demandado al infractor a fin de restablecer el equilibrio entre los patrimonios del demandante y el demandado (249). Al determinar la regalía hipotética exigible al infractor demandado, los Tribunales deberán retrotraerse al momento en que se iniciaron las actividades infractoras. La fijación retrospectiva de la regalía hipotética viene impuesta tanto

---

(243) Las diferencias entre uno y otro precepto son simplemente de estilo.

(244) Como diferencias ulteriores cabe apuntar las siguientes: los factores enumerados por el art. 38(3) de la Ley de Marcas no son los mismos que se enuncian en el art. 66(2) de la Ley de Patentes; el art. 38(3) de la Ley de Marcas hace **prima facie** una enumeración exhaustiva en tanto que el art. 66(3) de la Ley de Patentes utiliza una fórmula meramente ejemplificativa.

(245) Cfr. apartado 1) del art. 38 de la Ley Española de Marcas.

(246) Cfr. apartado 2) del art. 38 de la Ley de Marcas. Con respecto al esquema legalmente adoptado hay que hacer no obstante, una importante puntualización: la regalía hipotética se conecta, en rigor, no con el **lucrum cessans** del titular de la marca, sino con el empobrecimiento del mismo y subsiguiente enriquecimiento del infractor de la marca.

(247) Vid. supra, párrafo 2.04[B].

(248) Las paradojas provocadas por la figura de la regalía hipotética en el Derecho de Marcas son resaltadas —como antes vimos (supra, párrafo 3.03[A]— por McCARTHY al comentar el caso **Boston Professional Hockey Association**.

(249) Los términos «marca renombrada» y «marca dotada de prestigio (prestigiosa)» deben considerarse sinónimos. La Ley Española de Marcas de 1988 emplea indistintamente las expresiones «reputación» de un signo distintivo (vid. art. 13[c] y «prestigio de la marca» (vid. art. 38[3]). La Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas utiliza en el mismo sentido la expresión marca que «goce de renombre» (vid. arts. 4[3] y 5[2]).

por el propio tenor literal del art. 38(2)(c) de la Ley de Marcas que utiliza como tiempo verbal el perfecto del subjuntivo; como por la referencia que al «momento en que comenzó la violación de la marca» se hace en el art. 38(3). Al fijar retrospectivamente la regalía hipotética, los Tribunales deberán valerse de ciertos factores. Como antes se dijo, el art. 38(3) de la Ley de Marcas menciona dos factores relativos en general a la indemnización exigible al infractor de la marca: factores que son, a mi modo de ver, particularmente útiles a la hora de determinar el **quantum** de la regalía razonable o hipotética. Y aunque —como también sabemos— el art. 38(3) utiliza una fórmula **prima facie** exhaustiva, opino que no hay inconveniente alguno en complementar los factores legalmente establecidos con otros extraídos de la experiencia. De esta suerte, los factores que deben conjugarse al establecer la regalía hipotética son, básicamente, los siguientes:

1.º *La notoriedad y el prestigio de la marca.*—Estos factores —expresamente contemplados por el art. 38(3)— tienen que conectarse, por razones obvias, con las figuras de la marca notoria y de la marca renombrada o prestigiosa las cuales son reconocidas por la vigente Ley Española de Marcas (249). En efecto, la existencia de una marca notoriamente conocida confiere al usuario de la misma la facultad de reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca posteriormente registrada con sujeción a los requisitos establecidos en el art. 3(2) de la Ley de Marcas (250). Y el titular de una marca renombrada o prestigiosa goza de una protección relativamente reforzada que se traduce en la facultad de invocar la prohibición contenida en el art. 13(c) de la Ley de Marcas (251). Uno y otro tipo de marca son, además, jurídicamente relevantes precisamente porque la notoriedad y el prestigio de una marca son factores que deben repercutir positivamente sobre el **quantum** de la regalía hipotética exigible al infractor de la marca.

Así las cosas, hay que preguntarse cuáles son los rasgos distintivos de la marca notoria y de la marca renombrada o —lo que es lo mismo— dotada de prestigio. Como vamos a comprobar, la marca notoriamente conocida constituye una categoría superior o **genus** en la que se encuadra —como **species** cualificada— la marca renombrada o prestigiosa. En efecto, la marca notoriamente conocida es la marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados de un sector del mercado (consumidores y competidores): la notoriedad que tiene su origen en un uso intenso de la marca, presupone el reconocimiento de la marca como signo indicador del origen empresarial de los productos o servicios (252). La marca renombrada constituye, a su vez, un subtipo individualizado de la marca notoriamente conocida. La marca renombrada es, a mi modo de ver,

---

(250) Con anterioridad a la promulgación de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, la doctrina española contraponía la marca notoria y la marca renombrada como tipos singulares. Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, **Fundamentos de Derecho de Marcas**, párrafo 1.02, págs. 32 y ss.

(251) Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, **Derecho de Marcas**, págs. 33 y ss.

(252) Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, **Derecho de Marcas**, págs. 127 y ss. Conviene insistir —una vez más— en la escasa protección que la vigente Ley Española de Marcas de 1988 confiere a la marca renombrada o prestigiosa. Esta deficiente protección contrasta con la enérgica protección prevista por la citada Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1988. En efecto, la Directiva Comunitaria refuerza la protección de la marca renombrada tanto en lo que concierne a las prohibiciones y causas de nulidad (art. 4), como en lo que se refiere al ámbito del derecho de exclusión (art. 5).

la marca que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. La marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado **goodwill** o prestigio que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios, así como en la eficaz política publicitaria del titular y, a veces, en la propia fuerza atractiva o **selling power** del signo constitutivo de la marca (253).

Además de poseer relieve jurídico, la marca notoria y la marca renombrada o prestigiosa tienen connotaciones económicas indudables. La marca notoriamente conocida tendrá un valor superior al de una marca meramente usada y —con mayor razón— al de una marca no usada. Y la marca renombrada o prestigiosa tendrá una valoración económica todavía más alta por cuanto que en el acentuado **goodwill** inherente a la marca renombrada se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad (254). Las connotaciones económicas de la notoriedad y del prestigio de la marca justifican, cabalmente, que a la hora de fijar el importe de la regalía hipotética deba tomarse en consideración la circunstancia de que la marca infringida es una marca notoria y, en su caso, una marca renombrada o prestigiosa. Porque es innegable que en unos hipotéticos tratos relativos a la licencia de la marca infringida, el titular de ésta exigiría y el licenciataria aceptaría el pago de una regalía más elevada en la hipótesis de que la marca objeto de la hipotética licencia fuese una marca notoria y, en su caso, una marca renombrada o prestigiosa.

2.º *El número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación de la marca.*—Al examinar este factor expresamente mencionado por el apartado 3) del art. 38, parece oportuno recordar, sucintamente, las clases o tipos de licencia previstos por la Ley Española de Marcas de 1988. Estas clases o tipos son los siguientes: la licencia exclusiva y la licencia simple (255); la licencia extensiva a todo el territorio nacional y la licencia circunscrita a una parte del territorio nacional (256); y finalmente, la licencia que comprende la totalidad de los correspondientes productos o servicios y la licencia que abarca tan solo una parte de los productos o servicios (257). Una vez hecha esta precisión, veamos en qué medida son relevantes los diferentes tipos de licencia legalmente previstos a la hora de fijar la regalía hipotética exigible al infractor de la marca.

A mi juicio, la indagación básica en este punto debe girar en torno a la circunstancia de si el titular de la marca infringida había otorgado una licencia exclusiva de marca o bien un conjunto de licencias paralelas de carácter no exclusivo.

---

(253) En este punto me remito a lo que se dice en mi obra **Derecho de Marcas**, págs. 34 y ss. (con ulteriores citas).

(254) En mi obra **Fundamentos de Derecho de Marcas** (párrafo 1.08, págs. 56 y ss.) se expone el proceso de formación del **goodwill** de la marca y su posterior condensación en la misma.

(255) Cfr. art. 42(1) de la Ley de Marcas. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas** (págs. 230 y ss.) donde se analizan la licencia exclusiva y la licencia simple de marca.

(256) Cfr. art. 42(1) de la Ley de Marcas.

(257) Cfr. art. 42(1) de la Ley de Marcas. En mi obra **Derecho de Marcas** (pág. 232) se contraponen la «licencia global» (esto es, la que comprende la totalidad de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca) a la «licencia parcial» (que comprende tan solo una parte de los correspondientes productos o servicios).



En el caso de que el titular hubiese concedido a un tercero una licencia exclusiva de marca, es a primera vista paradójico invocar la pauta de la regalía hipotética porque —bien miradas las cosas (258)— con la licencia exclusiva es inconciliable el otorgamiento de licencias ulteriores. La paradoja, no obstante, se desvanece si se tiene a la vista que la licencia hipotética es una **fictio iuris** concebida en favor del titular de la marca infringida. En cualquier caso, la existencia de una anterior licencia exclusiva es un factor que induce a valorar al alza el importe de la regalía hipotética. Piénsese, en efecto, que la infracción de la marca puede desestabilizar muy sensiblemente las relaciones entre el titular de la marca infringida y el licenciataria exclusivo.

En la hipótesis de que el titular de la marca infringida hubiese concedido anteriormente un conjunto de licencias simples paralelas (259), será ciertamente ilustrativo tomar en consideración el **quantum** de las regalías pactadas en cada uno de los contratos de licencia simple. Porque es indudable que una regalía libremente estipulada es un indicio fiable del valor que tiene en el mercado la correspondiente marca (260). Parece razonable, en efecto, que en unas presuntas negociaciones entre el titular de la marca y el infractor, las partes habrían fijado una regalía igual o próxima a la regalía efectivamente pactada en los contratos de licencia no exclusiva.

La contraposición entre la «licencia global» de marca y la «licencia parcial» tiene, por el contrario, un relieve insignificante en el punto que nos ocupa. La anterior concesión de una licencia parcial (esto es, circunscrita a una parte de los productos o servicios para los que ha sido registrada la marca) sería trascendente tan solo en el improbable supuesto (261) de que el infractor hubiese aplicado la marca infringida precisamente a los productos o servicios sobre los que había recaído la licencia parcial de marca.

3.º *Otros factores.*—Como anteriormente se apuntó, a pesar de la enumeración aparentemente exhaustiva del art. 38(3) de la Ley de Marcas, no hay inconveniente alguno en agregar a los factores allí enunciados circunstancias o factores ulteriores que pueden contribuir también a la fijación de la regalía hipotética exigible al infractor de la marca. Entre estos factores ulteriores cabe mencionar, en primer término, el dato de si el titular de la marca infringida venía utilizando directa-

---

(258) Aunque la Ley de Marcas no contiene una norma paralela a la del art. 75(6) de la Ley de Patentes, de la propia naturaleza de la licencia exclusiva se desprende que el licenciante se obliga a no conceder licencias ulteriores a los terceros en la zona que se asigna al licenciataria exclusivo. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas**, pág. 231.

(259) Lo más probable es que cada una de las licencias simples integradas en el sistema de licencias paralelas comprenda una parte delimitada del territorio nacional. Recuérdese que el art. 42(1) de la Ley de Marcas prevé expresamente la posibilidad de que la licencia se circunscriba a una parte del territorio español.

(260) En el texto se contempla el supuesto de que cada una de las licencias simples comprenda una zona delimitada del territorio español. La situación sería radicalmente distinta si un titular de diversas marcas paralelas nacionales otorgase una licencia exclusiva con respecto a cada una de las marcas paralelas, asignando a cada licenciataria como zona la totalidad del territorio de cada Estado. En este ulterior supuesto los datos extraídos de un mercado nacional serían difícilmente extrapolables para ser transferidos a otro mercado nacional en el que muy probablemente aparecerían importantes variantes: el grado de difusión de la marca; los hábitos y capacidad adquisitiva de los consumidores, etc.

(261) Hay que señalar, por lo demás, que en la hipótesis de la licencia parcial pueden producirse distorsiones en punto a la función indicadora de la calidad de la marca licenciada. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas**, pág. 232.

mente la marca, siguiendo la política empresarial de no conceder a terceros ningún tipo de licencia. Una política contraria a la concesión de licencias sobre la marca infringida no excluye, a mi juicio, la invocación del criterio de la regalía hipotética (262). Antes al contrario, tal política deberá traducirse en una elevación del canon o regalía exigible al infractor de la marca.

Otro factor que debe conducir a un incremento de la regalía hipotética es, a mi modo de ver, el siguiente: el hecho de que la marca infringida es la marca única o bien la marca principal que el demandante viene utilizando en el tráfico económico. Con independencia de que en tal hipótesis la marca sea notoriamente conocida o renombrada (263), opino que este hecho puede determinar un incremento de la regalía porque en unas hipotéticas negociaciones entre el titular de la marca y el infractor, aquél hubiera exigido, razonablemente, una regalía elevada como contrapartida de la autorización para usar su única marca o bien su marca principal.

Al fijar el **quantum** de la regalía razonable cabría pensar **prima facie** en un factor ulterior, a saber: el contenido usual de las cláusulas generalmente establecidas en los contratos de licencia del correspondiente sector industrial o comercial. Este factor debe ser manejado, sin embargo, con gran cautela porque con frecuencia no serán equiparables la posición y la política empresarial del titular de la marca infringida con la posición y la política empresarial de sus más inmediatos competidores (264).

---

(262) En este punto ratifico la opinión anteriormente expresada en mi obra **Derecho de Marcas**, pág. 207, nota 108.

(263) Puede ocurrir, en efecto, que la hipotética marca única o marca principal del demandante sea una marca notoriamente conocida o una marca dotada de prestigio. En este caso, habrá que conjugar el factor mencionado en el texto con el factor anteriormente expuesto de la notoriedad o el prestigio de la marca infringida.

(264) Como ya decía en mi obra **Derecho de Marcas** (Loc. cit., pág. 207), «será preciso determinar en qué medida son transferibles al caso enjuiciado los datos extraídos de la política empresarial de los competidores del titular de la marca infringida».

#### 4.—EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL

##### 4.01.—La Posición Jurídica del Usuario de la Marca Notoriamente Conocida.

[A]

Cabe sostener, a mi juicio, que el usuario de una marca notoriamente conocida (265) detenta una posición jurídica de análogo contenido económico a la que corresponde al titular de una marca registrada, el cual —como es sabido (266)— ocupa una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva. La relativa equivalencia de la marca usada y notoriamente conocida con la marca registrada se pone de manifiesto —básicamente— en los dos siguientes extremos: al igual que el titular de una marca registrada, el usuario de una marca notoriamente conocida puede impugnar una marca confundible posteriormente inscrita; y de manera paralela al titular de una marca registrada, el usuario de una marca notoriamente conocida puede impedir, en ciertos casos, que un tercero utilice en el mercado una marca confundible con la marca notoria.

La Ley Española de Marcas de 10 de noviembre de 1988 adopta con respecto al nacimiento del derecho sobre la marca un peculiar sistema que combina el principio de la inscripción registral con el principio de la notoriedad del signo (267). La pieza básica de este sistema es, sin duda alguna, la acción de nulidad de las marcas confundibles posteriormente registradas que el art. 3(2) de la Ley de 1988 atribuye expresamente al titular de una anterior marca notoriamente conocida con arreglo a los siguientes términos:

«El usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible» (268).

Pues bien, la facultad de impugnar la marca confundible posteriormente registrada es una clara manifestación de la exclusividad inherente a la posición jurídica que detenta el usuario de una marca notoriamente conocida. En efecto, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de la conce-

---

(265) En este estudio se analiza tan solo la posición jurídica de que goza el usuario de una marca notoriamente conocida en España por los círculos interesados. Las conclusiones obtenidas en punto al ejercicio de la acción de enriquecimiento injustificado por el usuario de una marca notoriamente conocida pueden, sin embargo, extenderse —con las debidas adaptaciones— a los restantes signos distintivos de la empresa.

(266) El art. 30 de la Ley Española de Marcas establece que «El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico». Acerca del derecho exclusivo sobre la marca Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas**, págs. 161 y ss.

(267) Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas**, págs. 31 y ss.

(268) El art. 3(2) de la Ley de Marcas dispone, además, que: «Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su marca. No obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada».

sión de la marca confundible, el usuario de la marca notoriamente conocida podrá ejercitar la acción de impugnación de la marca confundible (269). Una vez prescrita la acción de nulidad por el transcurso de este plazo de cinco años (270), la titularidad de la correspondiente marca registrada se consolida frente al usuario de la anterior marca notoriamente conocida. Esto pone al descubierto precisamente la precariedad de la posición jurídica que ocupa el usuario de la marca notoriamente conocida.

La debilidad de la posición jurídica detentada por el usuario de la marca notoriamente conocida se hace visible asimismo al examinar las facultades que el usuario puede ejercitar frente a los terceros que utilizan un signo confundible con la marca notoriamente conocida. En efecto, a diferencia del titular de la marca registrada que puede invocar frente a terceros el **ius prohibendi** expresamente conferido por el art. 31 de la Ley de Marcas (271), el usuario de la marca notoriamente conocida no dispone directamente de un **ius prohibendi** que le permita perseguir las infracciones de la marca. A fin de poner coto a las actividades lesivas de su posición jurídica, el usuario de la marca notoriamente conocida puede acudir tan solo al ejercicio de las acciones **ex** competencia desleal tipificadas por la Ley de 10 de enero de 1991. Como vamos a ver inmediatamente, el uso de un signo confundible con la marca notoriamente conocida implica la realización de un acto de confusión en el sentido del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal de 1991. De manera que la utilización indebida de una marca confundible con la marca notoriamente conocida es perseguible no como violación de un **ius prohibendi**, sino como un acto que infringe la prohibición de competencia desleal establecida por el art. 1.º de la Ley de 1991 (272).

Ahora bien, es indudable que los efectos reflejos de la prohibición del acto de competencia desleal consistente en la confusión redundan, positivamente, en beneficio del usuario de la marca notoriamente conocida: hasta el punto de que permiten sostener que el usuario ocupa una posición jurídica que tiene un contenido económico análogo al que otorga el derecho de exclusiva conferido por la marca registrada. Esta relativa equivalencia de la marca usada y notoriamente conocida con la marca registrada es lo que permite —a mi juicio— sostener que el usuario de la marca notoriamente conocida puede entablar la acción de enriquecimiento injustificado frente a quienes utilicen indebidamente un signo confundible en el tráfico mercantil.

---

(269) Conviene tener presente, sin embargo, que en el propio apartado 2) del art. 3 de la Ley de Marcas se puntualiza que si el registro de la marca confundible se hubiera solicitado de mala fe, la acción de impugnación será imprescriptible.

(270) Como en otro lugar (FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas**, págs. 37-38) he puesto de manifiesto, por contraste con la figura contemplada por el art. 14 del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929 cuya naturaleza jurídica era muy problemática, es cosa clara que el art. 3(2) de la Ley de Marcas de 1988 regula una hipótesis de prescripción extintiva de la acción de nulidad de la marca registrada.

(271) Acerca del **ius prohibendi** o dimensión negativa del derecho exclusivo sobre la marca Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas**, págs. 163 y ss.

(272) El art. 1.º de la Ley de Competencia Desleal establece que «La presente Ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal».

[B]

La posición jurídica del usuario de la marca notoriamente conocida no se apoya en un título registral, sino en la notoriedad como circunstancia fáctica que acompaña a la marca. La notoriedad es, por consiguiente, el presupuesto básico de las acciones que en defensa de su posición jurídica puede entablar el usuario de la marca. Ciertamente, la notoriedad de la marca tiene siempre su origen en el uso: un uso intenso que se lleva a cabo mediante la venta y la publicidad de los productos o servicios portadores de la marca. Mas es indudable que para que la notoriedad surja, es inexcusable que el uso desemboque en un resultado: que la marca intensamente usada sea conocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial del producto o servicio (273). De marca notoria cabe hablar justamente cuando el uso intenso de la marca por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de la marca entre el público de los consumidores y usuarios (274). La notoriedad implica, por tanto, que los sectores interesados (consumidores, competidores) asocian inequívocamente la marca con el usuario de la misma.

Al ejercitar las acciones defensivas de su posición jurídica, el usuario tiene que demostrar adecuadamente la notoriedad de la marca. La prueba más pertinente en este punto es, sin duda, la relativa a las reacciones de los consumidores ante la marca; esto es, las encuestas de opinión que arrojen resultados relativamente fiables. Además de esta prueba directa de la notoriedad de la marca, el usuario podrá alegar la existencia de indicios de los que cabe deducir razonablemente la notoriedad. Entre estos indicios cabe destacar los siguientes: el uso prolongado de la marca a lo largo de los años (275); la realización de intensas campañas publicitarias que han tenido como protagonista principal a la marca (276); y la circunstancia de que el usuario ha alcanzado una elevada cifra de ventas de los productos portadores de la marca.

Como anteriormente se apuntó, el usuario de una marca notoriamente conocida no ve respaldada su posición jurídica por un derecho de exclusiva. Antes al contrario, la posición del usuario de una marca notoria está respaldada principalmente por los efectos reflejos que se derivan de la aplicación de las normas de la Ley de Competencias Desleal (277). Concretamente, el usuario de una marca notoria puede perseguir a un tercero en la medida en que éste realiza los actos

---

(273) Como en otro lugar he puesto de manifiesto (FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Derecho de Marcas*, pág. 34, aunque existe una indudable conexión entre el uso y la notoriedad, la marca notoriamente conocida es una figura jurídica diferente de la marca meramente usada.

(274) En un estudio publicado en 1969 (FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El relieve jurídico de la notoriedad de la marca*, Revista de Derecho Mercantil, 1969, págs. 169 y ss., 174-175), ya decía que «Sin la participación de los consumidores, una marca no puede adquirir el atributo de la notoriedad: el público de los consumidores es un protagonista activo en el proceso de iniciación y posterior consolidación de la notoriedad de la marca».

(275) Al analizar la notoriedad (**secondary meaning** en la terminología anglo-americana), los autores norteamericanos afirman que **The longer the claimed mark has been used, the greater the likelihood secondary meaning will attach**. Vid. GILSON, *Trademark Protection and Practice*, volumen 1 (New York, 1990), párrafo 2.09[5][d].

(276) Como señala asimismo GILSON (Loc. cit., párrafo 2.09[5][c] si la publicidad ha sido sustancial, es muy probable que haya producido un impacto suficiente en la conciencia del público.

(277) No hay que olvidar, sin embargo, que —como anteriormente se indicó— el usuario de una marca notoriamente conocida puede ejercitar la acción de nulidad prevista por el art. 3(2) de la Ley Española de Marcas.

de confusión tipificados por el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 a cuyo tenor:

«Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica».

La lectura del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal revela que el usuario de la marca notoria puede invocar esta norma en dos supuestos; a saber: cuando existe riesgo de confusión; y cuando existe riesgo de asociación.

El riesgo de confusión —que probablemente constituye la modalidad más antigua de la competencia desleal (278)— presupone la concurrencia de dos factores básicos: la semejanza (o identidad) entre la marca notoria y la marca del tercero; y la similitud (o identidad) entre los productos portadores de la marca notoria y los productos portadores de la marca del tercero. La concurrencia de estos dos factores es lo que precisamente induce al consumidor medio (279) a atribuir erróneamente el mismo origen empresarial a los productos dotados con la marca notoria y los productos dotados con la marca del tercero que lleva a cabo los actos de confusión.

El riesgo de asociación —que constituye una modalidad reciente de la competencia desleal (280)— presupone indudablemente la concurrencia del primer factor antes mencionado: la semejanza (o identidad) entre la marca notoria y la marca del tercero; no es preciso, en cambio, que concurra el segundo supuesto antes citado: la similitud entre los productos portadores de la marca notoria y los productos portadores de la marca del tercero (281). Antes al contrario, el riesgo de asociación puede surgir incluso cuando los correspondientes productos no son similares entre sí. Así ocurrirá, por ejemplo, cuando al divisar una marca semejante a la notoria en relación con productos no similares, los consumidores creen erróneamente que el usuario de la marca notoria ha diversificado sus actividades empresariales, extendiéndolas al sector del mercado en el que se encuadran los productos distribuidos por el tercero bajo la marca semejante (282).

[C]

Si concurren los dos presupuestos examinados (la notoriedad de la marca y la existencia de riesgo de confusión o de asociación), el usuario de la marca puede ejercitar el amplio cuadro de acciones que enuncia el art. 18 de la Ley Española

---

(278) Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Estudios de Derecho de la Publicidad**, pág. 62, nota 29.

(279) Acerca de la figura del consumidor vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Fundamentos de Derecho de Marcas**, párrafo 4.17 (págs. 257 y ss.).

(280) La figura del riesgo de asociación aparece por vez primera en la Ley Española de Marcas de 1988 (art. 12 y 4). Como en mi obra **Derecho de Marcas** (pág. 260) se dice, se trata de una figura jurídica nueva que carece de antecedentes en la jurisprudencia y doctrina españolas.

(281) Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, **Derecho de Marcas**, págs. 115 y 261 y ss.

(282) Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Loc. cit.*, en la nota anterior. Como en este lugar se indica, el riesgo de asociación puede surgir igualmente cuando los consumidores creen que el titular de la marca patrocina o autoriza el uso de la misma en relación con ulteriores productos como consecuencia de una licencia colateral.

la de Competencia Desleal de 1991. Al igual que cualquier otra persona perjudicada o amenazada por un acto de competencia desleal, el usuario de una marca notoriamente conocida podrá entablar la acción declarativa de la deslealtad del acto; la **acción** de cesación (283); la acción de remoción de los efectos producidos por el acto (284); y la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el acto de competencia desleal. Y además de estas acciones comunes a todos los supuestos de competencia desleal, el usuario de la marca conocida podrá ejercitar la acción de enriquecimiento injustificado que se confiere —como ya sabemos— al titular de una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico. Según se desprende del tenor literal del art. 19(1) de la Ley de Competencia Desleal, la legitimación activa para ejercitar la acción de enriquecimiento injustificado es una legitimación excepcional que se otorga únicamente al titular de un derecho de exclusiva o de una posición jurídica de análogo contenido económico (285).

La legitimación activa para entablar la acción de enriquecimiento injustificado coloca al usuario de la marca notoriamente conocida en una situación privilegiada. Situación que se pone de manifiesto en aquellos casos en que el autor del pertinente acto de competencia desleal no ha actuado con dolo o culpa. Obsérvese, en efecto, que aunque en tal supuesto el usuario de la marca notoriamente conocida no puede ejercitar la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal (286), podrá ejercitar, en cambio, la acción de enriquecimiento injustificado que le permitirá la obtención del enriquecimiento obtenido por el autor del acto de competencia desleal.

Al entablar la acción de enriquecimiento injustificado, el usuario de la marca notoriamente conocida puede reclamar al demandado bien el **lucrum emergens** (enriquecimiento positivo) o bien el **damnum cessans** (enriquecimiento negativo). Dado que el usuario de la marca notoriamente conocida detenta una posición jurídica en cierto modo equivalente a la del titular de la marca registrada (287), cabe aplicar analógicamente en este punto las normas contenidas en los subapartados (b) y (c) del art. 38(2) de la Ley de Marcas de 1988. Al fijar el **lucrum emergens** exigible por el usuario de la marca notoriamente conocida, procede, por tanto, realizar las operaciones que —según hemos visto anteriormente (288)— deben efectuarse a fin de calcular los beneficios que el infractor ha obtenido por consecuencia de la violación de la marca. Al establecer el **damnum cessans** exigible al de-

---

(283) En el número 2.º del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal se puntualiza que además de la cesación, el perjudicado por un acto de competencia desleal puede pedir la prohibición del mismo si todavía no se ha puesto en práctica.

(284) Dentro de la acción de remoción (art. 18, n.º 3.º) puede encuadrarse también la de rectificación de las informaciones incorrectas y falsas (art. 18, n.º 4.º).

(285) En efecto, en el primer inciso del art. 19(1) se establece que cualquier partícipe del mercado cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal, está legitimado para el ejercicio de las acciones previstas en los cinco primeros números del art. 18 de la Ley de Competencia Desleal. Sin embargo, al regular la legitimación activa para entablar la acción de enriquecimiento injustificado, el segundo inciso del art. 19(1) dispone que la misma «sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada».

(286) El número 5.º del art. 18 subordina expresamente el ejercicio de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a la concurrencia del dolo o culpa del agente.

(287) Vid. supra, párrafo 4.02[A].

(288) Vid. supra, párrafo 3.02[A].

mandado, el usuario de la marca notoria podrá invocar el criterio de la regalía razonable o hipotética expresamente contemplado por el art. 38(2)(c) de la Ley de Marcas. Los factores determinantes de la regalía hipotética deben ser —a mi juicio— los mismos que —como ya sabemos (289)— han de conjugarse a la hora de cuantificar la regalía razonable pagadera por el infractor de la marca registrada. Uno de estos factores es precisamente la notoriedad de la marca; factor que está presente —**per definitionem**— en el supuesto de entablarse la acción de enriquecimiento por parte del usuario de la marca notoriamente conocida.

#### 4.02.—La posición jurídica del poseedor de secretos industriales.

[A]

Es indudable que el poseedor de secretos industriales goza de una posición jurídica que —dentro de ciertos límites— tiene un contenido económico análogo a la que detenta el titular de una patente, el cual —como es sabido— ocupa una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva (290). La relativa equivalencia entre el secreto industrial y la invención patentada es reconocida —con diversos matices— por la doctrina española especializada (291). En efecto, el Profesor GÓMEZ SEGADE expone brillantemente las analogías y diferencias existentes entre el secreto industrial y la patente de invención (292). Dice a este propósito GÓMEZ SEGADE que así como la patente presupone un **ius prohibendi** eficaz **erga omnes** («monopolio legal»), el secreto industrial consiste en un monopolio **de facto**: el secreto está protegido en tanto el conocimiento se mantenga reservado (293). El carácter eminentemente fáctico del monopolio detentado por el poseedor de un secreto industrial se traduce en las siguientes consecuencias: la posición del titular de un secreto industrial es sumamente inestable por cuanto que cualquier divulgación (lícita o ilícita) de las reglas técnicas provoca inevitablemente la extinción del secreto como bien inmaterial (294); y la incertidumbre acerca de la extensión temporal de los secretos industriales por cuanto que el secreto no tiene una duración predeterminada: la vida jurídica del secreto industrial oscila entre los dos polos antitéticos de una duración efímera y de una duración potencialmente ilimitada (295). Ahora bien, las innegables diferencias existentes entre la patente de invención y el secreto industrial no impiden, a mi juicio, calificar el secreto

---

(289) Vid. supra, párrafo 3.03[B]. Como en ese lugar se expone, al lado de los factores expresamente contemplados por el art. 38 de la Ley de Marcas (notoriedad y prestigio de la marca; número y clase de licencias concedidas) deben conjugarse factores ulteriores tales como la circunstancia de que la marca notoriamente conocida constituya la única marca o bien la marca principal del usuario que entabla la acción de enriquecimiento injustificado.

(290) Cfr. art. 50 de la Ley Española de Patentes de 1986. Este precepto confiere al titular de la patente un amplio **ius prohibendi** que es el núcleo central del derecho de exclusiva propio de la patente.

(291) Vid. SÁNCHEZ CALERO «Las Costumbres de Probidad en la Competencia y los Secretos Industriales», Separata del volumen XII (1966) de «Anales de Moral Social y Económica» y —sobre todo— GÓMEZ SEGADE, **El Secreto Industrial**, Madrid 1974.

(292) Vid. GÓMEZ SEGADE, **El Secreto Industrial**, págs. 164 y ss.

(293) Cfr. GÓMEZ SEGADE Loc. cit. Esta misma tesis había sido defendida anteriormente por SÁNCHEZ CALERO (Loc. cit., págs. 19-20). Este autor afirma que si quien posee un secreto, tiene un monopolio de hecho, el titular de una patente tiene un monopolio de derecho.

(294) GÓMEZ SEGADE (Ob. cit., págs. 171 y 183) se refiere gráficamente a la «precariedad» y «aleatoriedad» del monopolio de hecho en que consiste el secreto.

(295) Vid. GÓMEZ SEGADE ob. cit., pág. 169.



como un bien inmaterial (296) cuyo titular detenta una posición jurídica que presenta un contenido económico análogo al que caracteriza una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva.

Aunque el monopolio poseído por el titular de un secreto industrial es eminentemente fáctico, no cabe desconocer que el ordenamiento jurídico protege indirectamente la posesión de secretos industriales. En efecto, la vigente Ley Española de Competencia Desleal de 1991 otorga al titular de un secreto industrial o empresarial la facultad de entablar las acciones **ex** competencia desleal contra determinados actos de adquisición, divulgación y explotación de secretos industriales o empresariales. En efecto, el apartado (2) del art. 13 de la Ley de 1991 califica como acto de competencia desleal «la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo» (297). Y el apartado 1) del propio artículo 13 tipifica como acto de competencia desleal la divulgación y la explotación de secretos industriales o empresariales en los siguientes supuestos: cuando se trata de secretos a los que se ha tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva; y cuando se trata de secretos a los que se ha tenido acceso ilegítimamente como consecuencia del espionaje (o procedimiento análogo) o bien como consecuencia del acto de competencia desleal consistente en «la inducción a la infracción contractual» que se tipifica en el art. 14 de la Ley de 10 de enero de 1991. A su vez, el art. 14(1) considera desleal **per se** la inducción a infringir los deberes contractuales básicos que los trabajadores, clientes, proveedores y demás obligados han contraído con los competidores. Y el art. 14(2) otorga carácter desleal a la inducción, a la terminación regular de un contrato o al aprovechamiento de una infracción contractual ajena (298) tan solo en determinados casos entre los que figura precisamente el que tal inducción o aprovechamiento tengan por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial (299).

Vemos, por tanto, cómo a través de las citadas normas de la Ley de Competencia Desleal de 1991 se confiere al titular de un secreto industrial una protección en cierto modo paralela a la que se concede al titular de una patente de invención. En efecto al igual que el titular de una patente, el poseedor de un secreto industrial o empresarial puede reaccionar —mediante el ejercicio de las oportunas acciones— frente a ciertos actos de explotación de los conocimientos secretos realizados sin su consentimiento. La interpretación sistemática de los arts. 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 permite sostener que el titular de

---

(296) La concepción del secreto industrial como bien inmaterial es defendida vigorosamente por GÓMEZ SEGADÉ en las págs. 70 y ss. de su Monografía. Tras exponer la doctrina general de los «Bienes Inmateriales», GÓMEZ SEGADÉ (págs. 82 y ss.) propugna convincentemente que el secreto industrial debe configurarse como un bien inmaterial protegido fundamentalmente a través de las normas contra la competencia desleal.

(297) Conviene recordar que el apartado 3) del art. 13 dispone que para perseguir los actos de violación de secretos industriales no es preciso que concorra el requisito de la existencia de los requisitos fijados por el art. 2.º de la Ley de 1991. El propio art. 13(3) establece que el único requisito exigible es que «la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar al titular del secreto».

(298) De manera paralela al art. 13(3), el apartado 2) del art. 14 exige que el aprovechamiento se efectúe en beneficio propio o de un tercero.

(299) Los restantes casos contemplados por el art. 14 son los siguientes: que la inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento de la infracción contractual ajena «vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas».

secretos industriales o empresariales puede demandar a quien explota tales secretos en tres supuestos: cuando el tercero ha adquirido los secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo (300); cuando ha obtenido los conocimientos secretos como consecuencia de las conductas tipificadas en el art. 14 de la propia Ley (301); y cuando la utilización del secreto presupone el quebrantamiento de un deber de reserva explícita o implícitamente asumido en el momento de haber tenido acceso al correspondiente secreto industrial o empresarial (302). Es indudable que la protección otorgada frente a los actos de explotación inconsciente del secreto es de rango inferior a la que se concede frente a los actos de explotación no autorizada de la invención patentada. Porque así como el titular de la patente puede siempre impedir que cualquier tercero no autorizado lleve a cabo los actos de explotación legalmente contemplados (303), el titular de un secreto industrial o empresarial puede oponerse a la explotación de los conocimientos secretos por un tercero no autorizado únicamente cuando en el tercero concurre alguna de las circunstancias subjetivas contempladas en los arts. 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal. Ahora bien, aunque la protección dispensada al secreto industrial es más débil que la conferida a la invención patentada (304), ello no impide sostener que el titular de un secreto detenta una posición de contenido económico análogo a la posición que ocupa el titular de la patente de invención. Cabe afirmar, por tanto, que el titular de un secreto industrial o empresarial puede ejercitar la acción de enriquecimiento injustificado frente a quienes adquieran, divulguen o exploten el secreto a través de los actos tipificados por los arts. 13 y 14 de la Ley Española de Competencia Desleal.

## [B]

A fin de merecer la protección otorgada por el ordenamiento jurídico, el secreto industrial debe reunir ciertos requisitos. Por contraste con la Ley de Patentes

---

(300) Vid. art. 13(2) de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991.

(301) Como anteriormente se expuso, el art. 14(2) de la Ley de Competencia Desleal conecta expresamente la inducción a la terminación regular de un contrato y el aprovechamiento de la infracción contractual ajena con la difusión o explotación de secretos industriales o empresariales.

(302) Cfr. art. 13(1) de la Ley Española de Competencia Desleal.

(303) El art. 50 de la Ley Española de Patentes de 1986 enumera los actos de explotación de la invención patentada contraponiendo la hipótesis de la patente de producto a la de la patente de procedimiento. En cualquiera de estas hipótesis, el **ius prohibendi** del titular de la patente se extiende a los actos de explotación que realice un tercero sin contar con el consentimiento del titular.

(304) En efecto, el titular de la patente puede prohibir la explotación de la invención patentada a cualquier tercero que no haya sido debidamente autorizado por el titular: incluso en la hipótesis de que obrando de buena fe, el tercero hubiese conseguido la misma invención a través de su propia actividad investigadora. En cambio, el titular del secreto industrial —como acertadamente señala GÓMEZ-SEGADE (Ob. cit., pág. 255)— «tendrá que soportar que un tercero llegue a conocer el secreto mediante trabajos independientes».

Esta débil posición jurídica del titular del secreto industrial ha sido subrayada por el Tribunal Supremo Norteamericano al fallar el caso «**Kewanee Oil Company v. Bicorn Corporation**» en la sentencia de 13 de mayo de 1974 (= 181 USPQ págs. 673 y ss.). En el caso «Kewanee» el Presidente del Tribunal BURGER afirmó que el ordenamiento jurídico protege al titular del secreto frente a una divulgación o utilización efectuada por **improper means**. Pero el titular del secreto no está protegido frente a un descubrimiento realizado a través de medios leales y honestos tales como una investigación independiente, una divulgación accidental o el denominado **reverse engineering**. Vid. 181 USPQ, pág. 676.

que enuncia los requisitos que han de concurrir en la invención patentable (305), la Ley Española de Competencia Desleal no enumera los requisitos exigibles al secreto empresarial (306). La laguna legal existente debe ser colmada acudiendo a las enseñanzas que sobre este punto propugnan la doctrina española (307) y extranjera (308). Sintetizando las conclusiones sentadas por la doctrina, opino que como requisitos básicos del secreto cabe considerar los siguientes: 1.º: El valor competitivo del secreto; y 2.º: El carácter reservado de la información.

1.º: El primer requisito exigible para otorgar a un secreto empresarial la protección dispensada por la Ley de Competencia Desleal estriba en el valor competitivo de la información correspondiente. A través de este primer requisito se aspira a recortar el número de secretos protegibles (309), eliminando eventuales pleitos en torno a secretos empresariales intrascendentes o supérfluos. El valor competitivo del secreto puede considerarse tanto desde la perspectiva del titular del mismo, como desde la perspectiva de los competidores del titular (310).

No cabe la menor duda de que un secreto empresarial será económicamente valioso para su titular cuando la correspondiente información tecnológica o comercial es el fruto de una serie de inversiones. El ordenamiento jurídico debe garantizar, en efecto, a una empresa el goce pacífico de las informaciones que la empresa ha conseguido merced a reiterados esfuerzos que presuponen la dedicación de relevantes recursos humanos y financieros (311). Las inversiones de todo or-

- 
- (305) El art. 4(1) de la Ley de Patentes de 1986 dispone, en efecto, que: «Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial». Tanto del precepto transcrito de la Ley Española de Patentes, como del art. 52(1) del Convenio sobre la Patente Europea de 1973 se desprende que los requisitos exigibles a la invención patentable son la novedad; la actividad inventiva; y la susceptibilidad de aplicación industrial.
- (306) El art. 13(1) de la Ley de 1991 se limita a utilizar las expresiones «secretos industriales» y «cualquier otra especie de secretos empresariales»; o bien la palabra «secretos» sin adjetivo alguno (apartados 2 y 3 del art. 13).
- (307) El Profesor GÓMEZ SEGADÉ destina la Parte Segunda de su excelente monografía (págs. 187 y ss.) al estudio de los requisitos necesarios para reconocer la existencia del secreto industrial. Requisitos que, a juicio de GÓMEZ SEGADÉ, son los tres siguientes: el carácter oculto del secreto; la voluntad de mantener el secreto (elemento subjetivo); y el interés en el mantenimiento del secreto (elemento objetivo).
- (308) Es particularmente interesante la doctrina plasmada en el **Restatement** (norteamericano) **of the Law of Torts**. Aunque se trata de una compilación privada elaborada por el **American Law Institute**, el **Restatement** goza de gran autoridad tanto en la doctrina como en la jurisprudencia norteamericanas. Así lo destaca MILGRIM en su conocida obra **On Trade Secrets**, volumen 1 (New York 1992), párrafo 2.01, pág. 2-3. Pues bien, en la versión del **Restatement of the Law of Torts** adoptada el 13 de mayo de 1939 por el **American Law Institute**, se destinan los párrafos 757 a 759 (**Chapter 36: Miscellaneous Trade Practices**) a la figura del **Trade Secret**. En el «**Comment 6**» del párrafo 757 se consigna que al determinar si una información constituye un secreto empresarial, han de tomarse en consideración los seis factores siguientes:
- (1) La medida en que la información es conocida fuera del ámbito empresarial (**external secrecy**).
  - (2) La medida en que la información es conocida por los empleados y otras personas relacionadas con la empresa (**internal secrecy**).
  - (3) Las medidas adoptadas para preservar el carácter secreto de la información.
  - (4) El valor que la información tiene para el titular de secretos (valor interno) y para sus competidores (valor externo).
  - (5) Los esfuerzos y el dinero empleados por el titular para desarrollar la información.
  - (6) La facilidad o dificultad con que la información podría ser adquirida o duplicada por los terceros.
- (309) Al justificar la necesidad del elemento objetivo («interés económico que el secreto encierra para la empresa»), GÓMEZ SEGADÉ (número 55, pág. 239) subraya, acertadamente, que «parece indispensable un criterio que recorte un poco la gama de secretos industriales jurídicamente protegibles».
- (310) En el ordenamiento norteamericano se contraponen el **internal value** y el **external value del trade secret**. En esta contraposición se apoya el citado **Restatement of the Law of Torts** cuando en el **comment 6** del párrafo 757 se enumera como cuarto factor el valor que la información tiene para el titular («valor interno») y para sus competidores («valor externo»).
- (311) Conviene recordar, sin embargo, que en la doctrina norteamericana MILGRIM, (volumen 1, párrafo 2.02[2]) (pág. 2-42) pone en tela de juicio el criterio de las inversiones. MILGRIM afirma, en efecto, que no hay que descartar el logro fortuito de un secreto o el hallazgo de una información valiosa simplemente como consecuencia de la intuición creadora del titular. Al margen de estas agudas observaciones de MILGRIM, opino que en cualquier caso el valor del secreto será incuestionable si se acreditan convenientemente las inversiones efectuadas para conseguirlo.

den efectuadas para conseguir la información secreta resultarían, en efecto, estériles si los terceros pudieran impunemente apoderarse de ellas por medios desleales (312).

Desde la perspectiva de los competidores y, en general, del mercado, el secreto empresarial será económicamente valioso cuando su posesión y explotación proporcionan al titular una inicial ventaja competitiva (313). Así ocurrirá, por ejemplo, cuando la información tecnológica secreta es totalmente nueva y representa un avance innegable en el correspondiente sector. En esta hipótesis excepcional el secreto industrial tiene un significado paralelo al que posee la invención pionera amparada por un derecho de patente (314). De aquí se sigue que al igual que el titular de una patente pionera, el poseedor de un secreto industrial pionero podrá alegar el alto valor económico de la información tecnológica en el momento de ejercitar ante los Tribunales las pertinentes acciones (315). Hay que reconocer, sin embargo, que en otros casos no será tan visible el valor competitivo de un secreto industrial. En este segundo grupo de supuestos debe incluirse el de que el secreto empresarial tenga por objeto una combinación de elementos generalmente conocidos (316). También deberá situarse en este segundo grupo el paradójico supuesto del **Know how negativo**; esto es, aquellos casos en que la información secreta consista precisamente en haber averiguado que ciertos procedimientos tecnológicos o comerciales son difícilmente aplicables o tienen escasa rentabilidad (317). En todos estos supuestos habrá que indagar con especial cuidado si la posesión del pretendido secreto empresarial confiere a la empresa titular una ventaja competitiva que desaparecería o se vería debilitada si un competidor se

- 
- (312) La magnitud de las inversiones que una empresa tiene que realizar a fin de investigar y desarrollar un secreto industrial, se destaca llamativamente en el caso **The Telex Corporation et alii v. International Business Machine Corporation** resuelto por la sentencia del Tribunal del Distrito Norte de Oklahoma de 17 de septiembre de 1973 (= 179 USPQ págs. 777 y ss.). Como en su sentencia pone de manifiesto el Juez CHRISTENSEN (179 USP págs. 788-789), el denominado «sistema Merlin» era el resultado de un programa desarrollado por IBM a lo largo de cinco años y que había costado aproximadamente 30 millones de dólares. Los rasgos esenciales del programa Merlin —se añade en la sentencia— constituían un secreto empresarial por cuanto que eran conocidos únicamente por un reducido número de empleados de IBM: empleados que fueron captados por la compañía Telex a fin de apoderarse de este importante secreto empresarial.
- (313) En la doctrina norteamericana MILGRIM (volumen 1, párrafo 2.02[1] pág. 2-34) señala que la ventaja competitiva del titular de un secreto industrial es indiscutible cuando la información secreta proporciona a su poseedor un **headstart**.
- (314) Como anteriormente hemos visto (supra, párrafo 2.04[B]), uno de los factores que permiten fijar la regalía razonable exigible por el titular de la patente infringida es el de la importancia económica del invento patentado: importancia en la que influye decisivamente el hecho de tratarse de una invención pionera.
- (315) Al fallar el caso **Telex Corporation et alii v. International Business Machine Corporation**, el Juez CHRISTENSEN afirmó que de las pruebas aportadas se desprendía que los elementos integrantes de la unidad de control denominada Merlin eran en buena medida nuevos y muy valiosos: de tal suerte que la unidad de control resultante ofrecía unas ventajas muy superiores a las anteriormente existentes. Vid. 179 USPQ pág. 788. Al mismo tiempo, el Juez CHRISTENSEN sostuvo que por haberse apropiado indebidamente de las informaciones secretas relativas al proyecto denominado Merlin, la compañía Telex se había enriquecido injustificadamente en una cifra que oscilaba en torno a los 3 millones de dólares. Vid. 179 USPQ pág. 786.
- (316) MILGRIM (volumen 1, párrafo 2.03, pág. 2-52) subraya expresamente que la existencia anterior de todos los elementos integrantes en la literatura tecnológica no es suficiente para negar a una información el **status** de secreto porque éste puede estribar en una combinación de principios generalmente conocidos.
- (317) La figura del **negative Know how** ha surgido en la praxis norteamericana. En su prestigioso Tratado **On Trade Secrets** (volumen 1, párrafo 2.02[1] págs. 2-36/2-38), MILGRIM sostiene que a pesar de que no existen todavía precedentes jurisprudenciales consolidados, debe entenderse que la utilización de informaciones comerciales negativas pueden proporcionar una ventaja competitiva a las empresas.

apropiase de los conocimientos integrantes del pretendido secreto empresarial en cuestión (318).

2.º: El carácter reservado de la información es el segundo requisito que debe concurrir para dispensar a un secreto empresarial la protección otorgada por la Ley de Competencia Desleal. Como la doctrina acertadamente indica (319), este segundo requisito viene impuesto por la propia naturaleza de la figura del secreto empresarial (320). El carácter reservado de la información implica que fuera del ámbito de esta figura deben situarse, en principio, las informaciones, reglas y experiencias que son generalmente conocidas en el correspondiente sector del mercado (321). Ahora bien, este segundo requisito debe ser entendido no en sentido absoluto, sino en sentido relativo. No es preciso, en efecto, que el titular del secreto demuestre que la información correspondiente es conocida únicamente por él y por sus colaboradores más inmediatos (322). Antes al contrario, debe estimarse suficiente en este punto que las informaciones y experiencias empresariales formen parte del ámbito reservado de una empresa de tal suerte que los terceros sólo puedan llegar a tener conocimiento de las mismas a través de métodos y prácticas de carácter desleal (323). Así las cosas, es indudable que la existencia de este segundo requisito dependerá, en cierto modo, de la puesta en práctica de medidas de conservación del secreto por parte de la empresa titular del mismo.

Como nos enseña la doctrina dominante (324), el reconocimiento y subsiguiente protección del secreto empresarial presupone que su titular ha adoptado ciertas medidas conducentes a preservar el carácter reservado de las correspondientes informaciones (325). La medida fundamental en este punto es, sin duda alguna, el insertar en el contrato de trabajo o de prestación de servicios una cláusula que imponga expresamente al trabajador o colaborador del empresario la obligación de no divulgar las correspondientes informaciones (326). La importancia de esta

---

(318) Vid. GÓMEZ SEGAGE número 61, págs. 246-247. El Profesor GÓMEZ SEGAGE destaca acertadamente que «habrá un interés objetivo en el mantenimiento del secreto cuando su revelación puede facilitar y, por tanto, incrementar la competencia de los rivales o bien disminuir la propia capacidad competitiva de la empresa afectada».

(319) Vid. GÓMEZ SEGAGE número 36, págs. 187 y ss.

(320) GÓMEZ SEGAGE (Loc. cit., pág. 188) afirma que «la falta de divulgación constituye el eje sobre el que gira la importancia del secreto: el carácter oculto de los conocimientos es lo que proporciona una situación privilegiada al empresario poseedor de los mismos».

(321) Cfr. MILGRIM, volumen 1, párrafo 2.07[2] pág. 2-175. Cuestión distinta es la de determinar si la posibilidad de conocimiento del secreto por parte de los terceros equivale a su divulgación. Acerca de esta cuestión vid. la interesante argumentación de GÓMEZ SEGAGE (número 39, págs. 198 y ss.) quien rechaza la tesis de que la simple accesibilidad de un secreto debe equipararse a su divulgación.

(322) En la doctrina española GÓMEZ SEGAGE (número 38, págs. 191 y ss.) sostiene abiertamente la tesis de la relatividad del secreto. En la doctrina norteamericana MILGRIM (volumen 1, párrafo 2.07[2], págs. 2-117 y ss.) afirma que a pesar de existir algunas voces discrepantes en la jurisprudencia, **the sounder school** es la que propugna el carácter relativo del secreto.

(323) Como recuerda expresamente MILGRIM (párrafo 2.07[2], pág. 2-184), el **Restatement of the Law of Torts** acoge la concepción relativa del secreto empresarial. En el **comment b** del párrafo 757 se dice, en efecto, que debe existir sustancialmente un secreto en el sentido de que «resulte difícil adquirir la información a menos que se utilicen medios inadecuados».

(324) Apoyándose en las conclusiones a las que llega la doctrina europea, GÓMEZ SEGAGE (número 47, págs. 222 y ss.) afirma que un ulterior requisito para la existencia del secreto es la voluntad del titular «en orden a mantener ocultos determinados conocimientos». El Profesor GÓMEZ SEGAGE denomina «elemento subjetivo» a este ulterior requisito.

(325) El citado **Restatement of the Law of Torts** (párrafo 757, **comment b**) incluye expresamente entre los factores relevantes: 3) Las medidas adoptadas para preservar el carácter secreto de la información.

(326) Vid. por todos GÓMEZ SEGAGE, Ob. cit., número 49, pág. 227. GÓMEZ SEGAGE dice que «Sin duda alguna, la forma más clara de manifestar la voluntad de mantener el secreto es la inserción en el contrato de una cláusula en la que se imponga la obligación de silencio».

medida se comprueba fácilmente si se tiene presente que las más de las veces los secretos industriales y comerciales se originan en el seno de grandes empresas que cuentan con un alto número de empleados los cuales se caracterizan por su movilidad (327): cambian frecuentemente de empleo abandonando su centro de trabajo para trasladarse a una empresa competidora que les ofrece un salario más alto y mejores condiciones de trabajo (328). Además de esta medida fundamental, existe un amplio abanico de medidas ulteriores de las que puede servirse una empresa para mantener la integridad de sus secretos industriales y comerciales. Entre las medidas ulteriores cabe citar, a título de ejemplo, las siguientes: empleo de signos y dispositivos que impidan o restrinjan el acceso a las instalaciones donde se realizan experimentos de carácter secreto (329); custodia de los documentos y materiales reservados en cajas de seguridad o en compartimentos debidamente cerrados (330); mantenimiento de un adecuado servicio de vigilancia con personal **ad hoc**, circuito cerrado de televisión, etc. (331). Como con acierto subraya MILGRIM (332) en la doctrina norteamericana, las técnicas para proteger un secreto son infinitas: dependen del valor económico y —sobre todo— de la naturaleza del secreto, porque la verdad es que algunos secretos se protegen con un esfuerzo mínimo en tanto que la protección de otros impone esfuerzos muy considerables.

[C]

Cuando en el secreto empresarial concurren los requisitos expuestos, su titular podrá entablar las acciones contempladas por el art. 18 de la Ley de Competencia Desleal siempre que un tercero realice uno de los actos de adquisición, divulgación o explotación que el art. 13 de la propia Ley tipifica como actos de competencia desleal (333). Entre las acciones ejercitables por el poseedor de un se-

- 
- (327) Con referencia al sistema norteamericano, subraya MILGRIM (volumen 1, párrafo 2.04, pág. 2-55) que «los secretos empresariales son utilizados normalmente por empresas que dan empleo a varias decenas y tal vez varios miles de empleados. Y la economía norteamericana se caracteriza singularmente por un dinámico intercambio de trabajadores entre las empresas competidoras... El mantenimiento del secreto y la utilización de secretos empresariales tienen que ser analizados en este contexto».
- (328) La propia Ley Española de Competencia Desleal de 1991 se hace eco implícitamente de la circunstancia apuntada en el texto. En efecto, el apartado 2) del art. 14 dispone que «La inducción a la terminación de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial...».
- (329) Vid. MILGRIM, volumen 1, párrafo 2.04, pág. 2-65 (con abundantes citas jurisprudenciales). MILGRIM (Loc. cit., pág. 2-69) menciona asimismo la siguiente medida: en el supuesto de un procedimiento secreto, el mismo debe dividirse en diversas fases, aislando los diferentes departamentos que trabajan en las mismas.
- (330) MILGRIM (Loc. cit., págs. 2-72/2-74) se refiere gráficamente a **Keeping secret documents under lock**.
- (331) En el citado caso «**Telex Corporation v. International Business Machine Corporation**» se describen (179 USPQ pág. 794) algunas de las medidas adoptadas por IBM para defender sus valiosos secretos empresariales. Se dice, en efecto, que a partir de 1970 IBM puso en práctica las siguientes medidas: instalación de llaves magnéticas en las puertas a fin de permitir el acceso únicamente al personal autorizado; medidas para controlar la distribución y la utilización de los documentos denominados **Registered IBM Confidential Documents**. En la sentencia se añade que en el Laboratorio de San José se incrementaron las medidas de seguridad: guardias, cámaras de televisión, cajas fuertes, sistema de acceso controlado por una computadora, etc.
- (332) MILGRIM, párrafo 2.04, pág. 2-76. MILGRIM añade que algunas compañías consideran la conservación de los secretos tan importante que al iniciar sus relaciones laborales, los técnicos discuten con los Asesores Jurídicos todo lo relativo al mantenimiento del secreto; y a lo largo de tales relaciones se trata de detectar cuidadosamente cualquier signo de descontento que pueda traducirse en una deslealtad. MILGRIM recuerda asimismo que una técnica usual consiste en destruir en las propias instalaciones las muestras del laboratorio.
- (333) Acerca de este extremo vid. supra, párrafo 4.02[A].

creto industrial o comercial figura precisamente la acción de enriquecimiento injustificado prevista por el número 6.º del artículo 18 de la Ley de 1991. Como ya sabemos, la legitimación para promover la acción de enriquecimiento injustificado es una legitimación excepcional: únicamente corresponde al titular de un derecho de exclusiva o de una posición jurídica de análogo contenido económico. Así se desprende del párrafo segundo del art. 19(1) de la Ley de Competencia Desleal que dispone que la acción de enriquecimiento injustificado sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada: en el presente caso la posición jurídica violada es justamente la que detenta el poseedor de un secreto empresarial quien goza de un monopolio **de facto** equivalente al monopolio **de iure** perteneciente al titular de una patente.

Al ejercitar la **actio** de enriquecimiento injustificado, el poseedor de un secreto empresarial podrá exigir al demandado el **lucrum emergens** (enriquecimiento positivo) o bien el **damnum cessans** (enriquecimiento negativo). Como quiera que el poseedor de un secreto empresarial ocupa una posición jurídica semejante a la del titular de una invención patentada, es posible invocar por vía analógica las normas que se contienen en los subapartados b) y c) del art. 66(2) de la Ley Española de Patentes de 1986. Al determinar la cuantía del **lucrum emergens** exigible por el poseedor de un secreto industrial o comercial, habrá que efectuar, por consiguiente, las operaciones que —como con anterioridad hemos visto (334)— hay que practicar para calcular los beneficios que el infractor ha percibido por consecuencia de la violación de la patente; esto es, deberá fijarse la base de cálculo de los beneficios del demandado y —en una fase posterior— tendrá que concretarse el beneficio neto obtenido por el demandado que llevó a cabo la violación desleal de los secretos empresariales. Al fijar el importe del enriquecimiento negativo (**damnum cessans**) del demandado, el poseedor de un secreto industrial o comercial podrá invocar el criterio de la regalía hipotética o razonable previsto expresamente por el art. 66(2)(c) de la Ley Española de Patentes. A fin de cuantificar la regalía razonable pagadera por el demandado, será aconsejable ponderar factores paralelos a los que —como ya sabemos (335)— son relevantes al fijar la regalía hipotética que debe abonar el infractor de la invención patentada. Entre tales factores son singularmente aplicables los siguientes: la importancia económica del secreto industrial o comercial y el número y clase de licencias concedidas por el poseedor del secreto empresarial (336).

---

(334) Vid. supra, párrafo 2.02[B].

(335) Vid. supra, párrafo 2.04[B].

(336) **Per definitionem** no es aplicable, en cambio, al supuesto analizado el factor de la duración del derecho («la patente») en el momento en que comenzó la violación. En efecto, como antes se dijo (supra, párrafo 4.02[A]), el secreto empresarial no tiene una duración predeterminada.

## BIBLIOGRAFÍA

- ALFARO ÁGUILA-REAL: **Competencia desleal por infracción de normas**, RDM, 1991, pp. 667 y ss.
- AREÁN LALÍN: **Creación en los Estados Unidos de un nuevo Tribunal de apelación de patentes y marcas**, 8 ADI (1982), pp. 451 y ss.  
—**La sombra de la marca prestigiosa es alargada**, Cuadernos CEFI de jurisprudencia sobre propiedad industrial, n.º 10 (diciembre, 1992), pp. 29 y ss.
- AREEDA/KAPLOW: **Antitrust Analysis**, 4.ª edición, Little, Boston, 1988.
- BACHANA RACH DE VALERA: **La acción de cesación para la represión de la competencia desleal**, Tecnos, Madrid, 1993.
- BARBER: **Recovery of Profits Under the Lanham Act: Are the District Courts Doing their Job?**, 82 TMR (1992), pp. 141 y ss.
- BENKARD: **Patentgesetz**, 8.ª edición, C. H. Beck, Munich, 1988.
- BERNHARDT/KRASSER: **Lehrbuch des Patentrechts**, 4.ª edición, C. H. Beck, Munich, 1986.
- BERCOVITZ: **La nueva ley de patentes: ideas introductorias y antecedentes**, Tecnos, Madrid, 1986.
- BOTANA AGRA: **El derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de las CE: de un derecho descafeinado a un derecho con cafeína**, Cuadernos CEFI de jurisprudencia sobre propiedad industrial, n.º 9 (febrero 1992), pp. 43 y ss.
- CASALONGA: **Traité technique et pratique des brevets d'invention**, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence R. Pichon et R. Durand-Auzias, Paris, 1949.
- CHISUM: **Patents**, 8 volúmenes, Matthew Bender, Nueva York, 1992.
- DÍEZ PICAZO: **El enriquecimiento injustificado** en: DÍEZ PICAZO/DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, **Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa**, Civitas, Madrid, 1988.  
—**Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial I. Introducción Teoría del contrato**, 4.ª edición, Civitas, Madrid, 1993.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA: **El relieve jurídico de la notoriedad de la marca (Con especial referencia al riesgo de confusión)**, RDM, 1969, pp. 169 y ss.  
—**Fundamentos de Derecho de Marcas**, Montecorvo, Madrid, 1984.  
—**Estudios de Derecho de la Publicidad (Homenaje a la Facultad de Derecho ó Autor Dr. Carlos Fernández-Nóvoa, Catedrático de Derecho Mercantil, nos XXV años de cátedra)**, Universidad de Santiago de Compostela, 1989.  
—**Derecho de Marcas**, Montecorvo, Madrid, 1990.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA/OTERO LASTRES/BOTANA AGRA: **Hacia un nuevo sistema de patentes**, Montecorvo, Madrid, 1982.
- GILSON: **Trademark Protection and Practice**, 2 volúmenes, Matthew Bender, Nueva York, 1990.
- GÓMEZ SEGADE: **El secreto industrial (know-how): concepto y protección**, Tecnos, Madrid, 1974.
- GÓMEZ SEGADE: **La Ley de Patentes y modelos de utilidad**, Civitas, Madrid, 1988.  
—**El ocaso del proteccionismo y las licencias obligatorias por falta de explotación**, Cuadernos CEFI de jurisprudencia sobre propiedad industrial, n.º 10 (diciembre 1992), pp. 7 y ss.
- HAGENS: **Warenzeichenrecht**, Walter de Gruyter & Co., Berlín, 1927.
- KENT: **Das Patentgesetz** (2 volúmenes), Carl Heymanns, Berlín, 1907.
- KOELEMANY, Jr.: **Monetary Relief for Trademark Infringement Under The Lanham Act**, 72 TMR (1982), pp. 458 y ss.
- KOHLER: **Handbuch des deutschen Patentrechts**, J. Bensheimer Mannheim, 1900.
- McCARTHY: **On Trademarks and Unfair Competition**, 3 volúmenes, 3.ª edición, Clark Boardman, Deerfield, 1992.
- MILGRIM: **On Trade Secrets**, 4 volúmenes, Matthew Bender, Nueva York, 1993.
- OTERO LASTRES: **El modelo industrial**, Montecorvo, Madrid, 1977.
- OTERO LASTRES/LEMA DEVESA/CASADO CERVIÑO/GÓMEZ MONTERO: **Comentarios a la Ley de Patentes**, Praxis, Barcelona, 1987.
- PINZGER: **Das deutsche Warenzeichenrecht (Kommentar zum Warenzeichengesetz vom 5. Mai 1936 nebst den internationalen Verträgen)**, 2.ª edición, C. H. Beck, Munich, 1937.
- POMBO: **Determinación de daños y perjuicios en la Propiedad Industrial**, en **Derecho Industrial, Patentes y Marcas**. Cursos del Centro de Estudios Judiciales, n.º 6, Bilbao, 1991, pp. 247 y ss.
- ROBINSON: **The Law for Useful Inventions**, 3 volúmenes, Little Brown, Boston, 1890.
- ROUBIER: **Le Droit de la Propriété Industrielle**, Recueil Sirey, Paris, 1952.
- SACK: **Die Lizenzanalogie im System des Immaterialgüterrechts** en **Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen (Festschrift für Heinrich Hubmann)** Alfred Metzner, Frankfurt, 1985, p. 373.



SÁNCHEZ CALERO: «**Las Costumbres de Probidad en la Competencia y los Secretos Industriales**», Separata del volumen XII (1966) de «Anales de Moral Social y Económica».

TATO PLAZA: **El derecho de marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso Hag II**, 14 ADI (1991-92), pp. 267 y ss.

V. GAMM: **Bereicherung und unerlaubte Handlung** en: Festschrift für Ernst Rabel, volumen I, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1954, pp. 333 y ss.

VON CAEMMERER: **Gesammelte Schriften, 2 volúmenes, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1968.**



**II**

**CONTESTACIÓN**

DEL EXCMO. SEÑOR

**DON ARSENIO CRISTÓBAL Y FERNÁNDEZ-PORTAL**



Excelentísimo Señor Presidente de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación:

Excelentísimos e Ilustrísimos Señoras y Señores:

Señores Académicos:

Señoras y Señores:

La Academia me ha conferido el honroso encargo de contestar al magnífico discurso que acaba de leer el Profesor Fernández-Nóvoa, y desde el primer momento he de decir que esa encomienda me ha causado extraordinaria satisfacción, porque me da la oportunidad de ser el primero en felicitar públicamente en este acto a quien es un queridísimo amigo, condiscipulo y compañero de residencia, durante los años compostelanos en el entonces denominado Colegio Mayor «Generalísimo Franco», hoy «Rodríguez Cadarso», en recuerdo de aquel Rector de la Universidad, Catedrático de Anatomía, que fue el principal impulsor del «Campus Universitario».

Con lo indicado, queda dicho también cuál es la razón de que se me haya designado para intervenir en este acto, que no es otra que la indicada: mi viejo conocimiento del recipiendario que hace que, al menos, pueda ofrecer una semblanza ajustada de su personalidad, por otro lado bien conocida.

Entro, pues, en esos aspectos biográficos del Profesor Fernández-Nóvoa.

Don Carlos Fernández-Nóvoa y Rodríguez nació en la pontevedresa villa de La Estrada el día 7 de junio de 1930.

Bachiller Universitario en junio de 1947, inició en octubre siguiente sus estudios en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, que desarrolló con gran brillantez y dedicación, obteniendo la calificación de Matrícula de Honor y Sobresaliente en la mayoría de las asignaturas de la Carrera, que culminó con la obtención en la convocatoria de junio de 1952 del Título de Licenciado en Derecho, con la calificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario.

Durante toda la Carrera fue colegial del Mayor «Generalísimo Franco», patentizando siempre una acusada finura intelectual y una voluntad de enciclopédico saber humanístico. Durante aquellos años el recipiendario dedicaba singular atención al estudio de lenguas vivas y muertas. Lo recuerdo refrescando y ampliando conocimientos de griego con el Doctor Rabanal, y centrado por lo que se refiere a idiomas modernos en el inglés y el alemán.

Hablando de la Promoción 47-52 de la Facultad de Derecho compostelana, es obligado hacer una mención especial, por lo que se refiere a los maestros universitarios, al Profesor Alvaro d'Ors Pérez-Peix, Catedrático de Derecho Romano y Profesor encargado de la asignatura de Derecho Civil, cursos 1.º y 3.º, entonces Parte General de Derecho Civil y Obligaciones y Contratos. En toda la Promoción influyó grandemente D. Alvaro d'Ors, maestro ejemplar, volcado en atención hacia sus alumnos y muestra siempre de autoexigencia y rigor; pero ese influjo fue especialmente profundo por lo que se refiere al recipiendario, hasta el extremo de contribuir decisivamente en lo que es y ha sido toda su vida de jurista y universitario.

En cuanto a los miembros de aquella Promoción, he de mencionar a nuestro común y admirado amigo y compañero de residencia, Manuel Pulido Baliño, prematuramente fallecido, personalidad extraordinaria, que influyó muy positivamente en la formación del recipiendario.

Y también merece especial mención otro muy querido amigo y condiscípulo, asimismo fallecido, miembro que fue de esta Academia, y cuya vacante viene a cubrir precisamente el señor Fernández-Nóvoa: el recordado Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago, D. Agustín Fernández Albor.

Carlos Fernández-Nóvoa, terminada la Carrera y cumplido el servicio militar como Alférez, en El Ferrol, regresó a Santiago, donde cubrió los cursos necesarios y se doctoró en Derecho con la calificación de Sobresaliente Cum Laude.

Cabe destacar que, en la época moderna, es el primer Doctor en Derecho salido de la Universidad compostelana, en 1956, pues con anterioridad la Central de Madrid tenía la exclusiva en la expedición de dicho título.

La tesis doctoral versó sobre la «Dación en pago», y es que cumple resaltar que, hasta poco tiempo más tarde, el Profesor Fernández-Novoa tenía su atención centrada en el Derecho Civil y en la raíz de éste, que como todos sabemos es el Derecho Romano.

Fernández-Novoa, mientras hacía su tesis doctoral, dirigida por el Profesor Lacruz Berdejo, fue Ayudante de dicho Catedrático y del entonces Profesor Adjunto y poco después también Catedrático de Derecho Civil, D. Juan Bautista Jordano Barea.

En la misma línea de dedicación al Derecho Civil está la temporada alemana del señor Fernández-Nóvoa en la Universidad de Kiel, con el Profesor Karl Larenz, cuyo libro «La base del negocio» tradujo al castellano en 1956.

A mediados de la década de los 50, todo hacía presagiar que Carlos Fernández-Novoa sería en poco tiempo un prestigioso Catedrático de Derecho Civil.

Sin embargo, en ese momento, hizo crisis la inicial vocación civilística del recipiendario, y tengo para mí que la causa de ello fue superar de algún modo los anquilosamientos y dogmatismos propios del Derecho Civil, para aproximarse más a las actividades vitales y económicas en que prima, sobre el conceptualismo, la jurisprudencia de intereses.

Sea como fuere, el hecho es que Fernández-Nóvoa se traslada a Madrid, y del Derecho Civil pasa al Derecho Mercantil, como ayudante de uno de los más

importantes juristas españoles del siglo XX, el Profesor Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate.

Garrigues, ya en junio de 1958, en el prólogo a su obra «Contratos Bancarios», al referirse a sus colaboradores, menciona a «Carlos Fernández, compañero infatigable en la silenciosa tarea diaria del acopio de datos y de textos, en la paciente corrección de pruebas y en la esmerada composición del índice alfabético de materias» (1).

En esos años es continua su colaboración con el maestro Garrigues, quien de nuevo en el prólogo del Tomo III, Volumen 1.º de su monumental e inacabado «Tratado de Derecho Mercantil», fechado en octubre de 1963, expresa públicamente su reconocimiento a sus Profesores Adjuntos Carlos Fernández-Nóvoa y Manuel Broseta.

Poco después, en oposición celebrada en febrero de 1964, alcanzaron los señores Fernández-Nóvoa y Broseta Pont la categoría de Catedráticos Universitarios de Derecho Mercantil.

Porque conozco la relación de amistad que unía al beneficiario con D. Manuel Broseta Pont, menciono expresamente a este gran mercantilista, hace unos años víctima del terrorismo.

Desde que Fernández-Nóvoa se convirtió al Derecho Mercantil, fue éste ya el centro de todos sus trabajos, que en todo ese período de residencia en Madrid se extendió a sus diversas especialidades. De esa época en efecto son sus trabajos sobre «Créditos Documentarios», «Notas distintivas de las cuentas en participación», «Realidad y valor de las aportaciones no dinerarias en la Sociedad de Responsabilidad Limitada» e incluso, aunque publicados más tarde, sus estudios sobre «La Empresa y sus problemas jurídicos» y «Asistencia y salvamento de buques en la mar».

En la vida de Fernández-Nóvoa es muy importante el año 1964, precisamente por acceder a la condición de Catedrático Universitario de Derecho Mercantil, y por el rumbo que consiguientemente iba a tomar su vida en el futuro.

Por de pronto, Carlos Fernández-Nóvoa, dejando a un lado toda clase de tentaciones, regresa a sus orígenes, conquista la Cátedra de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho compostelana, y echa raíces definitivamente en Santiago, decisión que todos los gallegos hemos de agradecer, entre otras cosas por poner fin a la inveterada vacante de hecho de tal Cátedra.

Pero además, con ocasión de su acceso a la Cátedra de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho compostelana, el objeto específico de la actividad investigadora del Profesor Fernández-Nóvoa experimenta una nueva variación, y se centra en la rama industrial de aquella disciplina jurídica.

En Santiago de Compostela, el Profesor Fernández-Nóvoa ha desarrollado durante muchos años una labor ingente que le ha llevado a alcanzar el máximo pres-

---

(1) Hasta 1961, el beneficiario firmó sus trabajos con el nombre de Carlos, o Carlos Roberto, Fernández Rodríguez. A partir de esa fecha, unificados los apellidos paternos para formar el compuesto Fernández-Nóvoa, firma habitualmente Carlos Fernández-Nóvoa.

tigio. La Facultad de Derecho así lo reconoció de modo expreso, al dedicarle un rendido homenaje en el año 1989, con ocasión del 25 aniversario de su toma de posesión como Catedrático.

Desde el punto de vista puramente docente, cabe destacar su dedicación a la Cátedra, su dirección de tesis doctorales, y la creación de una verdadera Escuela de mercantilistas. En este sentido, puede decirse que el Profesor Fernández-Nóvoa es el patriarca de una familia numerosa, la que encabezan nada menos que cinco Catedráticos Universitarios de Derecho Mercantil: los Profesores José Antonio Gómez Segade, José Manuel Otero Lastres, Carlos Lema Devesa, Manuel Botana Agra y Manuel Areán Lalín.

Desde el punto de vista científico y de investigación, D. Carlos Fernández-Nóvoa no sólo ha realizado y publicado múltiples trabajos sobre temas de Derecho Industrial (2), sino que ha creado una entidad expresamente dedicada a esa labor, que

(2) He aquí una lista de las obras monográficas y artículos doctrinales del Profesor Fernández-Nóvoa sobre estos temas:

#### OBRAS MONOGRÁFICAS

- La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*. Tecnos, Madrid, 1970.
- Fundamentos de Derecho de Marcas*. Montecorvo, Madrid, 1984.
- Estudios de Derecho de la Publicidad (Homenaje a Facultad de Dereito ó Autor Dr. Carlos Fernández-Nóvoa, catedrático de Dereito Mercantil, nos XXV ano de cátedra)*. Universidade de Santiago de Compostela, 1989.
- Derecho de Marcas*. Montecorvo, Madrid, 1990.
- Hacia un nuevo sistema de patentes*. Montecorvo, Madrid, 1982 (en colaboración con los Profesores OTERO LASTRES y BOTANA AGRA).
- La modernización del Derecho Español de Patentes*. Montecorvo, Madrid, 1984 (en colaboración con el Prof. GÓMEZ SEGADE).

#### ARTÍCULOS DOCTRINALES

- «El nacimiento del derecho sobre la marca». *RDM*, 1966.
- «El relieve jurídico de la notoriedad de la marca (con especial referencia al riesgo de confusión)». *RDM*, 1969.
- «El nombre comercial y su problemática registral». *I Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial*, 1971.
- «La génesis del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París». *Libro Homenaje a López Rodó*, 1972.
- «La protección del motivo en las marcas gráficas». 1 *ADI* (1974).
- «En torno a la aplicación del artículo 8 CUP por la jurisprudencia española». 1 *ADI* (1974).
- «Marca y slogan publicitario». 1 *ADI* (1974).
- «La adopción de un nombre geográfico extranjero como marca». 2 *ADI* (1975).
- «La erosión del derecho de marca (En torno al caso Hag)». 2 *ADI* (1975).
- «El riesgo de confusión de una marca denominativa con una marca gráfica». 2 *ADI* (1975).
- «El uso obligatorio de la marca registrada». Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 1976.
- «La influencia de las marcas de los terceros en el procedimiento de registro de una nueva marca». 3 *ADI* (1976).
- «La Ley mexicana de 1975 socava profundamente el Derecho de Marcas». 3 *ADI* (1976).
- «El caso Terrapin / Teranova». 3 *ADI* (1976).
- «La aplicación de la regla de la especialidad a las marcas idénticas». 4 *ADI* (1977).
- «Diversos sistemas de regulación del uso obligatorio de la marca registrada». 4 *ADI* (1977).
- «Las funciones de la marca». 5 *ADI*, 1978.
- «El daño irreparable sufrido por la marca usurpada: medidas para repararlo». 5 *ADI* (1978).
- «Denominaciones con doble significado: genérico y marcario». *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Prof. Antonio Polo*, Madrid, 1981.
- «Los riesgos de la vía nacional de la solicitud de patente europea». 7 *ADI* (1981).
- «La corrección de errores en la solicitud de patente europea». 7 *ADI* (1981).
- «El fundamento del sistema de patentes». 7 *ADI* (1981).
- «El grado de atención del consumidor ante las marcas». 8 *ADI* (1982).
- «La delimitación del uso de la marca como práctica anticompetitiva». 8 *ADI* (1982).
- «El derecho de autor ante las nuevas tecnologías (el caso Betamax)». 10 *ADI* (1984-85).
- «Procedimiento de concesión y efectos de la patente en la nueva Ley Española de Patentes». 11 *ADI* (1985-86).
- «El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley Española de Marcas». 13 *ADI* (1989-90).
- «Reflexiones preliminares sobre la Ley de Competencia Desleal». 14 *ADI* (1991-92).
- «La publicidad correctora y su aplicación por los Tribunales españoles». *Derecho de los Negocios*, núm. 7.
- «La inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimiento». *CJPI*, núm. 1.
- «Los indicios objetivos de la existencia de actividad inventiva». *CJPI*, núm. 8.
- «The International Protection of Trade Names in Spain. The application of Article 8 of the Paris Convention by the Spanish Courts». *IIC*, 1976.
- «Die Erosion des Markenrechtes in mexicanischen Gesetz über Erfindungen und Marken von 1975». *GRUR Int.*, 1977.
- «Die Berichtigung von Fehlern in der europäischen Patentanmeldung». *GRUR Int.*, 1983.
- «Der Schutz von Name, Stimme und eigenem Bild gegen eine Verwendung in der Werbung (Right of Publicity) im spanischen Recht». *GRUR Int.*, 1983.



es el «Instituto de Derecho Industrial», instituto universitario patrocinado por el «CUNEF» (Colegio Universitario de Estudios Financieros, del Consejo Superior Bancario).

El Instituto de Derecho Industrial tiene, como vehículo de su labor, una publicación que al cabo de los años ha alcanzado un prestigio y resonancia internacionales. Aludo a las «Actas de Derecho Industrial», obra de la que hasta el momento se han publicado catorce tomos, estando en prensa el decimoquinto.

El prestigio alcanzado por el Profesor Fernández-Nóvoa y el Instituto de Derecho Industrial por él creado ha llegado al extremo de que, en virtud de encargos que le fueron hechos, la referida entidad elaboró anteproyectos de Leyes de Marcas y General de Publicidad, cuyas líneas maestras fueron posteriormente recogidas en las correspondientes y vigentes leyes.

Desde el año 1992 D. Carlos Fernández-Nóvoa es Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación, en su Sección de Derecho Mercantil.

Como se ve, la actividad jurídica del recipiendario no tiene límites, puesto que abarca incluso la esfera legislativa.

Y por si todo eso fuera poco, desde hace unos años, concretamente desde 1978, las actividades hasta entonces teóricas de D. Carlos Fernández-Nóvoa, se extendieron hasta la práctica de la Abogacía en los temas de su especialidad en Derecho Industrial. De modo muy especial quiero recalcar que, cuando decidió Fernández-Nóvoa incorporarse a un Colegio de Abogados, lo hizo precisamente a aquel en cuya sede nos encontramos, el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de La Coruña, donde ya en 1969 había impartido un cursillo de doctorado sobre «Competencia Desleal».

Con lo que va dicho, y dentro de las limitaciones que en todos los sentidos impone la intervención en un acto como el presente, creemos que ha ido quedando hecha una semblanza del recipiendario, jurista eminente, de los más importantes sin duda que ha dado Galicia en todos los tiempos.

Y el discurso cuya lectura acabamos de oír, sobre «El enriquecimiento injustificado en el Derecho Industrial», es una prueba más de cuanto hemos dicho.

En él resplandece una elegancia iuris, que equilibra el cuidado literario en la forma con la estructura científica del razonamiento.

En ese discurso se pone también de manifiesto la riqueza de información en el autor, y lo certero de las soluciones y opiniones que apunta.

Es un discurso cuyo objeto es el Derecho Industrial, esa parcela nueva del Derecho Mercantil a que el Profesor Fernández-Nóvoa ha prestado predominante atención investigadora a partir del momento en que tomó posesión de la Cátedra compostelana.

Por cierto que el tema del discurso y el del Derecho Industrial como parte del Derecho Mercantil nos traen a la mente unas consideraciones que creemos que pueden servir para valorar la importancia del total esfuerzo del Profesor Fernández-Nóvoa al consagrarse a esa rama jurídica.

Y es que, tradicionalmente, lo que ahora se llama Derecho Industrial ha ocupado una zona fronteriza e intermedia entre el Derecho Civil y el Derecho Admi-

nistrativo, lo que es una constante desde mediados del siglo pasado, cuando realmente nace el Derecho tal y como hoy lo concebimos.

Para estudiar estas materias de Derecho Industrial, ha habido que acudir siempre a los libros de Derecho Civil y a los de Derecho Administrativo.

Si acudiéramos a las más conocidas obras sobre Derecho Mercantil del siglo pasado, como pueden ser las de D. José de Vicente y Caravantes o las de Martí de Eixalá y González Huebra, no encontraríamos en ellas la menor alusión a esos temas.

El Derecho Industrial no aparece tampoco estudiado en la primera de las grandes obras de Derecho Mercantil de este siglo, que es el «Tratado de Derecho Mercantil Español comparado con el extranjero» del que fueron autores D. Faustino Alvarez del Manzano, D. Adolfo Bonilla Sanmartín y D. Emilio Miñana Villagrasa.

De propiedad industrial empieza a hablarse en obras de principio de siglo como los «Estudios Elementales de Derecho Mercantil» del Profesor Blanco Constans, y el «Derecho Mercantil» del Catedrático de la Universidad Central D. Lorenzo de Benito y Endara.

Muy pocas páginas dedican a estos temas las primeras ediciones del magnífico «Curso de Derecho Mercantil» del Profesor Garrigues, y sólo algo más de atención se ve en la excelente obra del Profesor Emilio Langle, inconclusa, que tituló «Manual de Derecho Mercantil».

Todo esto forma indudable contraste con la realidad de las últimas ediciones del «Derecho Mercantil» de D. Rodrigo Uría, o con la atención que al tema se presta en las obras más recientes de los Profesores Sánchez Calero, Broseta Pont y Vicent Chuliá, por ejemplo.

En estos últimos años, el Derecho Industrial se ha convertido en una parte importante, en una gruesa rama del Derecho Mercantil.

Pues bien, ello es en gran parte efecto y consecuencia de la actividad y la obra de D. Carlos Fernández-Nóvoa, que ha ocupado para el Derecho Mercantil aquellas zonas tradicionalmente situadas en los confines de los Derechos Civil y Administrativo.

Y con esto en realidad damos fin a nuestra intervención, porque no sería oportuno que entráramos en disquisiciones sobre el tema específico del discurso en ningún sentido, ni para hacer puntualizaciones, ni menos salvedades.

Sólo queda reiterar nuestra felicitación al Excmo. Sr. D. Carlos Fernández-Nóvoa por su magnífico trabajo, agradecérselo muy especialmente por el enriquecimiento que supone del corpus que los discursos académicos integran, y darle la bienvenida a esta Academia, que se honra hoy al contarle como uno más de sus miembros.