

Indemnización por daños y perjuicios

Fijación de daños y perjuicios en acciones por infracción de derechos de exclusiva: Deber de colaboración del demandado

La determinación de los daños y perjuicios derivados de la infracción de un derecho de exclusiva no suele ser tarea fácil para el abogado del titular del derecho. Muchas veces se encuentra con una agresiva obstaculización del demandado que trata de impedir a toda costa tal determinación. En estos supuestos y con la finalidad de evitar dejar vacía de contenido la acción resarcitoria debe solicitarse al Juez la aplicación de estimaciones, a partir de hechos probados. Esta labor de ponderación en estos casos viene admitiéndose y aplicándose por los Tribunales españoles. Como ejemplo podemos referirnos a dos recientes sentencias:

Sentencia dictada el 5 de febrero de 2013 por la Sala Civil del Tribunal Supremo:

En una acción por infracción de marca entablada por LEVI STRAUSS contra una sociedad española. Se fijó por la compañía norteamericana como criterio indemnizatorio el beneficio obtenido por la demandada desde 2004 hasta el primer semestre de 2009. Para

cuantificarlo se pidió el examen de la contabilidad de la demandada por un perito. El perito pudo fijar el porcentaje del beneficio obtenido en el primer semestre de 2009. De 2004 a 2008 sólo pudo establecer el importe de facturación (no el coste fabricación y comercialización de los productos infractores) porque la demandada alegó no tener mayor desglose en su contabilidad y tampoco aportó documentos para poder determinarlos.

El Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante extrapoló el porcentaje que pudo ser fijado de 2009 al periodo comprendido entre 2004 y 2008, considerando que la demandada debía haber exhibido los documentos necesarios para poder fijar la cuantía de los daños. Tanto la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) como el Tribunal Supremo avalaron la actuación del Juzgado, considerando este último que debido a la actuación obstaculizadora de la demandada y en ausencia de otros datos la actuación del Juzgado fue ajustada a Derecho.

Sentencia dictada el 8 de enero de 2013 por la Sección I 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona:

Acción por competencia desleal interpuesta por una filial de la multinacional NIKE, contra una empresa española que fabricaba y vendía camisetas que evocaban las oficiales de equipos de fútbol (Barcelona, PSG, Manchester, etc.) patrocinados por dicha marca. Solicita daños y perjuicios y para su cuantificación requiere la cuantificación de los beneficios obtenidos por la demandada. La demandada fue requerida antes y durante la tramitación del procedimiento para aportar datos de su contabilidad referentes a la facturación, costes de producción y comercialización de los productos que deslealmente imitaban los de la demandante. No aportó toda la documentación y la que aportó resultó ser contradictoria a la luz de otras pruebas practicadas en el procedimiento.

La demandante fijó a tanto alzado la cantidad de 90.000 euros debido a la imposibilidad de poder acreditar el beneficio obtenido por la demandada y en primera instancia el Juzgado concedió tal petición. La Audiencia Provincial de Barcelona igualmente acepta la petición de NIKE y señala que la falta de prueba de la cuantía debido a actuaciones imputables a la demandada no puede suponer la pérdida del derecho de la demandante a ser indemnizada. En estos casos el Tribunal puede aplicar estimaciones con base en los hechos probados y realizar apreciaciones ponderadas como método de valoración.



Fernando Ortega
Abogado
Propiedad Industrial

