
LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO EN PATENTES. EL LUCRO CESANTE, LA REGALÍA RAZONABLE, EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO Y LA RESTITUCIÓN DE LOS FRUTOS.

DR. JORGE L. ACHARD*

RESUMEN: La determinación de los daños ocasionados ante la violación de un derecho de propiedad intelectual implica una ardua tarea para los intérpretes del derecho. En el presente trabajo se analizan las distintas posturas que al respecto han sido defendidas por la doctrina para institutos análogos como las marcas, sus fundamentos legales y las diferencias que en términos prácticos implican cada una de ellas a la hora de determinar el valor de una indemnización en caso de violación de un derecho de patentes. Las posturas sostenidas son el pago de una regalía razonable ya sea fundamentada en lucro cesante (daños y perjuicios) o en el instituto de enriquecimiento sin causa (art. 1308) y/o la restitución de los frutos percibidos (art. Art. 694 y 695). La postura asumida tendrá consecuencias no solamente en la determinación del quantum indemnizatorio sino también en el plazo de aplicación, especialmente a partir de la reforma del art. 99 de la ley 17164 del año 2013 acerca del comienzo del plazo a partir del cual corresponde pagar los daños y perjuicios ocasionados.

Palabras clave: daños y perjuicios, patentes, regalía razonable, enriquecimiento injusto, restitución de frutos.

ABSTRACT: The determination of the damage caused to the violation of an intellectual property right implies an arduous task for the interpreters of the law. In the present work we analyze the different positions that in this respect have been defended by the doctrine for analogous institutes such as trademarks, their legal bases and the differences that in practical terms imply each one of them when determining the value of an indemnity. Sustained positions are the payment of a reasonable royalty based on the profit losses (damages) or in the enrichment institute without cause (Article 1308 civil code) and / or the restitution of the fruits received (Article 694 and 695 civil code). The assumed position will have consequences not only in the determination of the quantum of compensation but also in the term of application, especially from the reform of art. 99 of the law N° 17164 of the year 2013 about the beginning of the term from which corresponds to pay the damages caused.

Key words: Damages, patens, reasonable royalty, unjust enrichment, restitution of fruits.

* Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. LL.M. International Legal Studies in American University Washington College of Law. ORCID id: <http://orcid.org/0000-0002-6254-1019>. facundo.galeanosv@gmail.com

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Regulación General en caso de uso no autorizado de patentes. 3. ¿Cómo se calcula la indemnización a pagar ante un uso no autorizado de patente? Previsión en materia de acuerdos internacionales. La regalía hipotética como instituto utilizado para la determinación del daño por uso no autorizado de patentes y /o de tecnología transferida no patentada. 4. Concepto y naturaleza jurídica de la regalía hipotética en nuestro derecho como criterio para la determinación de daños ocasionados por uso no autorizado de patente. Posiciones respecto a la aplicación del instituto del enriquecimiento injusto para actos ilícitos. Un ejemplo práctico para entender la diferencia de las posturas. 5. Fundamento legal de la regalía razonable y criterios previstos para su cuantificación. Caso de competencia entre empresa infractora y el titular de la patente y su incidencia en la posible acumulación de rubros para determinar indemnización. 6. A partir de cuándo se deben calcular los daños y perjuicios ocasionados. Una modificación legislativa que expone a nuestro país a sanciones internacionales. Una interpretación que busca solucionar la problemática planteada. 7. El daño moral en las patentes. 8. Visión de nuestra jurisprudencia sobre la regalía razonable: el caso “Tango Shoes”. 9. Conclusiones.

1. Introducción

Este artículo tiene por objetivo analizar algunos criterios sobre la cuantificación del daño en caso de violación del derecho de patentes de invención y modelos de utilidad. Este asunto no está exento de polémica por lo exiguo de las reglas previstas en nuestra legislación. A esto se debe agregar que en el estadio de desarrollo relativo de nuestro país sean muy poco frecuentes las sentencias en juicio civiles por reparación del daño ocasionado por violación de un derecho de patente.

Los conceptos vertidos en este artículo también pueden ser de aplicación al caso de transferencia de tecnología, incluso en ausencia de derechos de patentes según lo previsto en la ley 17.164.

Anteriormente estudié este tema en el ámbito de las marcas¹, sin embargo, la realidad del derecho de patentes es sustancialmente distinta a las marcas por lo que requiere un estudio específico para este instituto.

Al igual que en dicha oportunidad, todo el razonamiento realizado en este trabajo descansa sobre dos principios fundamentales, no solo de la propiedad intelectual, sino del derecho civil y comercial. Estos principios son: principio de reparación Integral del daño² y que nadie puede beneficiarse de su propia culpa o dolo. El tema en cuestión también tiene íntima relación con el derecho de propiedad (según el art. 491 CC la propiedad intelectual es una especie de dominio con regulación especial) y con la posibilidad de beneficiarse con la propiedad ajena.

1 Revista de la Judicatura. Tomo 63. Noviembre 2017, REvista de derecho de la Universidad de Montevideo, N° 32 y Revista del Colegio de Abogados, Tomo 204, edición diciembre 2017.

2 Juan E. Blengio. “El Principio de Reparación Integral del Daño. Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil. Tomo IV. p. 33

Luis Larrañaga. “El Principio de Reparación Integral del Daño. Doctrina y jurisprudencia de Derecho Civil. Tomo IV. p. 137.

Quien utilice una invención, modelo de utilidad o diseño protegido por un derecho de patente, o cualquier derecho sobre una tecnología transferida, deberá indemnizar a su legítimo titular, salvo que esté incluido en las causales de uso lícito no autorizado que la propia ley prevé. El objetivo de este trabajo es establecer algunos criterios para el cálculo de la indemnización o reparación debida por el uso no autorizado de patentes de invención, tecnologías transferidas y modelos de utilidad, no así de los diseños que por sus características serán objeto de un estudio posterior.

2. Regulación General en caso de uso no autorizado de patentes

Es importante recordar que nuestro sistema legal está pensado para reprimir desde el sistema penal y reparar desde el sistema civil. No existe en nuestro régimen de patentes el concepto de sanción desde el punto de vista civil, algo que sí podemos encontrar con frecuencia en el derecho anglosajón (conocido como derecho de “torts” que permite la condena de daños punitivos) y en nuestro país en algunos institutos del derecho civil y comercial tales como los derechos de autor o el contrato de arrendamiento.

La violación de una patente puede dar lugar a dos procedimientos, uno eminentemente sancionatorio, que se regula por los procedimientos y principios del derecho penal, en virtud de la tipificación del delito de violación de patentes (art. 106 y 107 de la ley 17164); y otro reparatorio que se regula por los art. 99 y siguientes de la ley 17164 y 1319 y sgtes del Código Civil.

La acción punitiva y la reparatoria son independientes y deben ejercitarse de manera separada (art. 103 del Código de Proceso Penal).

En el caso específico de la transferencia de tecnología no patentada, no se encuentra prevista la vía penal en caso de incumplimiento, siendo el único remedio aceptado por nuestro ordenamiento jurídico la reparación del daño ocasionado.

Desde el punto de vista del derecho civil, es casi irrelevante que se actúe con dolo o culpa, ambos traen la misma consecuencia que es la reparación del perjuicio. Al decir de Gamarra, *“se debe reparar todo el daño y nada más que el daño”*. Veremos como algunas posturas plantean excepciones a este principio.

Desde el punto de vista del análisis económico del derecho uno podría cuestionarse que sí lo único que debe indemnizar quien actuó en infracción es lo que igualmente hubiese pagado en caso de acceder a una negociación, prácticamente se pierden los incentivos para actuar de buena fe y negociar un acuerdo. Toda persona quedaría habilitada a usar la patente en infracción y después pagar la reparación que disponga un juez, la que nunca superará lo que hubiese abonado en caso de solicitar autorización, cuando en general, por las vicisitudes de un proceso, será una cifra inferior

Esta crítica bastante habitual en cierta doctrina, parte del error de considerar el subsistema civil como el único protector del derecho de patentes, cuando esto no es así. Nuestro legislador previó la existencia de dos herramientas para proteger a los titulares de los derechos de patentes, el régimen general del derecho civil y la tipificación de un

delito penal. La represión de la conducta es realizada por el régimen penal, y la reparación mediante el sistema civil. Ahora, si excluimos la posibilidad de ejercer una acción penal, teniendo en cuenta que la misma, en la práctica, es de difícil elaboración por escaso conocimiento de los actores del sistema (abogados, jueces fiscales), el sistema pierde total eficacia, siendo mayores los incentivos para utilizar una patente sin autorización que para actuar de buena fe.

La crítica que entiendo válida, e incluso la desarrollé al estudiar la determinación del daño para el instituto de las marcas, refiere a que la pérdida de eficacia del sistema civil genera una innecesaria saturación del sistema penal, debiendo éste tener que entender en una enorme cantidad de casos de poca monta, cuando el sistema penal debería ser reservado para los casos de mayor gravedad.

Para evitar esta indeseable consecuencia sería recomendable adoptar un régimen de daños punitivos similar al sistema previsto en la ley de derechos de autor. Esto podría ser objeto de una reforma legislativa, lo que ameritaría su estudio en detalle en otra ocasión.

Mientras esta reforma no sea posible debemos buscar una interpretación razonable que permita mantener los necesarios incentivos para la salud del sistema de patentes en su conjunto.

3. ¿Cómo se calcula la indemnización a pagar ante un uso no autorizado de patente?

Al estudiar el mismo punto pero relacionado al aspecto marcario, propuse la realización de un método según el tipo de infracción ante el cual nos encontrábamos. Dicho método no es de aplicación para las patentes en cualquiera de sus clases (invención, modelos de utilidad o diseño) y/o venta de tecnología no patentada por las siguientes razones:

El uso no autorizado de patente de invención y modelo de utilidad siempre daña aspectos patrimoniales y cuantificables, a diferencia de las marcas donde en ciertos casos puede existir daño de aspectos extrapatrimoniales o patrimoniales indirectos como la dilución de una marca o el desprestigio de la firma titular. Para el caso de patentes de diseño se presentan hipótesis con características similares al caso del daño marcario anteriormente mencionado.

La patente de invención o modelo de utilidad no genera un relacionamiento directo y afectivo del comprador con el producto, como sí sucede con la marca o el derecho de autor, por lo que no se encuentran presente de manera relevante aspectos extrapatrimoniales como pueden ser la dilución de una marca o la afectación de una obra. En otras palabras, el uso no autorizado de una marca, puede destruirla como activo intangible, causando daños que van más allá de la comercialización de los productos falsos, la pérdida de ventas o el engaño de consumidores, lo que no sucede con las patentes.

A su vez, el instituto de las marcas protege dos bienes jurídicos, el del titular de la marca que tiene el derecho a diferenciarse de la competencia, y el del consumidor que

tiene el derecho de reconocer los productos que adquiere. Esto no sucede con las patentes, cuyo único derecho está en el titular de la patente que tiene el derecho a recibir los frutos de la inversión que realizó. El uso no autorizado de una patente únicamente provocará daños por los ingresos que no percibió su titular, los que deberán ser calculados, con criterios objetivos y cuantificables. Claramente las marcas y las patentes son institutos que pertenecen a la misma rama del derecho (la propiedad industrial) pero que presentan fundamentos y objetivos diferentes: uno busca promover la competencia, el otro la innovación.

Es importante dejar claro que no pretendo en esta instancia ingresar en la polémica sobre si la dilución de una marca o el daño a la imagen de una empresa es daño patrimonial indirecto o extrapatrimonial. Ese debate excede el objetivo de este trabajo.

El único daño extrapatrimonial existente en un uso no autorizado de patente podría ser la violación del derecho al nombre de su titular (art. 2), el que se descartará por los argumentos desarrollados en próximo capítulo.

Previsión en materia de acuerdos internacionales.

En materia de acuerdos internacionales encontramos que el ADPIC establece en su artículo 45.2 que las autoridades judiciales podrán conceder reparación en concepto de *beneficios y/o resarcimiento por perjuicios*. Más allá de la vaguedad de la expresión utilizada, es claro que la indemnización debe abarcar tanto el perjuicio ocasionado al titular de la marca, como el beneficio obtenido por el infractor, considerados ambos como rubros independientes.

Sin embargo, está en debate si esta norma es autoejecutable o requiere de una previsión normativa, sin la cual no puede ser aplicada por los tribunales. Esta última es la postura más habitualmente admitida.

Sin embargo, esta normativa cumple una función interpretadora del sistema ya que fue el ADPIC el que motivó la reforma del año 1999 que terminó con la redacción actual de la ley de patentes.

La regalía hipotética como instituto utilizado para la determinación del daño por uso no autorizado de patentes y /o de tecnología transferida no patentada.

En materia de patentes el cálculo de los daños ocasionados puede ser realizado mediante la aplicación combinada de diversos institutos previstos en el Código Civil, según el caso concreto y las circunstancias.

Según las distintas posiciones que se adopten podemos calcular la reparación como: daños y perjuicios (1319 y/o 1342), enriquecimientos sin causa (1308) o pago de los frutos debidos (694 y 695 del CC), siendo calculados los mismos como una regalía hipotética por ser un instituto que ya está expresamente previsto en la ley de patentes (ley 17164).

4. Concepto y naturaleza jurídica de la regalía hipotética en nuestro derecho como criterio para la determinación de daños ocasionados por uso no autorizado de patente

Regalía razonable, regalía hipotética o licencia hipotética son distintos nombres de un mismo concepto; esto es el precio que debió haberse abonado por el uso autorizado de un derecho de patente.

Existen dos fundamentos para la regalía hipotética: uno está en el lucro cesante, ya que la regalía hipotética es el monto de dinero que dejó de recibir el titular por el uso de su patente. Si el infractor hubiese actuado legítimamente, habría pagado una regalía a su legítimo titular. Por tanto, la regalía equivale al lucro cesante del titular del derecho de patente.

Sin embargo, no todos coinciden con esta visión. Para cierta doctrina no podemos hablar de resarcimiento cuando no es razonable pretender que el damnificado hubiese dado la licencia si se la hubiesen solicitado. Así Diego Chijane, analizando el instituto de la licencia hipotética pero para el caso de las marcas, en razonamiento que entiendo perfectamente aplicable a las patentes, nos dice que: *"Tampoco puede sostenerse que el precio de una licencia hipotética tenga una inmediata finalidad resarcitoria, puesto que mal puede perderse el monto de una licencia que nunca se hubiere conferido, como sucede con marcas prestigiosas reproducidas en productos de pésima calidad. El criterio reposa en el enriquecimiento injusto, dado que el infractor usó un derecho por el que debía de haber pagado, privando al titular de la ganancia correlativa"*.³ Este razonamiento también es defendido por el Dr. Aparicio Howard.⁴

Sin embargo, esta posición no está exenta de debate debido a la redacción del art. 1308, fundamento del instituto del enriquecimiento sin causa. El principal punto de debate es que el art. 1308, refiere a *"todo hecho lícito del hombre"*, y en este caso estamos ante un hecho ilícito (en la mayoría de los casos) o lícito, según los tiempos y circunstancias (se explicará más adelante el art. 99 de la ley 17164).

Posiciones respecto a la aplicación del instituto del enriquecimiento injusto para actos ilícitos.

Analizando este punto existen tres posiciones, por un lado, Caffera y Mendive, quienes se aferran al tenor literal de la norma y entienden que la reparación de daños ocasionado por hechos ilícitos debe ser buscada en otros artículos del código civil (694, 695, 700, 746 y 751)⁵; por otro lado, quienes entienden que sí se debe indemnización por hechos lícitos, más aún debe establecerlos para hechos ilícitos, por lo que el instituto

3 Diego Chijane. La defensa Judicial del Derecho de Marcas. 2017. P. 263.

4 Aparicio Howard. "La restitución por enriquecimiento ilícito por infracción al derecho de marca. Revista CADE. Tomo XLVI. Año 10. Sección Profesionales y Empresas. Setiembre 2018. P. 77.

5 Caffera, Gerardo y Mendive, Andrés: "La restitución del enriquecimiento ilícito en el Código Civil uruguayo", en ADCU 2009, p. 862. Citado por Diego Chijane en obra citada ut supra.

del enriquecimiento injusto previsto en el art. 1308 también aplica en caso de hechos ilícitos. En esta postura están Berdaguer⁶, Ramírez y Carnelli⁷.

Estos últimos dos autores, siguiendo a Von Caemmerer, dicen que en materia de derecho intelectuales se debe indemnizar según los casos de acuerdo a tres criterios alternativos: 1. *Responsabilidad extracontractual*. 2. *Abonar una licencia hipotética*, 3. *Para el caso de dolo o culpa grave, aplicando la ficción de la gestión de negocios en beneficio propio por parte del usurpador, autor del ilícito por el que debe restituir al titular de los derechos intelectuales la totalidad de la ganancia obtenida menos los gastos*.⁸

En términos prácticos ambas posiciones se diferencian en que, para la primera, se debe aplicar lo previsto en los arts. 694 y 695 del CC⁹, para lo cual debe establecerse si estamos ante un ilícito doloso o culposo. En caso de ilícito doloso debe restituirse todo el enriquecimiento obtenido (“*los frutos*”), incluso el potencial, y reparar el daño ocasionado; en caso de ser culposo también debe restituir los frutos pero solo a partir de la contestación de la demanda (los anteriores se los apropia).¹⁰ Este criterio previsto en el art. 695 excede el ámbito estrictamente reparatorio del daño, previendo una auténtica punición para el poseedor de mala fe, es decir no solo se debe reparar el daño ocasionado al titular de la patente, sino que se debe devolver todas las ganancias en infracción,¹¹ las que en muchos casos exceden a los daños.¹² Otra diferencia práctica está es a nivel procesal y

6 Berdaguer, Jaime, “Cuasicontratos”, FCU, Montevideo, 2009, p. 103 y 104.. “Ello se fundamenta en que en la actual evolución del derecho no es razonable sostener que el carácter lícito a que refiere el art. 1308 es una condición imprescindible para que exista enriquecimiento sin causa, sino que lo que la norma estaría en realidad estableciendo sería que para que prospere la reclamación por enriquecimiento injusto basta con que se reúnan los elementos allí expuestos, no siendo necesario que el hecho fuera ilícito, sino que la acción puede entablarse aún cuando el hecho sea lícito. Pero no significa que si el hecho fuera ilícito no pueda igualmente prosperar la acción in rem verso, así además del daño, existió un enriquecimiento. Por lo tanto, si el acto es ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad civil, también podría corresponder accionar por el art. 1308 en los casos que además del daño ilícito causado, también hubiera existido un enriquecimiento del autor del ilícito.”

7 Carnelli, Santiago - Ramírez, Juan Andrés, “Responsabilidad por el hecho ilícito que enriquece al sujeto responsable”, en ADC n° 33, 2002 p. 588: “En primer término, para ello es fundamental interpretar correctamente el art. 1308 CC. Si bien la disposición textualmente habla de hecho lícito por oposición a la del 1319 CC que refiere a hecho ilícito, una cosa nos parece evidente: el principio del art. 1308 CC es más amplio por cuanto se debe aplicar “a fortiori” o a mayor razón, cuando el hecho que causa el desplazamiento, en lugar de ser una conducta lícita del que se empobrece a de un tercero, es una conducta ilícita del que se enriquece.”

8 Carnelli, Santiago - Ramírez, Juan Andrés, “Responsabilidad por el hecho ilícito que enriquece al sujeto responsable”, en ADC n° 33, 2002 p. 589.

9 Art. 694: “El poseedor de buena fe hace suyos los frutos y sólo debe restituir los percibidos después de la contestación de la demanda”. Art. 695: “El poseedor de mala fe está obligado a restituir no solo todos los frutos percibidos desde su injusta detentación, sino también los que dejó de percibir por su culpa y que un buen padre de familia hubiera percibido (art. 1246 y 1319).

10 Diego Chijane. La defensa Judicial del Derecho de Marcas. 2017. P. 270

11 Cafera, Gerardo y Mendive, Andrés: “La restitución del enriquecimiento ilícito en el Código Civil uruguayo”, en ADCU 2009, p. 867: “Propugnamos esta como una solución extensible a todo el campo extracontractual. Podría elegirse dejar estas normas como solución sólo para la propiedad. Sin embargo, creemos que teniendo en cuenta el contexto del Código extender ese principio a todos los derechos absolutos es una solución más que aceptable desde que es justamente el gran paradigma de los derechos absolutos (la propiedad) el que recibe solución expresa en la Ley abarcando todas sus variedades (mobiliaria e inmobiliaria). En síntesis: a) el daño ilícito se resarce en caso de culpa o dolo (1319); b) el enriquecimiento lícito se restituye con el límite del empobrecimiento correlativo (1308) y c) esto es lo nuevo, en caso de dolo el enriquecimiento ilícito se restituye íntegramente (sin límite por el daño) (694 y 746).”

12 Para comprender mejor este concepto Carnelli y Ramírez brindan una serie de ejemplos en los cuales el beneficio del infractor supera el costo de la reparación.ej: a. Una empresa constructora, apremiada por cumplir en tiempo el contrato y así evitar una multa, desarrolla un procedimiento constructivo que provoca daño en propiedades vecinas. B. un escritor de novela biográfica sin autorización del personaje real, revela secretos de vida privada, que por ser laudatorios, solo ofenden la modestia del sujeto, causándole un daño moral de menor cuantía. La novela otorga muy superiores beneficios al novelista. C. Un sujeto obligado a una prestación de hacer, en un día y hora determinado (ej espectáculo musical), in-

está en la aplicación del instituto de liquidación de sentencia previsto en el 378 del CGP: los daños y perjuicios se liquidan por el 378.3, los frutos y mejoras por el 378.2.

Luego de analizar estas posturas, Chijane entiende que es apropiado ejercer tanto la acción restitutoria como la indemnizatoria para obtener la mayor suma posible, pero no acumulando ambas acciones, ya que esto implicaría una sanción no prevista.¹³

Ahora, es importante tener presente que incluso los defensores de la postura del enriquecimiento injusto como fundamento del resarcimiento del infractor, difícilmente acabarían concluyendo que la indemnización equivale a la ganancia total del infractor, sino sólo a aquella parte de la ganancia que el titular del derecho hubiera podido obtener como contraprestación de su autorización para que el referido derecho fuera traspasado o utilizado por un tercero.¹⁴ Esto en virtud de que el enriquecimiento injusto presenta como límite al empobrecimiento del titular (daño).

Un ejemplo práctico para entender la diferencia de las posturas.

Veamos la diferencia entre considerar a la regalía razonable como un enriquecimiento injusto o un lucro cesante y si debe aplicarse o no la restitución de frutos prevista del art. 695 del CC, mediante un ejemplo práctico:

A es titular de la patente para termos de agua caliente n° 001 en Uruguay y 002 en Argentina. A vende este producto a 100 dólares en Argentina y licencia la patente en Uruguay para que la venda B a cambio de una regalía de 10 dólares por producto. C comienza a vender termos con esa tecnología en Uruguay y Argentina a un precio de 200 dólares sin autorización de A ni de B. A y B denuncian penalmente a C e inician acciones civiles contra C en Uruguay y Argentina. La tasa de ganancia de A es de 30 dólares, la de B es de 20 y la de C es de 50. C vendió 500 termos en Uruguay y 100 en Argentina.

Qué pueden reclamar A y B en cada país?

En Uruguay,

- a. B tiene derecho a reclamar las ganancias de lo que dejó de percibir como consecuencia de las ventas de C (lucro cesante). En este sentido es razonable sostener que la cantidad de unidades vendidas por C por la tasa de ganancia de B, equivalen a las pérdida de ventas de B (aunque esta afirmación puede admitir prueba en contrario); sobre este rubro, no habría debate y sería de aplicación en cualquiera de las posturas analizadas. En el ejemplo propuesto equivale a 10.000 dólares (500 por la tasa de ganancia de B que es 20).
- b. A tiene derecho a reclamar a C el pago de una regalía razonable por el uso no autorizado de la patente, ya que es lo que debió haber ganado A de haberse otorgado la

cumple su obligación para desarrollar la misma actividad el mismo día y hora en otro lugar, obteniendo ganancias muy superiores al perjuicio causado al contratista original. "Responsabilidad por el hecho ilícito que enriquece al sujeto responsable", en ADC n° 33, 2002 p. 578.

13 Chijane, Diego, *obra ut supra*, p. 274.

14 Berdaguer, Jaime, "Cuasicontratos", FCU, Montevideo, 2009, p. 102

licencia legalmente; esto equivale a abonar 10 dólares por cada producto vendido; este rubro aplica si consideramos que debe ser indemnizado el enriquecimiento injusto de hecho ilícito (postura de Berdaguer) o si consideramos la regalía razonable como lucro cesante. En el ejemplo propuesto equivale a 5000 (500 por el valor de la regalía por unidad vendida, esto es 10)

- c. A tiene derecho a reclamar a C la ganancia obtenida por C (frutos del 694) en virtud de las ventas de productos en infracción, restados los dos rubros anteriores (de lo contrario C pagaría dos veces por lo mismo). Este rubro sólo será de aplicación si se sigue la postura de Mendive y Caffera al aplicar el art. 695 del CC. En el ejemplo propuesto equivale $25.000 - (5.000 + 10.000)$: 10.000.

1. En Argentina.

- a. Para todas las posturas A tiene derecho a ser indemnizado por las pérdidas de ganancias (lucro cesante) por la no venta de productos legítimos, los que se calculan sobre la venta de productos sin autorización de C, pero aplicando la tasa de ganancia de A. Esto es 3000 (100 por 30).
- b. Para quienes entienden que se debe indemnizar el enriquecimiento sin causa por hecho ilícito, A tiene derecho a ser indemnizado por una regalía razonable no percibida. Esto es 1000 (100 por 10).
- c. Para la postura de Caffera y Mendive, A tiene derecho a reclamar toda la ganancia obtenida por C (frutos) en la venta de los productos sin autorización, o sea la ganancia por la venta de termos a 200 dólares. Esto es 5000 (100 por 50)

Para Chijane, no es factible acumular los rubros indemnizatorios con los resarcitorios, ya que se estaría favoreciendo al reclamante, por lo que se deberá optar por el más beneficios para el titular del derecho.

Como podemos ver, la posición que se adopte tanto sobre la naturaleza jurídica del instituto de la regalía razonable como de la posibilidad de indemnizar el enriquecimiento injusto ocasionado por un hecho ilícito, determina la suerte del monto que finalmente deba ser indemnizado por el infractor.

De concluir que estamos ante un lucro cesante a mi juicio no serán acumulable con otros daños como la pérdida por venta de productos ilegítimos en competencia.

Otra consecuencia práctica estará en el inicio del cómputo de la indemnización o reparación en virtud de la modificación del art. 99 de la ley 17164 en su redacción actual según se explicará a continuación.

5. Fundamento legal de la regalía razonable y criterios previstos para su cuantificación.

Nuestro derecho reconoce la posibilidad de calcular el valor de una licencia hipotética pero para una hipótesis diversa al uso ilegítimo, aunque a mi criterio perfectamente

asimilable. Esto es la hipótesis prevista en el art. 77 inciso b de la ley 17164 en el cual se regula la licencia obligatoria. En el ejemplo analizado anteriormente se obvió este análisis mediante la existencia de una licencia otorgada por el propio titular, por lo que no resultaba necesario presentar criterio alguno para su determinación. Sin embargo, esto no es lo más frecuente y suele ser necesario recurrir a criterios legales para fijar el monto de la regalía razonable.

En el art. 77 inciso b de la ley 17164 se establece que de concederse una licencia obligatoria se debe establecer *“El pago de la adecuada remuneración a abonar por el licenciataria. La misma se determinará sobre la base de la amplitud y el valor económico de la explotación de la invención objeto de la licencia, teniendo en cuenta el promedio de regalías para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes y demás circunstancias propias de cada caso.”*

En el mismo fijan dos criterios que pueden ser utilizados por el intérprete para determinar el *quantum* de una regalía razonable, esto son:

- d. La amplitud y el valor económico de la explotación de la invención.
- e. Promedio de regalías para el sector.

Siguiendo doctrina extranjera, Chijane entiende que los criterios para determinar la regalía razonable en materia de marcas deben ser: *“...el volumen de negocios del usurpador, duración y alcance de la infracción, identidad o similitud de los signos, relación de competencia, la media de precios de licencias concedidas en el sector, el interés económico y comercial de las mercancías, el poder de negociación de las partes, la notoriedad y prestigio de la marca infringida”*.

En relación con el monto de la regalía Chijane nos dice que en materia de marcas la tasa de una licencia oscila entre el 2% y el 5% de las ventas líquidas, tratándose de marcas de relevante notoriedad esto podría alcanzar un 10% a 20% de los ingresos netos.¹⁵ Estos criterios no son fácilmente trasladables a las patentes ya que dependerá del nivel de innovación que presente la patente, la competencia del mercado, el tiempo que resta para su vencimiento (las marcas pueden renovarse indefinidamente a diferencia de las patentes que tienen un plazo máximo de 20 años para las de invención y de 15 para los modelos de utilidad), entre otras variables.

Caso de competencia entre empresa infractora y el titular de la patente y su incidencia en la posible acumulación de rubros para determinar indemnización.

A mi juicio existe un criterio que debe ser agregado a la consideración sobre la regalía razonable, especialmente cuando estamos en presencia de activos tecnológicos, y esto es cuando el infractor es competencia directa del titular de la patente, ya que en este caso el daño producido es muy superior a la hipótesis en que la venta se hace en un mercado en el no participa el titular de la patente. En este caso el daño puede abarcar no solamente lo que dejó de percibir el titular del derecho en concepto de regalía (que como vimos anteriormente, según cierta doctrina tenía naturaleza de enriquecimiento sin causa) sino

¹⁵ Diego Chijane. La defensa Judicial del Derecho de Marcas. 2017. P. 264.

también la pérdida por venta de productos, el que claramente tiene una naturaleza de lucro cesante, y por tanto de daños.

Este rubro puede pasar a engrosar la regalía razonable, ya que lógicamente si alguien va a autorizar a un competidor a usar su tecnología, le cobrará una regalía superior que si la misma se la está otorgando a quien vende los productos en un mercado que no compiten con los suyos.

También se puede calcular el daño por las ventas directas de la empresa tomando como base que las ventas del producto ilegítimo evitaron ventas de productos legítimo y por tanto existe una relación directa (que no necesariamente va a ser de 100%) entre las ventas del producto ilegítimo con el daño causado.

En cualquiera caso serían dos razonamientos que traen la misma conclusión, y esto es que cuando dos empresas se encuentran en competencia, el daño producido por el uso no autorizado de patente es superior al daño ocasionado en ausencia de competencia.

6. A partir de cuándo se deben calcular los daños y perjuicios ocasionados. Una modificación legislativa que expone a nuestro país a sanciones internacionales.

El período durante el cual se pueden reclamar daños y perjuicios está claramente establecido en el art. 99 de la ley 17164, en la redacción otorgada por el artículo 196 de la ley 19149, ley de aprobación de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal correspondiente al año 2012.

La redacción original del art. 99 establecía que podían solicitarse daños y perjuicios por el período comprendido entre la publicación de la patente y su concesión. La nueva redacción reduce el período de indemnización únicamente a partir de la concesión de la patente y hasta la finalización del plazo legal (20 años contados desde la solicitud).

Dice la nueva redacción: *“El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma. Cuando el derecho perteneciere a varios titulares cualquiera de ellos podrá entablar las acciones pertinentes.*

La anterior regulación del año 1999 decía: *“El titular de una patente podrá entablar las acciones correspondientes contra quien realice actos en violación de los derechos emergentes de la misma y podrá inclusive reclamar una indemnización por aquellos actos realizados entre la publicación de la solicitud y la concesión de la patente. También podrá reclamarse indemnización por los actos lesivos realizados desde la presentación de la solicitud, en los casos en que el infractor obtuviera por cualquier medio, conocimiento del contenido de la misma antes de su publicación, teniendo en cuenta la fecha de comienzo de la explotación.”*

Resulta realmente difícil comprender la razón por la cual el parlamento modificó este artículo 99, cuya redacción era absolutamente correcta desde el punto de vista técnico y estaba en concordancia con el Acuerdo sobre “Aspectos de los derechos de Propiedad

Intelectual Relacionados con el Comercio” (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés), el cual es parte integrante del convenio de la Organización Mundial del Comercio (ronda Uruguay del viejo GATT) ratificado en nuestro país por ley 16671.

La modificación realizada en el 2013 es notoriamente violatoria del convenio internacional suscrito por nuestro país. En efecto, dicho convenio establece en su art. 33 “*Duración de la protección: La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.*”

Ahora, tomando en consideración que el tiempo promedio de concesión de una patente no es menor de 10 años, si limito la posibilidad de reclamar daños desde la concesión y hasta 20 años desde la solicitud (plazo legal por el que se conceden las patentes), en los hechos estoy limitando la posibilidad de ejercer el derecho solo por 10 años, y no 20 como exige el ADPIC.

Pero es más grave todavía. Tomando en cuenta que la publicación de la patente se produce a los pocos meses de la solicitud, las empresas infractoras quedan habilitadas a conocer la tecnología de sus competidores, usarlas por un período de 10 años, para luego, en caso que sea concedida la patente, dejar de usarla sin ninguna consecuencia penal ni civil. Realmente es un sinsentido que va en contra de todo el sistema de patente y que termina perjudicando a quien solicita un derecho.

No fue posible encontrar antecedentes parlamentarios ni debate en la comisión, por lo que no se comprende las razones de la modificación legislativa, que además de ser profundamente inconveniente e injusta, expone a nuestro país a sanciones en la Organización Mundial de Comercio.

Una interpretación que busca solucionar la problemática planteada.

Ahora, es claro que los daños y perjuicios sólo pueden ser calculados desde la concesión de la patente, pero esto no obsta que pueda existir otra clase de indemnización como el enriquecimiento sin causa, el que por definición es de aplicación para hechos lícitos a diferencia de los daños que se aplica para hechos ilícitos, o el reclamo de los frutos percibidos (siguiendo la postura de Caffera y Mendive) en aplicación del art. 695 del CC. Esta interpretación sería coherente con el art. 45.2 del ADPIC en el que el uso no autorizado de patente puede ser compensado tanto por *beneficios como por resarcimiento*, previendo dos conceptos independientes.

Siguiendo la postura de Chijane respecto a que la regalía tiene naturaleza de enriquecimiento sin causa y no de daños y perjuicios, perfectamente el titular de una patente podría reclamar las regalías no pagadas desde la solicitud de la patente, y no únicamente desde la concesión como establece el art. 99 en su redacción actual, ya que habría un sujeto que se enriqueció a costa de otro que se empobreció, a causa de un hecho lícito, por no haber cobrado las regalías que legítimamente le correspondía por haber desarrollado una tecnología que no existía anteriormente, y que benefició a alguien que la utilizó en detrimento suyo.

Lo que no puede reclamar el titular de la patente desde su solicitud son los daños ocasionados por la venta de productos en competencia, para esto deberá esperar a la concesión.

Tampoco corresponde reclamar los frutos obtenidos en aplicación del 695 del Código Civil, ya que no podríamos estar hablando de mala fe o dolo (aunque esto podría ser objeto de debate), pero sí podría ser factible reclamar los frutos obtenidos por el infractor desde la contestación de la demanda en aplicación del 694. Tanto el 694 como el 695 refiere a frutos, concepto que es más asimilable a los “beneficios” (previstos en el ADPIC) que a los daños y perjuicios, por lo que no es de aplicación la limitación temporal del art. 99 en su redacción actual.

Como podemos ver, las consecuencias prácticas de adoptar una u otra postura son realmente trascendentes en materia de patentes. A mi juicio, resulta clara la posibilidad de aplicación del instituto del enriquecimiento injusto previsto en el art. 1308, ya que estamos ante un hecho lícito que provoca un daño, no siendo posible reclamar daños y perjuicios, pero sí es factible reclamar la reparación por enriquecimiento injusto.

También puede ser de aplicación la previsión del art. 694 ya que según lo establecido en el art. 491 del CC, los derechos de propiedad intelectual son derechos de propiedad, por lo que la previsión del 688 y siguientes puede ser de aplicación en tanto no existan normas contradictorias en leyes especiales. El derecho de patente está contenido por un derecho de *ius prohibendi* en relación con el resto de la sociedad. Reivindicar una cosa en sede de propiedad intelectual implica reivindicar que otro la deje de usar. Si no la deja de usar debe pagar un derecho por este uso, derecho que es perfectamente asimilable a la regalía razonable o hipotética.

Así, puede ser de aplicación tanto lo previsto en el 694 como el 695, sin embargo, en la redacción actual del art. 99 de la ley 17164, no se puede considerar que el uso previo a la concesión de la patente pueda ser considerado de mala fe, por lo que ante un uso de patente no autorizado previo a la concesión de la misma, se puede aplicar el 694 (buena fe), en lugar del 695 (mala fe), salvo que exista un conocimiento directo del infractor sobre la invención, tal como el caso de un ex-empleado o el robo de información entre empresas. En este caso, podría ser de aplicación el art. 495 y reclamar los frutos desde la infracción.

7. El daño moral en las patentes.

El artículo 2° de la ley 17164 establece que uno de los derechos de inventores y diseñadores es a ser reconocidos como autores de la creación.

Sin embargo, no existe obligación de citar al inventor en cada producto que es vendido, por lo que cuando se está vendiendo un producto sin el debido reconocimiento al inventor o creador, no se está violando el derecho moral previsto en el art. 2 y por tanto no será indemnizable daño extrapatrimonial alguno. Este artículo podría dar lugar a la reparación de daño extrapatrimonial en el caso que, en ocasión de un revista científica, no sea reconocido el derecho, o cuando deliberadamente exista un intento de apropiación de invento o diseño ajeno.

8. Visión de nuestra jurisprudencia sobre la regalía razonable: el caso “Tango Shoes”.

En esta interesante sentencia, según surge de los considerandos de la sentencia de liquidación de primera instancia (n° 2248/2012 del Juzgado Letrado en lo civil de 4° turno), en el proceso principal se calcularon los daños y perjuicios por violación de una patente de la siguiente forma: *“De acuerdo a los fallos dictados, el monto de los daños a indemnizar a la actora, están dados en primer lugar, por el 50% de las ganancias obtenidas por Martínez Hermanos, por la comercialización de zapatos para bailar tango danza en el período 18 de abril de 2003 a 14 de octubre de 2005. En segundo lugar y por el período 15 de octubre de 2005 a 3 de marzo de 2010, el monto a indemnizar será el equivalente al costo de una licencia, de acuerdo a las pautas del artículo 77 numeral B de la ley 17.164.”*

Luego, en la segunda instancia del incidente de liquidación de sentencia (n° 100025/2012 del TAC 6°; Martínez Rosso, Hounie, Klett) se estableció que: *“Cabe, pues, coincidir con el fallo –que recoge las conclusiones periciales- en la suma establecida, finalmente, sobre la base del 50% de las ganancias obtenidas por la demandada por la comercialización de zapatos para bailar tango danza por el período 18 de abril de 2003 a 14 de octubre de 2005, así como de la cifra determinada para el segundo período -15 de octubre de 2005 a 3 de marzo de 2010-, sobre la base del costo de una licencia, que las partes fijaron en una regalía del 15%, en virtud de que la razonable explicación que brindó el experto para arribar a la cifra no fue enervada en debida forma (fs. 327 y sgtes. Del dictamen escrito).”*

Lo interesante de esta sentencia está en dos aspectos:

- a. Estableció que el monto a indemnizar los daños y perjuicios por uso no autorizado de patente equivale al costo de una licencia, la que a su vez se debe calcular teniendo en cuenta las pautas previstas en el art. 77 lit. b de la ley 17164, las que, como ya fuera explicado, no están previstas específicamente para este caso, pero que sin duda son asimilables por analogía.
- b. En segundo lugar, fijó en 15% el valor de la regalía razonable, según pericia solicitada especialmente a estos efectos.

Al no conocer los detalles del caso no sabemos la razón por la cual se estableció dos criterios diversos según su tiempo, pero sin duda este es un interesante antecedente a tomar en cuenta para futuros casos.

9. Conclusiones:

- A diferencia de otros institutos de propiedad intelectual como las marcas, los derechos de autor e incluso las patentes de diseño, las patentes de invención y modelos de utilidad presentan características particulares en lo que hace a la reparación e indemnización por violación del derecho de patente y/o cualquier transferencia de tecnología.

- En un sistema estrictamente reparatorio como el nuestro, los daños y perjuicios ocasionados deben consistir en reparar los daños ocasionados por el uso no autorizado.
- Analizando la doctrina podemos encontrar que existen tres rubros a ser indemnizados en caso de uso no autorizado de patente: 1) el daño sufrido por el titular (lucro cesante), 2) la regalía razonable que debió cobrar el titular (enriquecimiento sin causa con límite en el empobrecimiento), 3) el beneficio obtenido por el infractor (los frutos del 494 y 495).
- Los criterios que deben ser tomados en cuenta para cuantificar este daño son los previstos en el art. 77 inciso b de la ley 17164, esto es:
 - a) La amplitud y el valor económico de la explotación de la invención.
 - b) Promedio de regalías para el sector.
 - c) Otro criterio que debe ser tomado en cuenta es la existencia de competencia entre el infractor y el titular del derecho.
- Para algún sector de la doctrina la regalía razonable o hipotética tiene naturaleza de enriquecimiento sin causa y para otro estamos ante un lucro cesante.
- Para otros se deben aplicar los arts. 694, 694, 700, 746 y 751 del CC. debiendo tenerse en consideración el elemento subjetivo del dolo para determinar el quantum indemnizatorio.
- No es indemnizable el daño extrapatrimonial ocasionado por incumplimiento del derecho al nombre en caso que la infracción se dé en la venta de productos.
- Para el caso uso no autorizado de patente y/o de tecnología no patentada por parte de un competidor, el daño provocado resulta superior al caso de ausencia de competencia, por lo que la indemnización abarcará un mayor número de rubros.
- Los daños y perjuicios que deben ser indemnizados son los ocurridos desde la concesión de la patente y hasta el vencimiento del plazo. Sin embargo, si seguimos la posición sobre que la regalía razonable debe ser considerado como un enriquecimiento sin causa, podrá reclamarse el pago de una regalía razonable por el uso de la patente desde la solicitud de la patente y hasta su vencimientos; e incluso el pago de los beneficios obtenidos en aplicación del art.694 y 695 del CC desde la contestación de la demanda.
- Nuestra jurisprudencia, al menos en un caso, ha aceptado el criterio de la regalía razonable para indemnizar los daños ocasionados por el uso no autorizado de patente.

Bibliografía.

Achard, Jorge Luis. Revista de la Judicatura. Tomo 63. Noviembre 2017, Revista de derecho de la Universidad de Montevideo, 2017 N° 32.

Berdaguer, Jaime, “Cuasicontratos”, FCU, Montevideo, 2009, p. 103 y 104.

Blengio, Juan E. . “El Principio de Reparación Integral del Daño. Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil. Tomo IV. 2016 p. 33

Caffera, Gerardo y Mendive, Andrés: “La restitución del enriquecimiento ilícito en el Código Civil uruguayo”, en ADCU 2009, p. 862.

Carnelli, Santiago - Ramírez, Juan Andrés, “Responsabilidad por el hecho ilícito que enriquece al sujeto responsable”, en ADC n° 33, 2002 p. 588

Chijane, Diego . La defensa Judicial del Derecho de Marcas. 2017. P. 263.

Howard, Aparicio. “La restitución por enriquecimiento ilícito por infracción al derecho de marca. Revista CADE. Tomo XLVI. Año 10. Sección Profesionales y Empresas. Septiembre 2018. P. 77.

Larrañaga, Luis . “El Principio de Reparación Integral del Daño. Doctrina y jurisprudencia de Derecho Civil. Tomo IV. 2016 p. 137.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 6° turno (Martínez Rosso, Hounie, klett), n° 100025/2012