

**¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS  
CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD  
INTELLECTUAL ECUATORIANA Y LA DECISIÓN 486  
DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN),  
PARA LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS  
EN MATERIA DE INFRACCIONES DE LOS DERECHOS  
CONFERIDOS POR LAS PATENTES DE INVENCIÓN?**

**Autores:**

**Carlos Cabezas Delgado:** Subdirector Regional de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y Especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

**Presentación.**

El Derecho de Patente nace de un reconocimiento expreso por parte del Estado, para la explotación exclusiva que una persona pueda hacer de su invento por un período determinado de tiempo, luego del cual, éste pasa automáticamente al dominio público. Es así que al titular de dicho derecho se le confiere la potestad de impedir, a cualquier persona, la fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente sin la autorización respectiva. Así, la Decisión 486 de la CAN, y la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana señalan que ante las acciones que pueden iniciarse contra aquellas personas que han infringido los derechos de los inventores, se podrá pedir la indemnización por daños y perjuicios, teniendo en consideración: el lucro cesante, el daño emergente sufrido por el titular del derecho originado por la infracción; el monto de los beneficios obtenidos por el infractor a causa de los actos de infracción; o, el precio que el infractor habría tenido que pagar por concepto de una licencia contractual. Todos y cada una de estos criterios son excluyentes entre sí, es decir, no son acumulables.

**¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS  
CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
ECUATORIANA Y LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD  
ANDINA DE NACIONES (CAN), PARA LA INDEMNIZACIÓN DE  
DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE INFRACCIONES DE LOS  
DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES DE INVENCIÓN?**

**INTRODUCCIÓN.-**

El Derecho de Patente nace de un reconocimiento expreso por parte del Estado, a la explotación exclusiva que una persona puede hacer de un invento creado por ella, durante un período determinado de tiempo, luego del cual éste pasa de manera inmediata al dominio público.

Estos inventos no son más que el resultado tangible y material de una innovación que produce una solución a un problema técnico, favoreciendo de esta forma al desarrollo tecnológico de los países.

El contenido que el derecho de patente le confiere a su titular, comprende básicamente una facultad positiva y una negativa. La facultad positiva, dice relación con las atribuciones de uso, goce y disposición que el inventor tiene sobre su invento, mientras que la facultad negativa, o *ius prohibendi*, consiste en que nadie, excepto el titular y terceros debidamente autorizados, puedan explotar la patente sin su consentimiento.

Esta es la famosa facultad de exclusión reconocida por el Derecho Civil, que en materia de propiedad intelectual, se traduce en la potestad que tiene el titular de la patente para impedir, a cualquier persona, la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para algunos de los fines mencionados.

Si alguna persona, fabrica, importa o utiliza un procedimiento patentado, sin el expreso consentimiento del titular, este proceder es considerado ilícito y atentatorio a los derechos de propiedad intelectual, específicamente hablamos aquí de una violación a los derechos que confiere la patente. También viola estos derechos, quien entrega u ofrece

#### ¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD ...

entregar medios para la puesta en práctica de una invención patentada, sin la expresa anuencia del titular.

Ante esta situación, sólo cabe la acción para hacer que el infractor no continúe realizando los actos antes mencionados, y la posibilidad de poder pedir del trasgresor la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados.

Surge aquí el planteamiento del problema. ¿Qué comprende esta indemnización de daños y perjuicios?

La Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), dentro de su normativa, establecen algunos criterios que deben ser considerados para su completo conocimiento, pero que pecan de no ser lo suficientemente explícitos y claros a la hora de invocar los mismos para iniciar las acciones tendientes a recuperar los perjuicios ocasionados por parte del infractor al titular de una patente de invención.

Es por este motivo, que el presente trabajo tiene como finalidad, dar luces para que los criterios antes referidos, sean perfectamente bien comprendidos y aplicados de una manera justa, sin inducir a error a los abogados y juzgadores.

#### **DESARROLLO.-**

Para empezar con el análisis, es importante dejar claramente establecido que en materia de patentes, nuestro país se rige por las normas de la Ley de Propiedad Intelectual, ecuatoriana y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), siendo las disposiciones de esta última, las que primen en virtud del principio de la supremacía de la norma comunitaria. Cabe recordar que en este sentido, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos o reglamentos que entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él, de manera que impliquen una menor protección que la concedida por las normas de la CAN.

De esta forma, tenemos que tanto en las normas de la decisión 486 de la CAN, como en las de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana,

se han dejado expresamente establecidos ciertos parámetros o criterios que se deben tener presentes para efectos de establecer las correspondientes indemnizaciones de daños y perjuicios que se cobrarán y exigirán de quienes, sin el consentimiento expreso de los titulares de las patentes de invención, exploten ilícitamente las mismas.

Tenemos así que dentro del título XV, “De las acciones por infracción de derechos”, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el artículo número 241 nos establece que se podrá demandar, entre otras cosas al infractor, la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Y a continuación, en el artículo número 243, se señala de manera categórica que:

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

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

De la misma manera, la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana (LPI), en su libro IV, Título I, “De la Protección y observancia de los derechos de Propiedad Intelectual”, establece en su artículo 289 que en caso de infracción de los derechos reconocidos en la ley citada, se puede demandar al trasgresor, entre otras cosas, la indemnización de daños y perjuicios.

Luego de varios artículos, se señala en el número 303, que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá las pérdidas sufridas y el lucro cesante, causado por la infracción, y a renglón seguido se establece de manera expresa, que la cuantía de los ingresos no obtenidos se fijará teniendo en cuenta los criterios que a continuación se anotan:

¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD ...

*Art. 303.- (...)*

- a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la violación;*
- b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;*
- c) El precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular, para la explotación lícita de los derechos violados; y,*
- d) Los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el titular con relación a la controversia.*

De estas normas anotadas, podemos ver claramente la variedad de criterios que se pueden tomar en cuenta a la hora de querer indemnizar daños y perjuicios al titular de una patente de invención, por la infracción que de sus derechos ha realizado una persona al explotar o comercializar un invento en contra de su voluntad, o sin el consentimiento expreso del mismo.

Estos criterios, de la forma en que han sido concebidos por los cuerpos legales anteriormente citados, no hacen más que crear una discusión jurídica, que tiene un trasfondo muy importante. Decimos que crea una discusión, ya que al ser leídos, interpretados y aplicados por abogados o jueces, dejan un amplio campo de acción para poder exigir una pretensión por daños y perjuicios, que muchas veces termina escapándose del espíritu que la ley ha querido dejar en manifiesto.

Por eso conviene analizar claramente los artículos citados, y desenrañar la intención del legislador andino y nacional, a la hora de establecer los famosos criterios.

Comencemos viendo lo que nos señala la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Este cuerpo normativo nos menciona de manera clara que los criterios anotados son para calcular la indemnización de daños y perjuicios.

Veamos cada uno de los criterios:

1) El primer criterio para calcular la indemnización de daños y perjuicios que está contemplado en la decisión 486, nos dice que se debe tomar en cuenta el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción.

Al respecto daremos una breve explicación de lo que se comprende comúnmente como daño emergente (*damnum emergens*) y lucro cesante (*lucrum cessans*) para luego traducirlo y aplicarlo a la temática tratada.

Al hablar de daño emergente, nos referimos específicamente a aquél que ocasiona una pérdida, detrimento o disminución en el patrimonio del que lo sufre, o en los bienes que conforman dicho patrimonio. La indemnización que se destine a reparar el detrimento indicado, tiene por objeto restablecer el patrimonio dañado en el valor perdido, sin acrecentarlo de ninguna manera.

Al referirnos al lucro cesante, estamos hablando de la privación o frustración de una ganancia patrimonial. Propiamente son las utilidades que la víctima ha dejado de percibir con motivo de la infracción.

Como bien señala el tratadista Zavala de Gonzáles, el lucro cesante *“equivale a un cercenamiento de utilidades o beneficios materiales susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, la pérdida de algún enriquecimiento valorable desde una óptica económica”*.

Conviene acotar en este punto, que este lucro cesante, debe ser cierto, y a la vez este también puede ser, actual o futuro.

Decimos que debe ser cierto, o al menos relativamente cierto, puesto que se apoya en un juicio de probabilidad. No es algo completamente seguro, pero dado el aporte de circunstancias objetivas que sirven para determinarlo, se puede inferir.

Si las ganancias frustradas son con anterioridad al inicio de la acción correspondiente para la indemnización de daños y perjuicios, pues hablamos de un lucro cesante actual, mientras que si nos referimos a la

#### ¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD ...

pérdida que se va a producir o a continuar luego de la conclusión del proceso, hablamos de lucro cesante futuro.

En definitiva, daño emergente y lucro cesante, van de la mano en toda indemnización, que producto de la responsabilidad contractual o extracontractual, deba hacerse a la víctima que sufre un daño o perjuicio.

De esta forma, tenemos que si mañana chocan un taxi, el daño emergente se determinará con la valoración de los arreglos que se deban hacer al mismo para que quede reparado y en iguales condiciones que antes de sufrir el percance. Mientras que el lucro cesante, comprenderá todo lo que el taxista ha dejado de percibir como producto del choque, durante el tiempo que el automóvil no funcionó, puesto que no le generó el ingreso comúnmente percibido en su oficio ordinario.

Volviendo al tema que nos compete, este es el primer criterio para establecer los daños y perjuicios en materia de indemnización de patentes, verificar el daño emergente y el lucro cesante.

Al respecto podemos afirmar que resulta difícil cuantificar el daño emergente cuando se violan los derechos de un titular de patente. Esto debido a que hablamos de un derecho, no de un bien corporal, y por tanto no se verifica un daño material en una cosa o bien corpóreo, sino que hay que intentar comprender y esclarecer como podemos sacar a relucir el daño en el derecho del titular de una patente.

Por lo tanto, apoyándonos en la teoría civilista, podemos mencionar que todo derecho es un bien incorporeal, susceptible de estar agregado en un patrimonio y poder ser valorado. En virtud de lo expuesto, nuestro invento y los derechos que han nacido de su patente, son perfectamente cuantificables. Lo único que se va a requerir es de un profesional o varios profesionales que, peritos en la materia, nos puedan establecer un aproximado de cuanto es lo que realmente vale nuestro invento con el correspondiente derecho a impedir que otros exploten, comercialicen o utilicen el mismo, sin una debida autorización del titular. De ahí, todo lo que se intente explicar con relación a este tema definitivamente será muy subjetivo a la hora de solicitar la indemnización correspondiente.

Sobre este punto indica el tratadista español Jorge Pedemonte Feu, que el cálculo de la disminución patrimonial o daño emergente del

reclamante, no presenta normalmente los problemas que si tiene el cómputo, de lo que el titular de la patente habría podido ganar, o sea el lucro cesante. Él indica que el daño emergente, se lo determina con la disminución de las ventas del titular de la patente, partiendo de las cifras obtenidas por el reclamante, con anterioridad a la lesión; de esta forma, cuantificamos un perjuicio o detrimento en el patrimonio del afectado.

Sin embargo, conviene remarcar que no necesariamente el titular de una patente debe ser el comercializador de la misma, y que incluso, puede presentarse el caso, de que aún queriendo comercializar no lo ha hecho todavía, por encontrarse realizando los estudios de mercado previos. En este caso, ¿de qué ventas hablamos? ¿Cómo valoramos el daño emergente?

En todo caso, como también se puede, según el criterio analizado, demandar el lucro cesante, mediante este rubro se recuperarán algunos valores que puedan de pronto no ser considerados en el apartado anterior. ¿Qué comprenderá este lucro cesante? Pues el lucro cesante abarcará todo lo que, producto de la ilícita explotación, ha dejado de percibir el verdadero titular de los derechos.

Cómo se determina este rubro del lucro cesante, es materia también de análisis puesto que no es un valor específicamente determinado sino que va a variar dependiendo de muchos factores. Veremos luego como incluso la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, menciona algunas formas para determinarlo. Por el momento podemos indicar, que el lucro cesante, se lo puede fijar, estableciendo de manera detallada cuáles son los ingresos que dejó de percibir el titular de los derechos de patente, por la ilegal y arbitraria explotación que realizó el infractor.

Al respecto podemos ir adelantando criterio, al mencionar que esto es algo un poco subjetivo, dado que es muy difícil determinar cuánto yo dejé de percibir. Por lo tanto, no se deberá tomar en cuenta tan sólo la mera declaración unilateral de la parte afectada indicando cuánto dejó de ganar, sino que estos valores reclamados como no percibidos, deberán ser previamente autorizados y revisados por peritos, que den luces para no cometer injusticias.

#### ¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD ...

2) El segundo criterio para calcular la indemnización de daños y perjuicios que está contemplado en la decisión 486, nos dice que se debe tomar en cuenta el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de la infracción.

Vemos como el legislador comunitario, establece este parámetro que en la práctica sirve de mucho para determinar la indemnización de daños y perjuicios. Si bien veíamos que es complicado establecer con claridad el daño emergente, y muy subjetivo el tema del lucro cesante, este criterio nos sirve de mucho para poder conocer sobre qué valor se puede pedir la indemnización.

El determinar cuanto ha sido el beneficio del infractor como producto de su ilícita explotación, nos sirve de base o referencia incluso para poder cuantificar el lucro cesante. Claro está que, al saber cuanto ganó el infractor, que sin autorización del titular de la patente explotó el invento, podré decir que ese mismo valor es equivalente al que hubiera obtenido el legítimo titular con la explotación lícita del mismo.

Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues nuevamente entramos a consideraciones de tipo subjetivas que nos llenan de interrogantes. ¿Qué sucede si la explotación que realizó el infractor no es semejante a la que el legítimo titular, hubiera realizado? ¿Qué pasa si es a la inversa, si la explotación del infractor ha sido tan buena que yo, titular de la patente, nunca hubiera tenido esa suerte?

Definitivamente, son preguntas que al tratar de responderlas, no nos dejan otra salida que concluir que este rubro es diferente al del lucro cesante, y que tan solo en unos pocos casos, podremos indicar que ambos criterios pueden ser similares o equivalentes.

Con un ejemplo dejaremos este tema mejor explicado: Sucede que una persona infringe y viola una patente de invención, explotando la creación de una manera poco lucrativa, obteniendo beneficios por debajo de los esperados o calculados por el legítimo titular. Este titular, por ningún motivo va a querer que se le indemnice tomando en cuenta el criterio de los montos obtenidos por el infractor, puesto que puede probar debidamente y con fundamentos que su inversión hubiere sido mucho mas rentable. En este caso, el lucro cesante se calculará en base al

estudio que él hubiere efectuado, determinando cuanto realmente dejó de percibir.

De la misma forma, si resulta que el infractor explotó el invento de una manera completamente beneficiosa, tanto que ni aún en el mejor supuesto el legítimo propietario lo hubiera podido igualar ni mejorar, obviamente, el titular va a preferir ceñirse al criterio segundo de este artículo de la decisión, puesto que le resultará en definitiva más provechoso.

En resumen, vemos que si bien este segundo criterio nos ayuda a dilucidar de una mejor manera ciertas cuestiones, no nos plantea una respuesta definitiva al tema de la indemnización. Recordemos que son simples criterios que nos ayudan a cuantificar y establecer la indemnización de daños y perjuicios.

3) El tercer criterio para calcular la indemnización de daños y perjuicios que está contemplado en la decisión 486, nos dice que se debe tomar en cuenta el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieren concedido.

Este criterio es mucho mas claro, pues lo que hace es indicarnos que podemos pedir del infractor, el valor que comúnmente hubiese obtenido el titular con el otorgamiento de una licencia para la explotación lícita de la invención.

Ahora bien, es importante también dejar de manifiesto, que este numeral 3 del artículo 243 de la decisión 486, nos indica de manera expresa dos factores que se debe tener en cuenta para estimar el monto de la licencia contractual:

- El valor comercial del derecho infringido y,
- Las licencias concedidas con anterioridad.

Estos dos factores, se deben considerar en conjunto, pues ayudarán a determinar el monto o precio que se le cobrará al infractor como indemnización de daños y perjuicios, sea cuantificando el bien jurídico

¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD ...

protegido, como aplicando valores similares a las licencias otorgados con antelación.

En la legislación española se establece de manera expresa, similares factores que inciden de manera importante para el cálculo del precio que el infractor hubiere tenido que pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a cabo una explotación conforme a derecho.

Dice la ley mencionada textualmente lo siguiente: *“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”*.

De lo anotado podemos ver que dos de los factores son afines a los considerados por la norma andina, y tan solo uno, el de la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación del derecho, se encuentra añadido y sumando.

El reconocido tratadista español Jorge Pedemonte Feu, señala al respecto que: *“Tales consideraciones no son exhaustivas, sino que lógicamente, el juez podrá apreciar cuantas se estime puedan incidir en el valor económico del canon, debido a que el mismo texto legal dice entre otros factores”*.

Recomienda además el autor indicado, que conviene que el titular de los derechos infringidos, aporte presupuestos de licencias similares otorgadas, para que el juez, determine de manera mucho más fundamentada el precio que el infractor deberá pagar como licencia contractual. En definitiva estos son los tres criterios que establece la norma comunitaria andina para determinar el monto de la indemnización de daños y perjuicios.

Antes de pasar a analizar el artículo equivalente que se encuentra en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, conviene dejar de una vez expuesto que de la redacción del artículo número 243 de la decisión, se puede inferir de manera muy clara que la consideración del último criterio es definitivamente a elección del demandante, y que el pedir su

aplicación, excluye de manera radical los otros criterios contenidos en la norma citada.

Lo dicho, está basado en el tenor literal de la ley, que señala que la indemnización de daños y perjuicios se calculará tomando en consideración los criterios a), b) o c).

También conviene mencionar, que todos estos criterios o supuestos, no son taxativos, por lo que bien pudiera el juez o el reclamante, ampliarlos o incorporar nuevos elementos de juicio que en un momento dado sirvan para cumplir con el fin de la norma, que no es más que el de establecer de una manera muy prolija, el monto real de la indemnización de daños y perjuicios.

Nuestra legislación nacional, como ya dejamos anotado, en su artículo número 303 nos dice que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá las pérdidas sufridas y el lucro cesante causado por la infracción.

Notamos aquí la primera diferencia con la norma contenida en la decisión 486, donde uno de los criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios era tomar en cuenta el daño emergente y el lucro cesante. Aquí, en la LPI ecuatoriana, la indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante, y luego se nos establecen varios criterios, que nos sirven para calcular tan sólo los ingresos que no se obtuvieron, o sea el lucro cesante.

Leamos nuevamente la norma:

*“Art. 303.- La indemnización de daños y perjuicios comprenderá las pérdidas sufridas y el lucro cesante, causadas por la infracción. La cuantía de los ingresos no obtenidos, se fijará teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios.*

- a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la violación;*
- b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;*

¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD ...

- c) *El precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular, para la explotación lícita de los derechos violados; y,*
- d) *Los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el titular con relación a la controversia.”*

Vemos claramente como se deja de lado el tema del daño emergente, y tan sólo se hace reparo en el cálculo del lucro cesante. Recordemos que el daño emergente comprende el menoscabo o detrimento que ha sufrido un patrimonio, y que en materia de patentes de invención, es un poco difícil de cuantificar, dada la naturaleza incorpórea del derecho, tal y como lo hemos dejado anteriormente anotado. Así, los criterios que se encuentran en este artículo de la ley, son muy similares a los ya revisados en la decisión andina, sin embargo volvemos a reiterar, éstos sólo se aplican para determinar o cuantificar el lucro cesante.

Vamos a reparar de manera breve en cada uno de ellos.

a) Dice la ley ecuatoriana que para fijar el valor del lucro cesante o valores dejados de percibir, se debe tener en cuenta entre otras cosas, los beneficios que el titular hubiese obtenido si es que no se hubiere verificado la explotación ilícita.

Al respecto, como ya indicamos al analizar la norma comunitaria, estos beneficios son muy difíciles de determinar, o al menos es muy subjetiva su apreciación. En todo caso, competirá al juez, luego de que la parte afectada le presente toda la documentación que estime conveniente, establecer el monto de la indemnización en lo que corresponde a lucro cesante.

b) El segundo criterio que establece la norma ecuatoriana, es el de tomar en cuenta los beneficios obtenidos por el infractor. Decíamos al analizar el artículo de la decisión 486, que este criterio o parámetro es sumamente valioso, por que nos ayuda y da luces para realmente conocer cuál fue el valor de su explotación, e incluso sirve de herramienta o soporte para que el mismo reclamante pueda determinar lo que pudo percibir, o sea el monto establecido en el criterio a).

No olvidemos que según lo explicado, estos dos criterios antes enunciados, son perfectamente excluyentes, y a la vez se apoyan el uno en el otro. De esta forma, siempre el reclamante escogerá el que mejor beneficios le represente.

c) El tercer criterio que anota la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana para calcular el monto de lo que ha dejado de percibir el titular de los derechos de patente por la conducta ilícita, es tomar en consideración el precio, la remuneración o la regalía que el infractor hubiese tenido que pagar, para poder explotar de manera legal la invención.

Esto es lo mismo que decir que se deben tomar en cuenta las licencias otorgadas por el titular en casos similares, pues de los montos pagados por los otros licenciarios, se podrá determinar y fijar el valor que el infractor dejó de pagar por este concepto. En definitiva, conociendo el valor que tiene la licencia, podremos decir que ese rubro dejó de percibir el titular de la patente, pues si la explotación hubiese sido lícita, el infractor que sacó provecho la hubiere cancelado.

Al respecto encontramos una gran crítica del tratadista argentino Guillermo Cabanellas de las Cuevas, quien indica que: *“En cuanto al computo previsto en el inciso c), también es altamente insatisfactorio, por cuanto se coloca al infractor en la misma situación que un licenciario. ¿Para qué molestarse en obtener licencias, si un infractor no pagará más que un licenciario y puede, con suerte y buenos abogados, escapar aun a tales pagos?”*

Definitivamente la postura de este autor es muy válida pues la lógica dice que tiene toda la razón al mencionar que ante esta sanción, los infractores no se sentirán amedrentados, pues saben que a pesar de estar cometiendo un ilícito, lo máximo que se les podrá exigir como indemnización por los ingresos no obtenidos, es el pago de lo que en su momento, no cancelaron. Sin embargo como bien anota el tratadista, esto no se ve tan descabellado al tener las varias opciones (criterios) para cuantificar los ingresos dejados de percibir por el titular.

d) El último criterio anotado en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana es el que nos señala que también se puede tomar en cuenta

#### ¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD ...

para el cálculo de los ingresos dejados de percibir, los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el titular con relación a la controversia.

Este punto no es del todo acertado, puesto que estos gastos, surgen como producto de la controversia o litigio, y no constituyen un valor dejado de percibir. Es cierto que si no hubiere existido la ilícita explotación del invento, el titular afectado no hubiera tenido que hacer esos egresos, pero no podemos decir que los mismos constituyen ingresos no obtenidos por el legítimo reclamante.

Es importante destacar, que la norma dice de manera muy clara, gastos razonables, por lo que no se puede intentar imponer de manera unilateral, que el infractor corra con los gastos o egresos exorbitantes que hubiere efectuado el afectado. Recordemos además, que lo que quiere la ley es indemnizar, y de manera compensatoria, a quien, siendo víctima, tuvo que sacrificar económicamente su patrimonio, para iniciar las acciones pertinentes tendientes a que se le resarza su daño. No se puede intentar, so pretexto de aplicar la ley, beneficiarse o perjudicar a otro, pues este no es el espíritu de la norma.

Adicionalmente, con respecto a la naturaleza de estos valores, y si su referencia y ubicación es la correcta, en mi opinión, estos rubros de costas procesales y honorarios profesionales, deberían ser considerados dentro de lo que señalamos como daño emergente, puesto que implican, como gastos que son, un detrimento o menoscabo en el patrimonio del titular de los derechos; un egreso que no debió presentarse por ningún concepto, y que ha nacido de una infracción por la incorrecta explotación de un invento patentado.

En resumen, estos son los cuatro criterios que señala la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, para calcular los ingresos dejados de percibir, valor este último que constituye el lucro cesante y que conjuntamente con el daño emergente sufrido por el titular, conforman la indemnización de daños y perjuicios.

A continuación, plantearemos la gran interrogante, objeto específico de la elaboración del presente ensayo.

¿Estos criterios antes analizados, tanto de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, como de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios generados por la infracción de los derechos que conceden las patentes, son acumulables?

De manera tajante debemos señalar que no lo son, y daremos las respectivas razones por las que es imposible siquiera pensar que exista esta probabilidad.

Decimos que no son acumulables, pues todos ellos son excluyentes entre si. Partimos del principio jurídico de que bajo ningún concepto, la ley permite el enriquecimiento injusto y sin causa, y que mas bien siempre lo veta y trata de evitar.

La indemnización de daños y perjuicios por la infracción de los derechos de patentes, no tiene una naturaleza de indemnización sancionatoria, sino mas bien compensatoria. El compensar quiere decir remediar, subsanar algo, no castigar. Bajo este concepto, podemos indicar que la indemnización de daños y perjuicios en materia de patente no busca castigar al infractor, sino que este resarza el daño causado.

Bajo esta óptica, vamos a ver que al intentar acumular uno o dos de los criterios antes estudiados, podemos caer en el problema de enriquecer ilícitamente al reclamante, en detrimento del patrimonio del infractor.

Así tenemos que ningún abogado ni juez puede admitir como opción que se demande la indemnización de daños y perjuicios, y se pida que se le reconozca el valor dejado de percibir, más el valor de lo que el infractor percibió, dos criterios que se encuentran en las normas analizadas, pero que sólo sirven de base para establecer una cifra que deberá en definitiva ser estimada por el juez competente.

De la misma manera, no podemos concebir que una persona solicite la indemnización, pidiendo al juzgador que obligue al infractor a pagar el valor de lo que percibió, más el precio o remuneración de las licencias contractuales a que hubiere estado obligado. Esto por la sencilla razón de que si una persona cancela los valores por concepto de remuneración o precio de licencia contractual, se entiende de manera retroactiva que su

¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD ...

explotación siempre fue lícita. Entonces, ¿a qué título se le va a pedir que también entregue los valores recibidos como fruto de su lícita explotación?

De verificarse estos casos antes anotados, estamos cayendo en un enriquecimiento injusto y sin causa para el reclamante, dada la naturaleza compensatoria que tiene la indemnización.

Sin embargo de lo anotado hasta aquí, podemos decir que existe una salvedad. Si bien es cierto que ha quedado clara la crítica de que el rubro d) (costas procesales y honorarios profesionales) deben ser considerados como daño emergente, no es menos cierto que sigue estando ubicado en el texto legal como uno de los criterios a considerarse a la hora de solicitar la cuantificación de los ingresos no percibidos por el titular, por lo que sólo en este caso particular, podremos decir que este criterio puede ser perfectamente acumulable a cualquier otro que se reclame.

Adicionalmente, un poco más imbuidos en el tema, podemos decir que la norma contenida en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, en relación y comparación con la norma comunitaria andina, es mucho más clara, pues como mencionamos, divide los dos grandes rubros que en materia civil y de responsabilidad contractual y extracontractual se conocen, que son el daño emergente y el lucro cesante, para terminar dictando criterios que sirven sólo para determinar este último.

Esto no ocurre con la Decisión 486, que como dejamos estudiado, señala que para establecer la indemnización de daños y perjuicios, se deben considerar entre otras, el daño emergente y el lucro cesante.

Para ver que sucede en el derecho comparado, vamos a referirnos a dos legislaciones, una de un país americano no miembro de la CAN, y la otra de un país miembro de la Unión Europea.

La legislación Paraguaya, en su ley de patentes, contempla el siguiente artículo:

*Art 79.- Del cálculo de la indemnización. El cálculo de la indemnización de daños y perjuicios comprenderá entre otros:*

- a) *El daño emergente y el lucro cesante, o el monto de los beneficios obtenidos por el infractor; y.*
- b) *El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieren concedido, así como la tasa de regalía promedio para el sector de que se trate, en contratos entre empresas no vinculadas.*

*La indemnización contemplará los perjuicios derivados del desprestigio de la invención patentada, causados por el infractor.*

Al respecto podemos indicar, que esta norma es bastante parecida a la de la Comunidad Andina de Naciones, pues los criterios o rubros que componen la indemnización de daños y perjuicios son completamente similares, con la salvedad de que aquí se indica que comprende el daño emergente y el lucro cesante "o" el monto de los beneficios obtenidos por el infractor, y luego menciona "y" el precio de las licencias.

Parecería que aquí se quiere dar a entender que siempre que se pida el daño emergente y el lucro cesante, ya no se va a poder solicitar los beneficios que sacó el infractor como producto de la explotación ilícita. Y que independientemente de lo dicho, sea que se pida lo uno o lo otro, siempre se podrá pedir el precio de la licencia contractual. Esto por que simplemente el artículo usa la letra "y" y no la letra "o".

Sin embargo, reafirmando una vez más lo ya explicado, ese no es el espíritu de la ley, por lo que se podrán tomar en cuenta todos los rubros antes anotados simplemente para efectos de calcular el valor de la indemnización, sin que esto implique una acumulación en los términos ya expuestos.

Por último la norma paraguaya, establece una innovación, al indicar que la indemnización contemplará los perjuicios derivados del desprestigio de la invención patentada, causados por el infractor. Esto no lo encontramos en nuestra legislación y es sumamente importante, pues la explotación ilícita no sólo que nos causa un daño emergente y un lucro cesante, si no que puede incluso ser objeto de descrédito por la mala explotación efectuada, lo que redundaría en una indemnización más fuerte.

¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD ...

Sin embargo, la cuantificación de este desprestigio, puede ser imputada y sumada al rubro de daño emergente, pues en definitiva implica un menoscabo y detrimento del bien jurídico protegido.

La otra norma que vamos a analizar es la de la legislación española, que en su ley de patentes, contempla lo siguiente:

*Artículo 66.- 1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho.*

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

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

*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.*

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

De esta disposición tenemos mucho que decir. Primero podemos asimilarla en su forma con la norma contemplada en la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, dado que establece de la misma manera que la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la

pérdida que ha sufrido el titular (daño emergente), sino también el monto dejado de obtener (lucro cesante).

Señala también que este lucro cesante se calculará en base a ciertos criterios, que a elección del demandante podrán ser los que determinen el valor de lo dejado de percibir. Es importante este punto, pues vemos claramente la intención de la ley, y la imposibilidad de que se puedan acumular los criterios dado que el afectado debe elegir entre uno de ellos.

Luego, al referirse a los criterios, que básicamente también son los contemplados por nuestra legislación, conviene remarcar que la ley española es muy clara al señalar que se puede tomar en cuenta para la determinación de los ingresos no percibidos, el monto de los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente. Este adjetivo calificativo de previsible, es muy importante, pues descarta la posibilidad de que, como ya dejamos expuesto con anterioridad, el demandante quiera de manera unilateral imponer un valor poco probable. Este monto de los beneficios debe ser previsible, esto es, que debe poder ser determinado al menos de una manera objetivamente razonable y factible, se debe prever y para esto deben existir los medios idóneos que lleven al juzgador a considerarlos como apropiados, adecuados y correctos.

Los otros dos criterios que menciona son idénticos, pues hace referencia la ley española al monto obtenido por el infractor como producto de la explotación, y al valor de las licencias contractuales.

Algo que ya se dejó antes anotado, fue que esta ley señala también pequeños parámetros para establecer el valor de las licencias contractuales que se le deberían cobrar al infractor, que a continuación recordamos:

- Se debe tener en cuenta la importancia económica del invento;
- Se debe considerar el tiempo de duración de la patente en el momento en que comenzó la violación; y,
- El número y clase de licencias contractuales otorgadas hasta ese momento.

Finalmente, otra buena aportación que trae la legislación española es la que dice relación con que si el juez estima que el titular no ha

#### ¿PROCEDE LA ACUMULACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD ...

explotado la patente teniendo la obligación de hacerlo, según su ordenamiento jurídico, la determinación del lucro cesante se verá supeditada a que sólo se le pueda aplicar el criterio de que el perjudicado cobre por este concepto, el valor del precio o remuneración de las licencias contractuales que comúnmente hubiere necesitado para una explotación lícita.

#### CONCLUSIÓN.-

Para concluir, podemos señalar no sólo que estos criterios no son acumulables por las razones ya explicadas, sino que incluso como también se indicó en su momento, los criterios expuestos no son exhaustivos, por lo que es permisible y válido que si llegase a existir otro criterio aplicable, que nos de luces para determinar de una mejor manera el monto que debe observar la indemnización de daños y perjuicios, sería muy provechoso para las partes involucradas, para el juzgador y para todos los profesionales del derecho que de una u otra forma, buscan las soluciones más favorables a los intereses de sus representados, sin apartarse de la justa aplicación de la ley.

CARLOS CABEZAS DELGADO