

## Daño indemnizable en la infracción a derechos de marca

*Graciela Pérez de Inzaurraga*

La ley de marcas argentina (No. 22362, sancionada el 26 de diciembre de 1980, publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 1981) tipifica en el Capítulo III los actos ilícitos que configuran infracción a los derechos de marca así como las acciones que el titular tiene a disposición para defender tales derechos y las sanciones aplicables a quienes los vulneren. No se hace mención alguna, empero, a la responsabilidad que cabe al infractor respecto a resarcir el daño que su accionar hubiera causado.

A falta de normas específicas en la ley que rige la materia, la responsabilidad por daños ocasionados por una infracción marcaria se rige por las reglas generales del Código Civil.

En tal sentido, el Código Civil consagra la obligación genérica de reparar el perjuicio derivado del obrar ilícito (arts. 1077 y 1109). Asimismo, establece que no habrá acto punible civilmente si no se hubiera causado daño y si no pudiera imputarse a su agente dolo, culpa o negligencia (art. 1067). Define el daño como perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afectare tanto a la persona, cosas, derechos o facultades del agraviado (art. 1068) y que comprende tanto el perjuicio efectivamente sufrido - daño emergente - como las ganancias de que fue privado el damnificado a raíz del ilícito (art. 1069).

Del juego armónico de las normas apuntadas nace la responsabilidad del autor respecto del daño causado por la acción antijurídica que le es imputable. De tal modo que en el derecho argentino son presupuestos básicos para que exista responsabilidad civil (esto es, obligación de reparar):

- el obrar antijurídico
- la existencia de daño
- la relación de causalidad entre el hecho antijurídico y el daño
- la imputabilidad del daño al agente por cualquiera de los factores legales de atribución.

En ausencia de reglas autónomas en el ordenamiento especial, estos presupuestos del derecho civil general son aplicables al momento de determinar la responsabilidad emergente de infracciones a derechos de marca.

Es incuestionable que los delitos que vulneran derechos marcarios generan daño al titular afectado. El espectro de los posibles perjuicios es amplio y abarca desde la disminución en las ventas (con el consiguiente desmedro económico) que pudiera nacer de la confusión de quienes compraran mercadería ilegítima en la creencia de que es original, el descrédito de la marca en caso de que quien hubiera comprado el artículo en infracción ignorara su naturaleza espuria y atribuyera la eventual mala calidad de éste al producto legítimo, la dilución del poder distintivo de la marca, en caso que el mercado se viera atiborrado de artículos de variada naturaleza que ostentaran el signo en infracción, los gastos extraordinarios que el titular del derecho afectado se viera forzado a realizar a efectos de paliar las consecuencias de la infracción o accionar para detener la misma, las ganancias que se viera compelido a resignar para intentar reposicionar su marca, hasta negocios que debieran posponerse o que no pudieran concretarse.

Los perjuicios indicados no pretenden agotar la lista. Si bien resulta sencillo imaginar éstos y otros daños que el actuar ilícito del infractor ocasiona al titular de la marca, a menudo es complicado justificar la relación de causalidad entre la violación ocurrida y el perjuicio sufrido, así como difícil estimar la cuantía de éste. Existen situaciones en las que hasta se torna esquivada la prueba de la existencia misma del daño.

Ello así por cuanto muchas veces, a pesar de la infracción, no hay merma en las ventas del producto legítimo, ni se suscita en la práctica confusión entre el producto original y el ilegal, ni

puede atribuirse el éxito en las ventas del infractor exclusiva o principalmente al uso de la marca ajena, ni logra acreditarse el perjuicio a la reputación de la marca afectada.

Entiendo que éstas y otras circunstancias semejantes ponen a prueba el sistema legal vigente en Argentina y obligan a los jueces a hacer una interpretación particularmente cuidada de las normas generales sobre responsabilidad civil en su aplicación a supuestos de infracción marcaria.

Una posición extremadamente rigurosa llevaría a cuestionar la procedencia del resarcimiento en muchos casos en los que al titular del derecho afectado le es casi diabólico demostrar la relación causal entre infracción y daño o aún la existencia concreta de este último. Tal criterio fue adoptado en ciertos fallos, aunque no es el que pareciera marcar la tendencia jurisprudencial actual.

Por otra parte, conforme el ordenamiento jurídico en vigor, no cabría hacer lugar a indemnizaciones de tipo nominal o punitivo. Como se expuso, la ley de marcas argentina no establece pautas especiales en materia de responsabilidad por daños ni presunción expresa alguna al respecto, por lo que no habría fundamento legal que autorizara a dejar de lado la relación de causalidad entre hecho antijurídico y daño efectivo ocasionado como presupuesto esencial para la procedencia de la reparación.

Sin embargo, aún cuando los tribunales de nuestro país han recalcado que en materia de marcas cada caso ha de ponderarse según las circunstancias especiales del mismo, los fallos más recientes acerca de infracciones marcarias parecen marcar una inclinación favorable al reconocimiento del deber de resarcir por parte del infractor pese a no hallarse enteramente probada la existencia o la cuantía del perjuicio que su accionar causara. En decisorios reiterados, diferentes jueces de primera instancia y las tres salas de la Cámara de Apelaciones han estimado que la infracción marcaria hace presumir la existencia del daño al titular del derecho agraviado, aunque no por ello han reconocido viabilidad a la aplicación de condenas con carácter meramente punitivo.

*"La protección legal marcaria tiene por finalidad impedir que los terceros lucren indebidamente con el prestigio comercial de la marca, por lo que el uso de ésta en productos distintos acarrea perjuicios a su titular."*

*"La usurpación de una marca causa un daño al titular de la misma, siendo suficiente para justificar la reparación que se haya configurado el hecho ilícito, debiendo el juez, ante la ausencia de prueba, justipreciar el monto de la indemnización."*

Autos "Afrika Kueros S.A. c/ Sacatex S.R.L.", CN Fed. Civ. y Com., Sala III, 17 de mayo de 1991.

*"La mera infracción a un derecho marcario no es, de suyo, razón bastante para justificar un reclamo resarcitorio, pues para ello se requiere que como consecuencia del ilícito se haya causado un daño."*

*"Dadas las dificultades para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella e, inclusive, para acreditar el daño en sí mismo, ante la comprobación de un ilícito en el derecho de la propiedad industrial, corresponde la presunción del daño para que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba."*

Autos "Saenz Briones y Cia. S.A. c/ Astorqui y Cia. S.A.", CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 3 de septiembre de 1996.

*"La usurpación marcaría causa un daño que si bien es difícil de probar, debe resarcirse. Ello así, pues el hecho de haberse configurado un acto ilícito es suficiente para presumir el daño."*

Autos "García, Ovidio A. c/ Televisora Federal S.A. - Telefe", CN Fed. Civ. y Com., Sala III, 28 de octubre de 1997.

*"No existe previsión legal alguna en la específica normativa de la materia acerca de indemnización a título sancionatorio, represivo, correctivo o intimidatorio, a la cual el juzgador se encuentre obligado sin necesidad de acreditar el presupuesto de la reparación."*

*"Si el uso de la marca fue indebido, está bien que se ordene su cese. Mas, en principio, ello no es razón suficiente para dictar una condena resarcitoria cuando no hay prueba que autorice a suponer que el legítimo titular de la marca sufrió algún daño, cabiendo apuntar que éste es uno de los presupuestos de la responsabilidad."*

*"No obstante, aún cuando no corresponda indemnizar por un daño directo no probado (en cuanto perjuicio en el patrimonio), por deterioro de la imagen (ni siquiera se acreditó el grado de calidad del producto de la demandada), captación de clientela, o pérdida de negocios, ni que proceda la restitución de frutos, tampoco lo es menos que el demandado realizó un usufructo no legítimo ni autorizado de la imagen y prestigio de las marcas del actor, para los que contribuyó cimentando un servicio que perdura en el mercado por más de veinte años, se difundió en 18 locales y para lo cual ha invertido (y sigue haciéndolo) en publicidad."*

*"En la medida que cabe presumir que por el uso de la marca similar el demandado se vio favorecido con la imagen y prestigio ajenos, es posible fijar una reparación a partir de una interpretación amplia de la indemnización que pretende, habida cuenta que la aproximación violatoria de la ley de marcas resultó un 'beneficio ilícitamente habido'."*

Autos "Cheja, Alberto Sion c/ Sprayette S.A.", CN Fed. Civ. y Com., Sala I, 12 de octubre de 2000.

En lo que respecta a la fijación del monto a reparar, los factores meritorios han sido tradicionalmente la disminución de las ventas de la accionante o la desaceleración en el aumento de las mismas, así como el producido de las ventas del infractor. En ciertos casos se estableció como razonable suponer que no todas las ventas de la mercadería en infracción pudieran haber repercutido en perjuicio de la actora por lo que la indemnización fue fijada en un porcentaje determinado de tales ventas o, como en otras oportunidades se decidió, de las utilidades del infractor.

En algunas ocasiones, a falta de parámetros o pruebas concretas que permitieran fijar el monto indemnizatorio, se recurrió a la norma del Código Procesal (art. 165, in fine) que autoriza a los jueces a fijar el importe de los perjuicios reclamados aunque no resultare justificada su cuantía (ello en tanto la existencia del daño estuviera probada).

*"Las utilidades presuntamente obtenidas por el uso de la marca ajena proporcionan una base de orientación prudencial para la fijación del resarcimiento de los daños sufridos por el titular de la marca, pero no pueden ser objeto de una indemnización independiente."*

Autos "Saenz Briones y Cia. S.A. c/ Astorqui y Cia. S.A.", CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 3 de septiembre de 1996.

*"Está suficientemente acreditada en autos la explotación que de su marca registrada efectuaba el accionante, mas es cierto que no ofreció probar el volumen de sus ventas y el margen de ganancias que de ellas obtenía. Por otra lado, la demandada no ha suministrado al perito contable elementos que permitan determinar con exactitud cuáles eran los ingresos netos que le rindió la comercialización de los tomos y fascículos que llevaban la marca copiada."*

*"El perjuicio del titular del derecho marcario infringido no equivale necesariamente a los beneficios que el infractor percibe por la venta de los productos que llevan la marca imitada, pero también es verdad que la jurisprudencia de la Sala ha ido evolucionando en dirección de un criterio más flexible para la demostración del daño."*

*"El daño a indemnizar debe estimarse teniendo como base las utilidades netas promedio que obtuvo la demandada. En vista de la deficiencia probatoria del actor con respecto a los ingresos logrados de la concreta comercialización de sus obras y atendiendo asimismo a los porcentajes que surgen de los contratos de edición que ha traído a este juicio, es ajustado a derecho estimar el resarcimiento correspondiente por aplicación del art. 165, ap. 3, del Código Procesal, así como equitativo el importe establecido de \$ 80.000,00 para compensar el daño material."*

Autos "*Schillaci, Salvador Henzo c/ Bibliográfica Internacional S.A.*", CN Fed. Civ. y Com., Sala III, 26 de noviembre de 1998.

*"Como la fijación del monto resarcitorio de los daños derivados de infracciones marcarias resulta, en principio, de muy difícil concreción, debe estarse a lo que resulte de la prueba. Por lo general, las ganancias obtenidas por el usurpador son tomadas como pauta de la importancia del negocio, y en relación a ellas se fija la indemnización mediante estimación prudencial."*

Autos "*García, Ovidio A. c/ Televisora Federal S.A. - Telefe*", CN Fed. Civ. y Com., Sala III, 28 de octubre de 1997.

Los fallos precedentes muestran el esfuerzo de los jueces por intentar conciliar la letra de la ley vigente (que, en rigor, exigiría que quien alega el daño pruebe fehacientemente la existencia y extensión del mismo) con la realidad (que en materia marcaria ha puesto de relieve que toda infracción presenta repercusiones económicas que afectan al titular del derecho vulnerado aún cuando exista muchas veces gran dificultad para probar tal extremo). Sólo una sanción de tipo económico resulta apta para atenuar los efectos nocivos de la infracción así como justa en virtud de los intereses en juego.

Aunque quizá fuera deseable que las condenas en daños por la conculcación de derechos marcarios fueran lo suficientemente cuantiosas como para tener efecto ejemplificador y disuadir la reiteración de ilícitos, la ausencia de un sistema de responsabilidad específico en la materia que contemple la aplicación de daños punitivos o nominales privaría a los jueces de sustento legal para fundar decisiones en tal sentido.

Cabe hacer notar, por tanto, que ante la falta de presunción legal que permita al titular de la marca vulnerada prescindir en forma absoluta de la necesidad de probar el daño sufrido, su cuantía, o la vinculación entre la infracción y el perjuicio sufrido, es menester aguzar el ingenio para acercar al juez la mayor cantidad de evidencia o indicios que lo predispongan a aplicar el criterio que emana de los decisorios arriba mencionados de modo tal de obtener un resarcimiento razonable.

*Buenos Aires, marzo de 2001*