

## ANUARIO DE DERECHO CIVIL

Editado por: Ministerio de Justicia (Centro de Publicaciones)  
y Boletín Oficial del Estado

Periodicidad: Trimestral

Precio de suscripción: 7.500 ptas.

Precio del fascículo suelto: 2.400 ptas.

# ANUARIO DE DERECHO CIVIL

TOMO I, FASCÍCULO III  
Julio-septiembre, 1997

### ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Justicia  
(Centro de Publicaciones)  
c/ San Bernardo, 62. 28015 MADRID  
Tels.: (91) 390 20 82 / 83 / 97 / 84

### VENTA Y DISTRIBUCIÓN

Librería del Boletín Oficial del Estado  
c/ Trafalgar, 27. 28071 MADRID  
Tel.: (91) 538 21 11  
Fax: (91) 538 21 21

### SUSCRIPCIONES

Boletín Oficial del Estado  
Avda. de Manoteras, 54. 28050 MADRID  
Tel.: (91) 384 17 15  
Fax: (91) 384 17 14

MINISTERIO DE JUSTICIA  
Centro de Publicaciones



MADRID, 1997

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Boletín Oficial del Estado

## Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual.

XABIER BASOZABAL  
Universidad Carlos III

SUMARIO: 1. *Las líneas maestras de la dreifache Schadensberechnung.*—2. *El fundamento dogmático.*—3. *La motivación del obrar de la jurisprudencia.*—4. *Opiniones doctrinales:* 4.1 *La dreifache Schadensberechnung en el derecho de daños.* 4.2 *Crítica a la dreifache Schadensberechnung desde el derecho de enriquecimiento.* 4.3 *Otras críticas a la práctica jurisprudencial de la dreifache Schadensberechnung:* a) *La idoneidad de los métodos especiales de cómputo del daño.* b) *Incorrecta equiparación de planos.* c) *La articulación procesal de la triple opción.* d) *La diligencia exigible.* e) *Consideraciones finales.*—5. *La dreifache Schadensberechnung en el Derecho español.*

Antes de la entrada en vigor del BGB, la jurisprudencia del *Reichsgericht* (Tribunal Supremo de la Alemania imperial) había elaborado una construcción teórica acerca de las posibles maneras de computar el daño en las acciones indemnizatorias concedidas por leyes particulares en el ámbito de protección de los derechos sobre bienes inmateriales. La propuesta, que tuvo un éxito rotundo e inmediato, fue asimilada sin fisuras por la jurisprudencia del *Bundesgerichtshof* (Tribunal Supremo federal), quien reconoció su valor jurídico consuetudinario. Finalmente, tampoco el legislador alemán pudo sustraerse a su influencia y acabó por incorporarlo, si bien parcialmente, en alguna de las leyes especiales sobre la materia.

El legislador español también ha acabado por realizar una particular adaptación de esta construcción jurisprudencial y la ha trasladado a nuevas leyes vigentes de protección industrial e intelectual. La acogida laudatoria con que ha sido recibido su contenido y la falta de interés por su origen, justificación y conveniencia por parte de nuestra doctrina científ-

fica<sup>1</sup> contrastan con la polémica abierta en Alemania sobre su naturaleza jurídica, incardinación dentro del Derecho privado, funciones y consecuencias jurídicas<sup>2</sup>. Alertados por esta circunstancia, consideramos que el estudio de la llamada *dreifache Schadensberechnung* o «método triple de cómputo del daño» resulta esencial para enjuiciar adecuadamente las normas del Derecho positivo español que de alguna forma la han recibido (arts. 66.2 LP, 38.2 LM y 135 LPD).

## 1. LAS LÍNEAS MAESTRAS DE LA DREIFACHE SCHADENSBERECHNUNG

La historia de esta construcción jurisprudencial comienza con la sentencia del *Reichsgericht* de 8 de agosto de 1895<sup>3</sup>, también denominada sentencia «Ariston». Se trataba de un caso en el que el demandado había utilizado composiciones musicales del demandante sin su permiso para su reproducción y difusión a través de un aparato musical mecánico, éste, sí, inventado y construido por el propio demandado<sup>4</sup>. El problema para la concesión de la acción indemnizatoria radicaba en que no existía un daño en el sentido de la teoría de la diferencia<sup>5</sup>; por el contrario, el

<sup>1</sup> BAYLOS CORROZA: *Tratado de derecho industrial*, 2.ª ed., Madrid, 1993, pp. 350, 662, 759 y 837; «Nota de urgencia sobre el proyecto de nueva Ley de Patentes, con referencia especial a sus normas procesales», *RGLJ*, 1985, pp. 105 ss. BOTANA AGRA: «Transmisión y defensa de la patente en la nueva Ley española de Patentes», *Actas de derecho industrial*, II, año 1985-1986, pp. 103 ss. FERNÁNDEZ-NOVOA: *Derecho de marcas*, Madrid, 1990, pp. 180 ss. FERNÁNDEZ-NOVOA y GÓMEZ SEGADE: *La modernización del Derecho español de patentes*, Madrid, 1984, pp. 205 ss. GÓMEZ SEGADE: «Panorámica de la nueva Ley de Patentes española», *RJC*, 1987, pp. 839 ss., y 1988, pp. 9 ss.; *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Madrid, 1988, pp. 112 ss. LEMA DEVESA: «Las acciones procesales en la Ley de Marcas», *Actas de derecho industrial*, 13, año 1989-1990, pp. 53 ss. MARTÍN CASALS: «Indemnización de daños y otras medidas judiciales por intromisión ilegítima contra el derecho al honor» en *El mercado de las ideas* (dir. por SALVADOR CODERCH), Madrid, 1990, pp. 398 y 399. PEDEMONTES FEU: *Comentarios a la Ley de Patentes*, Barcelona, 1988, pp. 136 ss. POMBO: «Determinación de daños y perjuicios en la propiedad industrial», en *Curso sobre derecho industrial, Patentes y Marcas. Jurisdicción y normas procesales. Jurisprudencia europea y como excepciones al «conformismo» doctrinal*: DIEZ-PICAZO, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (dir. por Rodrigo BERCOVITZ-CANO), Madrid, 1989, artículo 125, pp. 1694 ss. PORTELLANO: *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Madrid, 1995, pp. 147 ss. Véase, también, CARRASCO PERERA, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (dir. por Rodrigo BERCOVITZ-CANO), Madrid, 1989, artículos 123, 124 y 126, pp. 1633 a 1694 y 1699 ss.; en la segunda edición de esta misma obra (Madrid, 1997), artículos 133, 134, 135 y 136, pp. 1733 a 1808. FERNÁNDEZ-NOVOA replantea su posición en *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, discurso de ingreso en la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, La Coruña, 1996, pp. 19 ss.

<sup>2</sup> VON CAEMMERER: «Bereicherung und unerlaubte Handlung», en *Gesammelte Schriften*, I, Tübingen, 1968, pp. 231 ss. REUTER/MARTINEK: *Ungerechtfertigte Bereicherung*, Tübingen, 1983, pp. 251 ss.

<sup>3</sup> RGZ, 35, pp. 63 ss.

<sup>4</sup> BÜSCHING: *Der Anwendungsbereich der Eingriffskondition im Wettbewerbsrecht*, Baden-Baden, 1992, pp. 33 y 34.

<sup>5</sup> PANTALEÓN: *Comentario del Código Civil*, II, 2.ª ed., Madrid, 1993, artículo 1902, p. 1989. La llamada «teoría de la diferencia» defiende como concepto de daño «la dismi-

demandante y su obra habían ganado cierta popularidad gracias a la acción intromisiva. Éste fue precisamente el argumento que el tribunal de apelación utiliza para denegar la concesión de la acción de daños. Sin embargo, el *Reichsgericht* consigue dar la vuelta al razonamiento apoyándose para ello en el párrafo 18.VI de la Ley de Derecho de Autor de 11 de junio de 1870 (entonces vigente), según la cual el responsable de la intromisión que hubiese actuado sin culpa responde por el daño causado con el límite del importe del enriquecimiento experimentado.

A partir de esta confusa idea de responsabilidad por daño sin culpa en la medida del enriquecimiento obtenido, el *Reichsgericht* estima que la determinación del daño en estos casos depende de qué entendamos como hecho causante del perjuicio<sup>6</sup>: si se trata de la acción del demandado globalmente considerada, el daño corresponde a la diferencia experimentada por el patrimonio del demandante que tal acción haya podido causar; ahora bien, si vemos como determinante el que la intromisión se haya llevado a cabo sin el consentimiento del demandante, el daño viene representado por el importe de la regalía que éste hubiera podido exigir al demandado; por último, y en tercer lugar, si lo fácticamente relevante es que el demandado se haya atribuido y quedado con los frutos y provechos derivados del ejercicio del derecho del demandante, el daño estará constituido por la ganancia que aquél haya obtenido. De alguna forma, se permite al sujeto «lesionado» fraccionar el acontecimiento que provoca el daño en sus componentes y seleccionar de entre ellos el que mejor le convenga como fundamento para la pretensión indemnizatoria<sup>7</sup>.

Desde un punto de vista práctico, el demandante puede optar por computar el daño de alguna de estas tres formas: la tradicional para medir el lucro cesante o diferencia presunta entre el estado actual de su patrimonio y el que tendrían de no haberse producido la acción dañosa, la cantidad que hubiera tenido que abonar el demandado como cesionario de la explotación del derecho usurpado (*Lizenzgebühr*) o la ganancia que el intromisor ha obtenido (*Verletzervorteil*)<sup>8</sup>.

En la versión consolidada de esta doctrina jurisprudencial, la facultad de opción entre estas tres posibilidades no se pierde hasta que se da la fijación definitiva del daño resarcible, momento hasta el cual cabe revocar la decisión anterior sin que ello constituya un cambio de demanda<sup>9</sup>.

nación patrimonial dada por la diferencia entre el valor actual del patrimonio del dañado y el valor que dicho patrimonio habría tenido, de no haberse producido el hecho dañoso».

<sup>6</sup> JAKOBS: *Eingriffserwerb und Vermögensverschiebung*, Bonn, 1964, p. 82. En la particular interpretación que da Jakobs de esta sentencia el *Reichsgericht* otorga una auténtica pretensión de enriquecimiento.

<sup>7</sup> DÄUBLER: «Anspruch auf Lizenzgebühr und Herausgabe des Verletzergewinns - atypische Formen des Schadensersatzes», *JuS*, 1969, p. 49.

<sup>8</sup> DÄUBLER: *Anspruch...*, cit., pp. 49 ss. JAKOBS: *Eingriffserwerb...*, cit., pp. 81 ss. LOEWENHEIM: «Möglichkeiten der dreifachen Berechnung des Schadens im Recht gegen den unlauteren Wettbewerb», *ZHR* (135), 1971, pp. 97 ss.

<sup>9</sup> ASSMANN: «Schadensersatz in mehrfacher Höhe des Schadens», *BB*, 1985, pp. 16 ss. DÄUBLER: *Anspruch...*, cit., p. 54. KÖNIG: «Gewinnhaltung», en *Festschrift für Ernst von Caemmerer*, Tübingen, 1978, p. 195. KRASSER: «Schadensersatz für Verletzungen von

Según la opinión dominante sólo así se atienden suficientemente los intereses del demandante, el cual no puede conocer desde un primer momento (al presentar la demanda) cuál es el método que más le conviene. Con el fin de valorar esta conveniencia le son también concedidas al demandante acciones auxiliares de información y rendición de cuentas, esenciales para conocer los datos que faciliten una correcta elección<sup>10</sup>.

También hay que tener en cuenta que la primera opción de cómputo del daño (lucro cesante en el sentido tradicional) comporta la prueba de la razonable previsibilidad de la ganancia obtenible, así como de la relación causal entre la acción intromisiva y el hecho de que la ganancia no se haya obtenido, lo cual topa con numerosas dificultades prácticas<sup>11</sup>. Algo similar ocurre si optamos por el método tercero (ganancia obtenida por el intromisor), el cual exige la prueba de la existencia de la ganancia, así como de la relación causal existente entre ésta y la acción intromisiva, labor especialmente difícil cuando el objeto de la usurpación se introduce en un proceso productivo o comercial en el que, además de él, intervienen otros muchos factores, entre los que probablemente se encuentren el capital, el trabajo y la propia iniciativa del intromisor<sup>12</sup>.

Por el contrario, para el cómputo del «daño-licencia» no se exige la razonable previsión de que el titular del derecho hubiese llevado a cabo una cesión onerosa de no ser por la intromisión. Basta la acción usurpatoria para que se conceda esta medida «indemnizatoria». La simplicidad en la concesión y la ausencia de requisitos probatorios constituyen las razones por las que este segundo método de cómputo del daño ha sido el más utilizado, aunque como contrapartida pueda agregarse que también ha sido el que menores cotas «indemnizatorias» ha otorgado, lo cual le ha hecho merecedor de numerosas críticas<sup>13</sup>.

gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht», *GRUR Int.*, 1980, pp. 260 ss. LEISSE y TRAUB: «Schadensschätzung im unlauteren Wettbewerb», *GRUR*, 1980, p. 4. PREU: «Richtlinien für die Bemessung von Schadensersatz bei Verletzung von Patenten», *GRUR*, 1978, p. 756. ULLMANN: «Die Verschuldenshaftung und die Bereicherungshaftung des Verletzers im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht», *GRUR*, 1978, p. 67.

<sup>10</sup> DELAHAYE: «Kernprobleme der Schadensrechnungsarten bei Schutzrechtsverletzungen», *GRUR*, 1986, p. 221. KRASSER: *Schadensersatz...*, cit., p. 261. La buena fe —señala Krasser— debe ser el principio rector en la exhibición de datos llevada a cabo por el intromisor. PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 757.

<sup>11</sup> LEISSE: «Die Fiktion im Schadensersatzrecht», *GRUR*, 1988, p. 91. LEISSE y TRAUB, *Schadensschätzung...*, cit., pp. 9 ss. Estos autores proponen una fórmula matemática que posibilite la cuantificación del lucro cesante. PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 756.

<sup>12</sup> DELAHAYE: *Kernprobleme...*, cit., p. 218. PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 757. KÖNIG: *Gewinnhaftung...*, cit., pp. 190 ss.

<sup>13</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., pp. 15 ss. KAISER: «Die Nutzungsherausgabe im Bereicherungsrecht», Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Juristischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen, 1987, p. 160. KÖRNER: «Die Aufwertung der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie bei Verletzung gewerblicher Schutzrechte durch die Rechtsprechung zum Verletzervorteil und zu den aufgelaufenen Zinsen», *GRUR*, 1983, pp. 611 ss. VOLLRATH: «Zur Berücksichtigung der Entwicklungs- und Schutzrechtskosten bei der Bemessung der Schadensersatz-Lizenzgebühr für Patentverletzung», *GRUR*, 1983, pp. 52 ss.

Se trata, por lo tanto, de tres alternativas o tipos de cómputo del daño a liquidar en el ámbito de una acción de daños, y no de pretensiones independientes<sup>14</sup>. Su aplicación no implica la exclusión del resarcimiento del daño emergente probado, o de los gastos necesarios para su eliminación (reales o ficticios)<sup>15</sup>, si bien la jurisprudencia no ha sido muy clara sobre este punto<sup>16</sup>. A modo de ejemplo se admiten como daños resarcibles, al margen de la triple opción, el provocado por la confusión creada en el mercado, o por el desprestigio que la acción intromisiva haya podido causar en la reputación comercial del demandante<sup>17</sup>.

En cuanto a su ámbito de aplicación, la doctrina contenida en el caso *Ariston* para el derecho de autor fue pronto extendida al derecho de patentes<sup>18</sup> y al de modelos de utilidad industrial<sup>19</sup>, no así al de marcas<sup>20</sup>. El *Bundesgerichtshof* continuó esta línea expansiva y aplicó la *dreifache Schadensberechnung* a otros derechos sobre bienes inmateriales, como los modelos y dibujos industriales, los derechos de la personalidad (derecho al nombre y a la propia imagen) y, finalmente, también a las marcas<sup>21</sup>. El grado máximo de extensión lo ha reconocido el Tribunal Supremo Federal Alemán al romper la frontera tradicional de los derechos absolutos y otorgar la posibilidad de acogerse a la *dreifache Schadensberechnung* para todos aquellos titulares de derechos de exclusiva (derechos que otorgan un ámbito de explotación exclusiva a su titular y que habitualmente se comercializan a cambio de una licencia de explotación, *Ausschliesslichkeitsrechte*) como los secretos industriales<sup>22</sup>, o las posiciones de mercado violadas por prácticas de imitación servil<sup>23</sup>. Por último, la influencia de esta particular

<sup>14</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., p. 16. PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 755.

<sup>15</sup> LEISSE: *Die Fiktion...*, cit., pp. 91 y 92. Afirma el autor que en el derecho de daños se habla sin distinguir suficientemente de tres tipos de ficciones: ficción del daño, ficción de la indemnización y ficción del cómputo del daño. El daño ficticio es aquel que aun no existiendo es impuesto por la ley. La indemnización ficticia es aquella por la que se abonan los costes de reparación del daño real aunque ésta no se lleve a cabo (el daño existe, no así su reparación natural, que queda sustituida por un valor que puede ser o no utilizado en dicha reparación en virtud del derecho de disposición). La ficción del cómputo del daño puede obedecer a que el legislador conceda o imponga un cómputo normativo que hace innecesario el real, o bien a que éste sea imposible o sumamente difícil. En este último caso las ficciones pueden consistir en conceder al tribunal una gran libertad en la labor de computar el daño, o bien en la concesión de módulos de aproximación a la restitución *in natura*, como pueden serlo el importe de la licencia adecuada a la restitución la acción del «dañador» o el de la ganancia obtenida por éste.

<sup>16</sup> LEISSE y TRAUB: *Schadensschätzung...*, cit., p. 3.

<sup>17</sup> BGHZ, 44, pp. 372 ss. BGH en *GRUR*, 1975, pp. 85 ss.

<sup>18</sup> RGZ, 43, pp. 56 ss.

<sup>19</sup> RGZ, 56, pp. 111 ss.

<sup>20</sup> RGZ, 47, pp. 100 ss.; 58, pp. 321 ss. y 108, pp. 1 ss.

<sup>21</sup> LOEWENHEIM: *Möglichkeiten...*, cit., pp. 88 y 89. En este proceso —señala el autor— resultó determinante la sentencia de 8 de mayo de 1956 en la que el *Bundesgerichtshof* concede al actor Paul Dahike una compensación ajustada a la regalia que hubiese sido jurídicamente exigible por la utilización de su imagen en una campaña publicitaria. SACK: «Die Lizenzanalogie im System des Immaterialgüterrechts», en *Festschrift für Heinrich Hubmann*, 1985, pp. 373 ss.

<sup>22</sup> BGH, en *GRUR*, 1977, pp. 539 ss.

<sup>23</sup> BGHZ, 17, pp. 116 ss., y 60, pp. 168 ss.

construcción ha llegado a provocar un reconocimiento legislativo parcial de la misma. El párrafo 97.I de la Ley de Derecho de Autor de 1965 determina que la restitución de la ganancia obtenida por el intrumisor puede ser exigida en lugar de la indemnización de daños y perjuicios<sup>24</sup>.

## 2. EL FUNDAMENTO DOGMÁTICO

La coherencia dogmática de esta construcción jurisprudencial es, sin duda, su punto más oscuro y criticado. Al margen de la escasa consistencia con la que el *Reichsgericht* interpreta el párrafo 18.VI de la mencionada Ley de Derecho de Autor de 1870, su principal y casi único argumento es la cita de su propio precedente<sup>25</sup>; por lo demás, sus «explicaciones» son tan confusas y contradictorias que apenas arrojan luz alguna al respecto<sup>26</sup>. Hasta 1914 el *Reichsgericht* habla indistintamente tanto de formas de indemnización del daño como de verdaderas acciones de enriquecimiento que cumplen los requisitos legales de la acción indemnizatoria. Su jurisprudencia es consciente de la mezcla de componentes que se da en este peculiar cómputo del daño, unos provenientes del derecho indemnizatorio de daños y otros del restitutorio de enriquecimientos, sin llegar a decidirse por uno de ellos con exclusividad.

Sin embargo, tras el lapso de la Primera Guerra Mundial, la jurisprudencia simplifica sus consideraciones limitándose a señalar que «licencia» y «ganancia obtenida por el intrumisor» son meras medidas indemnizatorias, llegando incluso a excluir expresamente la procedencia de acciones de enriquecimiento en las materias afectadas<sup>27</sup>. Jakobs sostiene que esta idea apareció originariamente como *obiter dicta* sin ánimo de dirimir ninguna cuestión principal, pero que posteriormente fue utilizada como *ratio decidendi*. Lo cierto es que «creó» el convencimiento de que la acción de enriquecimiento quedaba excluida en la protección de los derechos sobre bienes inmateriales, entendiendo que la regulación de las leyes especiales era excluyente en este punto, y relegando al ámbito del derecho de daños

<sup>24</sup> Solución que parece estar tomada del «waiver of tort» del derecho anglosajón, institución que ha sido cuestionada por la propia doctrina anglosajona. BEATSON (*The use and abuse of unjust enrichment*, Oxford, 1991, pp. 206 ss.) opina que el «waiver of tort» debería verse simplemente como un tipo de acción restitutoria por ilegítima adquisición de un beneficio (p. 243). BIRKS: *An introduction to the law of restitution*, Oxford, 1985, pp. 316 ss.

<sup>25</sup> LOEWENHEIM: *Möglichkeiten...*, cit., p. 99.

<sup>26</sup> JAKOBS: *Eingriffserverb...*, cit., p. 84.

<sup>27</sup> RGZ, 113, pp. 413 ss.

<sup>28</sup> JAKOBS: *Eingriffserverb...*, cit., pp. 85 ss. Afirma el autor que, como consecuencia de esta postura, el *Reichsgericht* rechazó la posibilidad de considerar como daño del demandante el ahorro de gastos del demandado (el cual, sin embargo, sí puede constituir un enriquecimiento), e ignoró el hecho de que la ganancia hubiera desaparecido del patrimonio de éste con anterioridad al ejercicio de la pretensión indemnizatoria (también relevante en el ámbito de la acción de enriquecimiento por imperativo del § 818.III BGB).

tanto la restitución de la ganancia como la de la licencia<sup>28</sup>.

Al *Bundesgerichtshof* le resulta verdaderamente difícil justificar la restitución de la ganancia en sede de derecho de daños y en numerosas ocasiones acude (a través del mecanismo de la aplicación analógica) a los preceptos de la gestión de negocios ajenos sin mandato para apoyarla<sup>29</sup>, facilitando también la concesión de pretensiones de información y rendición de cuentas<sup>30</sup>. Sin embargo, no siempre se justifica así la restitución de la ganancia y se habla de una pretensión compensatoria por utilización antijurídica de un derecho protegido, a la que se da el título de acción indemnizatoria<sup>31</sup>; o se afirma que el hecho de que el daño se compute a través de la ganancia obtenida por el intrumisor según los principios del derecho de enriquecimiento o de la gestión de derechos ajenos sin mandato no altera en nada que lo que exista sea una pretensión de indemnización de daños y perjuicios<sup>32</sup>.

Tampoco la justificación de la restitución de la licencia como daño es más consistente. El *Bundesgerichtshof* hace referencia lo mismo a un «tipo de cómputo del daño»<sup>33</sup>, que a un «complemento de naturaleza consuetudinaria para los casos de violaciones de derechos de exclusiva»<sup>34</sup>.

Los problemas dogmáticos que genera esta escasa coherencia, como, por ejemplo, el hecho de que la restitución de la ganancia sólo estuviese contemplada por los preceptos reguladores de la gestión de negocios ajenos sin mandato *para el gestor doloso* (circunstancia que no había sido respetada por la jurisprudencia), fueron superados, o más bien ocultados, a partir del reconocimiento jurisprudencial del rango jurídico consuetudinario de la hasta entonces mera jurisprudencia del Tribunal Supremo<sup>35</sup>.

## 3. LA MOTIVACIÓN DEL OBRAR DE LA JURISPRUDENCIA

Muchas han sido las consideraciones en torno a los móviles de la actuación jurisprudencial a la hora de crear y consagrar una doctrina tan poco labrada desde un punto de vista dogmático.

Sin duda, una idea fundamental al respecto la facilita el hecho de que los mecanismos tradicionales de resarcimiento del daño y sus exigencias

<sup>29</sup> De la remisión del párrafo 687.II al párrafo 681 y de la que éste hace al párrafo 667 (en sede de mandato) la doctrina deduce unánimemente la obligación de restituir la ganancia («todo lo que obtenga por la gestión del negocio», párrafo 667) por parte del intrumisor de mala fe.

<sup>30</sup> BGHZ, 20, pp. 353 ss.; BGHZ, 34, pp. 320 ss., y BGH, en GRUR, 1962, pp. 509 ss.

<sup>31</sup> BGH, en GRUR, 1962, pp. 509 ss.

<sup>32</sup> BGH, en GRUR, 1963, pp. 640 ss.

<sup>33</sup> BGHZ, 20, pp. 345 ss.

<sup>34</sup> BGHZ, 26, pp. 349 ss.

<sup>35</sup> BGHZ, 20 pp. 353 ss.; BGH, en GRUR, 1962, pp. 509 ss. JAKOBS: *Eingriffserverb...*, cit., p. 90.

probatorias contrastan con las dificultades graves que los titulares de derechos sobre bienes inmateriales encuentran para cumplirlas: dificultades en la prueba del daño e incluso dudas sobre la existencia del mismo<sup>36</sup>; dificultades probatorias en torno a la relación causal entre la intromisión y el daño (ganancia dejada de obtener); dificultades en la detección y localización de las intromisiones, así como en la adopción de medidas preventivas para evitarlas<sup>37</sup>.

Todo ello provocó la necesidad de facilitar y simplificar la protección indemnizatoria. Se ha hablado reiteradamente de la especial facilidad de estos derechos para ser dañados y de su dificultad para ser reparados, lo cual parece implicar la procedencia de una protección singular adaptada a estas circunstancias<sup>38</sup>.

El panorama se complica considerablemente si tenemos en cuenta que la doctrina jurisprudencial que comentamos surgió con anterioridad a la entrada en vigor del BGB, y como complemento a la protección de bienes inmateriales, que ya había sido regulada por leyes especiales. Una vez en vigor el Derecho Civil codificado, se planteó el problema adicional de la compatibilidad entre las protecciones generales por éste contempladas y las que de forma específica habían sido previstas por aquéllas.

El legislador de estas leyes particulares no tuvo un criterio homogéneo aplicable a los distintos derechos. Así, para el Derecho de Autor, tal y como ya se ha señalado, la Ley de 11 de junio de 1870 preveía una acción por daños sin culpa con el límite del enriquecimiento del intromisor. Una acción tal debía necesariamente causar confusión en la interpretación jurisprudencial sobre su naturaleza jurídica, puesto que, si bien su fundamento (el daño) es el de una acción indemnizatoria, tanto la consideración del elemento subjetivo (el nacimiento de la responsabilidad no depende de la culpa) como sus consecuencias jurídicas (la restitución del enriquecimiento) pertenecen al ámbito del derecho de enriquecimiento.

Lo cierto es que, intencionalmente o no, el legislador influyó en que la jurisprudencia admitiese también pretensiones de responsabilidad sin culpa, esto es, verdaderas acciones de enriquecimiento en el ámbito del Derecho

<sup>36</sup> Recordemos que en algunos casos —como en el mencionado caso *Ariston*— la intromisión puede ocasionar incluso ventajas en el patrimonio del titular del derecho usurpado.

<sup>37</sup> DAUBLER: *Anspruch...*, cit., p. 51.

<sup>38</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., pp. 15 ss. DAUBLER: *Anspruch...*, cit., pp. 49 ss. ESSER/SCHMIDT: *Schuldrecht*, I-2.º, 7.ª ed., Heidelberg, 1993, p. 204. LEISSE y TRAU: *Schadensschätzung...*, cit., p. 2. TEPLITZKY: «Die Durchsetzung des Schadensersatzzahlungsanspruchs im Wettbewerbsrecht», *GRUR*, 1987, p. 216. LOEWENHEIM: *Möglichkeiten...*, cit., p. 115. Para explicar la especial necesidad de protección, este último autor defiende que el tratamiento diferenciado se hace necesario debido a que la naturaleza incorporea de los objetos sobre los que recaen los derechos que nos ocupan impide la delimitación del ámbito protegido, siendo de cuenta del titular la prueba de que el evento dañoso afecta a su ámbito de exclusividad.

<sup>39</sup> ULLMANN: *Die Verschuldenshaftung...*, cit., p. 616.

de Autor<sup>39</sup>, y que siguiera admitiéndolas después de la entrada en vigor del BGB y hasta 1914 (la nueva Ley de 1901 no introdujo ninguna novedad sobre este punto) como pretensiones generales por éste previstas y compatibles con la legislación especial (que confusamente reconoce la responsabilidad por daño sin culpa). Tampoco la desafortunada redacción del párrafo 97.II de la Ley de Derecho de Autor de 1965 aclara la distinción entre acciones de daños y de enriquecimiento, puesto que con su expresión «en lugar» nada dice sobre si la restitución de la ganancia fruto de la intromisión sustituye a la indemnización en el cómputo de ésta y en su función, o si, por el contrario, se trata de una pretensión sustancialmente diferente, con lo que cabría dudar de la procedencia de la alternatividad<sup>40</sup>.

La legislación especial de protección de la propiedad industrial apuntaba precisamente en sentido contrario. La Ley de Patentes de 25 de mayo de 1877 concedía el resarcimiento sólo frente a acciones dolosas del intromisor<sup>41</sup>. En la Ley de 7 de abril de 1891, el párrafo 35 extendió la responsabilidad a los casos de culpa grave<sup>42</sup>, y sólo con la Ley de 5 de mayo de 1936 se normaliza el requisito subjetivo de la acción genérica de daños, admitiendo también la responsabilidad por culpa leve, si bien se introduce una novedad que dio lugar a nuevas confusiones. El párrafo 47.II prevé para los casos de culpa leve que el tribunal pueda sustituir la indemnización ordinaria de daños por una compensación equitativa cuya cuantía debe fijarse con el doble límite del enriquecimiento obtenido por el intromisor y el daño efectivamente sufrido por el titular del derecho usurpado. Parte de la doctrina ha pretendido ver en este precepto un reconocimiento legislativo de la *dreifache Schadensberechnung* jurisprudencial<sup>43</sup>.

Es evidente que una actitud legislativa tan restrictiva en materia de indemnización de daños no daba pie a una jurisprudencia proclive a la concesión de acciones de enriquecimiento, que prescinden incluso de la necesidad de todo requisito subjetivo (con toda la carga de confusión que denota este paralelismo). De hecho, la jurisprudencia había concedido originariamente acciones de enriquecimiento con consecuencias económicas tan graves para el intromisor que se pensó que resultaban inadecuadas para su aplicación a las acciones no culposas<sup>44</sup>. De esta manera, el *Reichsgericht*, al admitir baremos restitutorios (licencia, ganancia obtenida por intromisión), pero haciéndolos depender de la culpa (dentro de la acción de daños), llegaba a una solución equitativa de compromiso<sup>45</sup>.

<sup>40</sup> Párrafo 97.II de la Ley de Derecho de Autor de 1965: «en lugar de la indemnización de daños, el dañado puede exigir la restitución de la ganancia que el intromisor ha obtenido a través de la violación del derecho y la rendición de cuentas respecto de esta ganancia».

<sup>41</sup> ULLMANN: *Die Verschuldenshaftung...*, cit., p. 615.

<sup>42</sup> Lo cual desató el problema de cuándo una culpa podía ser considerada como grave.

<sup>43</sup> JAKOBS: *Eingriffserwerb...*, cit., p. 89. PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 754.

<sup>44</sup> BATSCH: *Vermögensverschiebung und Bereicherungsherausgabe*, Marburg, 1968, pp. 21 ss.

<sup>45</sup> JAKOBS: *Eingriffserwerb...*, cit., p. 88.

Para justificar la exclusión de las acciones de enriquecimiento y la reconversión no reconocida de sus módulos reparatorios en módulos del daño indemnizable, la jurisprudencia contradijo su criterio en materia de derecho de autor y afirmó que el carácter especial de las leyes sobre la materia y el tratamiento homogéneo que su regulación demandaba<sup>46</sup> hacían imposible su compatibilidad con las previsiones generales del recién estrenado Código<sup>47</sup>. Hasta el año 1976 se rechazan las acciones de enriquecimiento alegando la necesidad de protección del tráfico jurídico ante pretensiones abusivas que paralizarían el mercado<sup>48</sup>.

Para ayudar al entendimiento de este fenómeno de confusión, algunos autores han señalado que otro factor decisivo en el pensamiento del *Reichsgericht* es el llamado «dogma del desplazamiento patrimonial»<sup>49</sup>. Desde el prisma de éste, resulta inconcebible, como supuesto de hecho desencadenante de la pretensión de enriquecimiento, la mera acción intromisiva en patrimonio ajeno, en la que difícilmente puede observarse un desplazamiento entre los patrimonios del intromisor y del titular del derecho usurpado (al menos, no en el sentido tradicional del término), y el que se haya producido «a costa» de éste<sup>50</sup>.

A modo de síntesis, puede afirmarse que la doctrina de la *dreifache Schadensberechnung* aparece en un momento en el que, o bien se excluyen las acciones de enriquecimiento, o bien se confunden con las de daños (§ 18.VI de la Ley de Derecho de Autor de 11 de junio de 1870). El resultado es un híbrido que responde perfectamente a las necesidades de libre actuación, comodidad y simplicidad de la jurisprudencia, a costa de difuminar y confundir los conceptos de daño, indemnización, culpa, restitución, enriquecimiento, e incluso las diversas funciones de distintos sectores del ordenamiento jurídico.

El hecho de que en la actualidad el *Bundesgerichtshof* conceda acciones de enriquecimiento (*Eingriffskonditionen*)<sup>51</sup> para la protección de intromisiones sobre la propiedad industrial e intelectual extrema la incongruencia de la *dreifache Schadensberechnung*, ya que tales acciones proporcionan una protección análoga a la de ésta, pero dogmáticamente cimentada.

<sup>46</sup> KÖNIG: *Gewinnhaftung...*, cit., p. 195.

<sup>47</sup> RGZ, 108, pp. 1 ss.; 130, pp. 108 ss. BGHZ, 15, pp. 338 ss., y 20, pp. 345 ss.

<sup>48</sup> DELAHAYE: «Die Bereicherungshaftung bei Schutzrechtsverletzungen», *GRUR*, 1985, p. 857.

<sup>49</sup> Dogma éste que dominaba por entonces la doctrina del enriquecimiento injustificado, y por el cual todo supuesto de hecho relevante a los ojos de éste debía contar con un incremento del patrimonio del demandado, así como con una disminución en el patrimonio del demandante, de forma que ambos fenómenos estuvieran ligados por la idea de desplazamiento patrimonial inmediato, esto es, que ambos fueran consecuencia de un mismo acontecimiento causante.

<sup>50</sup> JAKOBS, *Eingriffserwerb...*, cit., p. 98. KELLMANN: *Grundsätze der Gewinnhaftung*, Berlín, 1969, p. 81.

<sup>51</sup> Para una aproximación a la *condictio* por intromisión desde el punto de vista del Derecho español, Díez-Picazo: «La doctrina del enriquecimiento injustificado», en DE LA CÁMARA y Díez-Picazo, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Madrid, 1988, pp. 116 ss..

#### 4. OPINIONES DOCTRINALES

En la doctrina alemana hay numerosas opiniones en torno a la adecuada incardinación dogmática de la *dreifache Schadensberechnung* en el Derecho privado. Hay autores para los que esta peculiar liquidación del daño sólo es concebible como operación indemnizatoria<sup>52</sup>; otros no la consideran sino bajo los postulados del derecho de enriquecimiento<sup>53</sup>; tampoco faltan numerosas opiniones particulares que reflejan el complejo estado de la cuestión<sup>54</sup>.

A continuación se analizan los argumentos más importantes a favor de la explicación «indemnizatoria» de la *dreifache Schadensberechnung* y las principales críticas que desde el derecho de enriquecimiento ha recibido ésta.

<sup>52</sup> GOTTWALD: *Schadenszurechnung und Schadensschätzung*, München, 1979, pp. 174 ss. KÖRNER: *Die Aufwertung...*, cit., pp. 611 ss. KRASSER: *Lehrbuch des Patentrechts*, 4.ª ed., München, 1986, pp. 624 ss. LOEWENHEIM: *Möglichkeiten...*, cit., pp. 115 ss. NEUNER: «Interesse und Vermögensschaden», *AcP*, 133 (1931), pp. 277 ss. PREU: *Richtlinien...*, cit., pp. 753 ss. STEINDORFF: «Abstrakte und konkrete Schadensberechnung», *AcP*, 158 (1959), pp. 431 ss. VOLLRATH: *Zur Berücksichtigung...*, cit., pp. 52 ss.

<sup>53</sup> SCHULZ: «System der Rechte auf den Eingriffserwerb», *AcP*, 105 (1909), pp. 68 ss. ESSER/SCHMIDT: *Schuldrecht...*, cit., pp. 204 ss. HAINES: *Bereicherungsansprüche bei Warenzeichenverletzungen und unlauteren Wettbewerb*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1970, pp. 13 ss. JAKOBS: *Eingriffserwerb...*, cit., pp. 81 ss. JOERGES: *Bereicherungsrecht als Wirtschaftsrecht*, Bremen, 1977, pp. 70 ss. KELLMANN: *Grundsätze...*, cit., pp. 71 ss. KLEINHEYER: «Rechtsgutsverwendung und Bereicherungsrecht», *JZ*, 1970, pp. 471 ss. MEDICUS, en *Staudingers Kommentar zum BGB*, 12.ª ed., §§ 243-254, Berlin, 1983, § 249, Rn. 180. REUTER/MARTINEK: *Ungerechtfertigte...*, cit., pp. 252 ss.

<sup>54</sup> Para algunos autores (VON CAEMMERER: *Bereicherung...*, cit., pp. 228 ss. LANGE: *Schadensersatz*, 2.ª ed., Tübingen, 1990, p. 363), el fenómeno de restitución de la licencia tiene su lógica ubicación en el derecho de enriquecimiento, en tanto que la restitución de la ganancia obtenida por el intromisor sólo es justificable en sede de gestión de negocios ajenos sin mandato (§ 687.II). Hay quien estima que la *dreifache Schadensberechnung* pertenece a un derecho de construcción jurisprudencial *sui generis* con carácter propio. Tal es el caso de LARENZ (*Lehrbuch des Schuldrechts*, I, 14.ª ed., München, 1987, pp. 515 ss.), para quien la *dreifache Schadensberechnung* es algo específico que guarda cierta relación de parentesco con las operaciones de cómputo del daño sin llegar a constituir una de ellas. En opinión de DÄUBLER (*Anspruch...*, cit., pp. 53 ss.), para obtener una explicación satisfactoria de la *dreifache Schadensberechnung* hay que tener en cuenta tanto el derecho de daños y el de enriquecimiento como el de gestión de negocios ajenos sin mandato. Esta peculiar pretensión debe guiarse —en su opinión— por los requisitos de la acción de daños, mientras que sus consecuencias jurídicas hay que examinarlas conforme a los postulados reparatorios del derecho de enriquecimiento y de la gestión de negocios sin mandato. También hay que considerar que un gran número de autores tratan esta materia en sede de derecho de daños sin pretensiones críticas, simplemente por el hecho de que la jurisprudencia la haya elaborado para ser aplicada a propósito de la acción indemnizatoria (BAUMBACH/HEFERMEL: *Wettbewerbsrecht*, 18.ª ed., München, 1995, pp. 276 ss. EMMERICH: *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs*, 4.ª ed., Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1994, pp. 577 ss. HUBDEMANN: *Urheberrecht*, 8.ª ed., Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1994, pp. 174 ss., 214 ss., 264 ss. y 308 ss. HUBMANN/REHBINDER: *Urheber- und Verlagsrecht*, 8.ª ed., München, 1995, pp. 314 ss. SCHRICKER/WILD: *Urheberrecht*, München, 1987, pp. 1116 ss. ULMER: *Urheber- und Verlagsrecht*, 3.ª ed., Berlin-Heidelberg-New York, 1980, pp. 555 ss.).

#### 4.1 LA DREIFACHE SCHADENSBERECHNUNG EN EL DERECHO DE DAÑOS

Quienes intentan explicar esta especial liquidación del daño como un fenómeno indemnizatorio encuentran serias dificultades para encajar los métodos de restitución de la licencia y de la ganancia dentro del concepto de daño subjetivo (el efectivamente sufrido por el perjudicado) y de los postulados de la teoría de la diferencia<sup>55</sup>, aunque no falta quien intente conciliarlos<sup>56</sup>. El importe de la licencia o de la ganancia obtenida por el intromisor sólo coincidirá con el importe del daño entendido en un sentido subjetivo cuando éste consista en no haber podido cobrar una licencia de explotación (siempre que la licencia hubiera sido razonablemente esperable dado el comportamiento del titular del derecho), o en no haber podido obtener la ganancia lograda por el intromisor (siempre que pueda probarse que el titular del derecho lo hubiese explotado con similares expectativas de beneficio). Ahora bien, en estos casos el resarcimiento del daño/licencia o daño/ganancia no constituye ninguna especialidad jurisprudencial, sino la normal indemnización del lucro cesante<sup>57</sup>. Por el contrario, quien recibe «indemnización» por una regalía que nunca hubiese podido otorgar no está siendo resarcido por su daño; entonces, ¿cómo justificar la atribución? Veámoslo a través de algunos ejemplos:

El titular de un derecho de patente que no explota la invención objeto del mismo se percata de que alguien está comercializando en el mercado el fruto de su inventiva. Sin duda, nuestro titular está legitimado para poner fin a la intromisión, y, en su caso, para exigir responsabilidad civil por ésta, pero ¿cómo admitir que sea indemnizado en la medida de la licencia que hubiera podido exigir o de la ganancia obtenida por el intromisor, según su voluntad, cuando de su comportamiento puede deducirse con certeza que no hubiera obtenido por sí rendimiento alguno de su derecho y que, en cualquier caso, el que haya dejado de obtenerlo no se debe a la acción usurpatoria, sino a su propia inactividad?

Comparemos ahora estos dos supuestos: de un lado, la ingeniosa utilización no autorizada de una marca ajena poco conocida provoca el lanzamiento de ésta y multiplica los beneficios también para su legítimo titular. De otro, como consecuencia de la desafortunada usurpación de una marca, el titular de ésta experimenta pérdidas por el desprestigio causado por el intromisor. ¿Resulta razonable que en ambos casos pueda computarse la cuantía indemnizatoria de la misma manera, sin tener en

<sup>55</sup> LOEWENHEIM: *Möglichkeiten...*, cit., p. 111.

<sup>56</sup> MERTENS: *Der Begriff des Vermögensschadens im bürgerlichen Recht*, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1967, p. 226.

<sup>57</sup> KELLMANN: *Grundsätze...*, cit., p. 72.

cuenta sus respectivas particularidades? ¿Acaso es indiferente que el titular del derecho usurpado lo explotase por sí o no, lo licenciase en exclusiva o sin ésta, o lo tuviese completamente abandonado?

La usurpación de un derecho no implica automáticamente la causación de un daño para su titular. Cuando existe realmente un daño, el hecho de que se corresponda con la licencia exigible o con la ganancia obtenida depende de que la intromisión haya sido la causa por la que, dadas las circunstancias, alguna de ambas medidas haya dejado de obtenerse por aquél (la intromisión impide que el titular de la patente licencie su derecho en el mercado, o bien, cuando la explote por sí mismo, frustra unas expectativas de ganancia equiparables a las obtenidas por el intromisor). No puede aceptarse que la existencia de uno u otro «daño» dependa sin más de la voluntad del demandante.

El «cómputo triple del daño» no encaja en la tradicional indemnización de un daño efectivo (pérdida o falta presumiblemente probada de ganancia), subjetivo (considerado de forma particular en la persona afectada por el mismo), derivado causalmente de la conducta del actor e imputable a éste. Sólo a partir de una desfiguración de este esquema y de los estrictos límites de la función indemnizatoria podía plantearse una explicación de la *dreifache Schadensberechnung* dentro del derecho de daños.

Para romper con este rigor derivado de la lógica resarcitoria del daño subjetivo, algunos autores han defendido una concepción objetiva del mismo. Según ésta, el objeto lesionado, destruido o usurpado tiene un valor objetivo (de mercado) que se corresponde con el daño mínimo sufrido por su titular, al margen de su trascendencia efectiva en el patrimonio de éste, lo cual justifica que se indemnice con una regalía por la explotación no consentida de su derecho a quien no hubiera podido concederla<sup>58</sup>.

La propuesta de un daño mínimo objetivizado se apoya en la idea de restitución *in natura* del perjuicio causado. Neuner, principal impulsor de esta propuesta, defiende que el concepto de restitución *in natura* obliga a conceder al perjudicado una pretensión a la integridad de su interés patrimonial, el cual corresponde como mínimo al valor objetivo del bien lesionado<sup>59</sup>. Este daño objetivo mínimo es un daño abstracto normativamente impuesto sin consideración al patrimonio del perjudicado<sup>60</sup>. El resarcimiento objetivo prescinde del daño real efectivo; se aparta así de la función resarcitoria en sentido estricto, y posibilita la indemnización del valor objetivo aun cuando ninguno hubiese sido el detrimento del interés subjetivo<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> NEUNER: *Interesse...*, cit., pp. 277 ss. WILBURG: «Zur Lehre der Vorteilsausgleichung», *JhJb*, 82, pp. 51 ss.

<sup>59</sup> NEUNER: *Interesse...*, cit., p. 290.

<sup>60</sup> NEUNER: *Interesse...*, cit., p. 300.

<sup>61</sup> FRIESER: *Der Bereicherungswegfall in Parallele zur hypothetischen Schadensentwicklung*, Berlín, 1987, pp. 68 ss.

Sin embargo, la aceptación de los postulados de esta doctrina dista mucho de ser pacífica; por el contrario, ha sido blanco de serias críticas. En primer lugar, se ha afirmado, y así ha sido corroborado por la jurisprudencia<sup>62</sup>, que el concepto de restitución *in natura* en modo alguno es independiente del interés subjetivo del perjudicado<sup>63</sup>. El fundamento orgánico de la pretensión indemnizatoria es un valor a determinar en cada caso de forma individual. La dimensión reparadora del resarcimiento de daños se concreta en que el titular del derecho lesionado puede ejercitar su interés a la integridad de su posición jurídica, pero sólo en la medida en que dicho interés exista, que será la misma en que consista el daño<sup>64</sup>.

Tampoco en el Derecho positivo encuentra la doctrina del daño objetivo apoyo alguno<sup>65</sup>. Una desviación tan patente del parágrafo 249 BGB necesitaría un fundamento jurídico específico y una justificación de política jurídica adecuada que no se proporcionan por sus defensores<sup>66</sup>.

La aceptación de la indemnización de un daño objetivo mínimo representado por el valor de la cosa o derecho lesionados conduce al abandono de la idea de daño efectivamente sufrido como punto central del sistema de responsabilidad civil, y conlleva irremisiblemente a la desintegración del concepto de daño y a la paradoja de la indemnización sin daño<sup>67</sup>. Más que de una indemnización puede hablarse de una compensación por intromisión ilegítima<sup>68</sup>, lo cual escapa de la mecánica resarcitoria, que no puede prescindir de la importancia de lo individual para el cómputo del daño indemnizable, para integrarse de lleno en la lógica restitutoria del derecho de enriquecimiento.

Las excepciones al principio de subjetividad son aquellas que la ley se encarga de hacer explícitas, reconociéndose así expresamente la necesidad de clarificar y acelerar los procesos de cómputo del daño (nuestro ordenamiento contiene un ejemplo claro de liquidación objetiva del daño en el art. 1108 CC)<sup>69</sup>.

Otra cuestión bien distinta es la de la necesidad práctica de aplicación y operatividad del «valor objetivo» como punto de partida para el

<sup>62</sup> BGH, en NJW, 1971, pp. 2079 ss.

<sup>63</sup> FRIESER: *Der Bereicherungswegfall...*, cit., p. 71.

<sup>64</sup> FRIESER: *Der Bereicherungswegfall...*, cit., p. 72.

<sup>65</sup> MARTÍN I CASALS: «Indemnización de daños...», en *El mercado...*, cit., p. 393.

PANTALEÓN, en *Comentario...*, II, cit., art. 1902, p. 1972. Ambos autores rechazan expresamente que una de las funciones de nuestro derecho de daños sea la de reintegración.

<sup>66</sup> KELLMANN: *Grundsätze...*, cit., p. 73.

<sup>67</sup> BECKENSTRÄTER: «Die Festsetzung der Entschädigung bei leicht fahrlässiger Patent- und Gebrauchsmusterverletzung»; *GRUR*, 1963, pp. 231 ss. FRIESER: *Der Bereicherungswegfall...*, cit., pp. 67 ss. KAHLER: *Bereicherungsrecht und Vindikation. Allgemeine Prinzipien der Restitution*, Bielefeld, 1972, p. 226.

<sup>68</sup> LARENZ: *Lehrbuch...*, cit., p. 515.

<sup>69</sup> FRIESER: *Der Bereicherungswegfall...*, cit., p. 75. El autor propone como ejemplo para el Derecho alemán el § 430 HGB, que tasa la indemnización debida por la pérdida de las mercancías objeto de un contrato de transporte según valores de mercado.

cómputo del daño real y efectivo<sup>70</sup>, sobre todo en aquellos casos en los que existe un precio de mercado.

En otra dirección, pero también apoyándose en un cambio de función para el derecho de daños, se ha propuesto como justificación de la *dreifache Schadensberechnung* la punición de la conducta intromisiva<sup>71</sup>.

Ya Coing había afirmado que todo intento de objetivizar el daño persigue una finalidad punitiva<sup>72</sup>. Steindorff, partiendo de que la especial lesividad de los derechos sobre bienes inmateriales los hace merecedores de una especial protección<sup>73</sup>, propone dar al valor objetivo del daño una función de sanción punitiva<sup>74</sup>. En su opinión, la simple violación jurídica es en sí suficiente para provocar una indemnización de carácter abstracto<sup>75</sup>, transformando así la idea de daño mínimo en la de «pena mínima»<sup>76</sup>.

Ahora bien, la idea de prevención-punición puede justificar que se exija al intromisor la restitución de la licencia o de la ganancia obtenida, pero en ningún caso explica que éstas deban transferirse al patrimonio del perjudicado, y que dicha transferencia deba articularse a través de un instrumento ideado para indemnizar como es la acción de daños. Si lo que se pretende es promover la persecución privada de acciones intromisivas, la restitución podría contemplarse como remuneración a los particulares por su colaboración en las labores «fiscales» de persecución. Pero hay que advertir que se estarían creando incentivos para que los titulares de los derechos protegidos provocaran la violación provechosa de los mismos.

Para justificar la restitución debe «probarse» que el objeto de la misma *corresponde*, según el ordenamiento jurídico, al patrimonio del «lesionado»<sup>77</sup>. Ahora bien, de esta cuestión no se ocupa la responsabili-

<sup>70</sup> FRIESER: *Der Bereicherungswegfall...*, cit., p. 70.

<sup>71</sup> DÄUBLER: *Anspruch...*, cit., p. 49. El autor señala que es una constante histórica de la actitud del legislador y de los tribunales la tentación de vulnerar los estrictos márgenes indemnizatorios para completarlos con medidas punitivas.

<sup>72</sup> COING: «Interesseberechnung und unmittelbarer Schaden», *SJZ*, 1950, pp. 866 ss.

<sup>73</sup> LOEWENHEIM: *Möglichkeiten...*, cit., p. 117. El autor afirma que en los casos de violaciones de derechos sobre bienes inmateriales el riesgo que corre el intromisor de responder de su acción es relativamente pequeño ante las dificultades de detectar, localizar, determinar y computar el daño que recaen sobre el titular de aquéllos, según las pautas tradicionales de la acción indemnizatoria. Existe una necesidad de prevenir y sancionar estas conductas para corregir la desigual e injusta distribución de los riesgos. Además, el hecho de que la práctica penal sobre la materia apenas haya demostrado fuerza alguna, apoya la necesidad de encontrar vías distintas para combatir el atractivo que la impunidad de estas acciones pueda ejercer sobre eventuales interesados.

<sup>74</sup> STEINDORFF: *Abstrakte...*, cit., p. 454.

<sup>75</sup> STEINDORFF: *Abstrakte...*, cit., p. 458.

<sup>76</sup> FRIESER: *Der Bereicherungswegfall...*, cit., p. 78.

<sup>77</sup> Así lo entiende la teoría de la atribución (mayoritaria en derecho alemán): la pretensión de enriquecimiento por intromisión (*Eingriffskondition*) procede cuando el demandado se ha hecho con el valor de goce, disfrute, consumo o disposición de un objeto o facultad que el ordenamiento jurídico ha atribuido en exclusiva al demandante. CANARIS/LARENZ: *Lehrbuch des Schuldrechts*, II-2.°, 13.ª ed., München, 1994, pp. 168 ss.

dad civil sino el derecho de enriquecimiento, el de gestión de negocios ajenos sin mandato y la regulación de las relaciones entre el propietario y el poseedor. Llegados a este punto, la pregunta surge por sí misma: si el fundamento para tal atribución patrimonial se encuentra en otros sectores del ordenamiento, ¿por qué no acudir a ellos? ¿qué necesidad hay de forzar la naturaleza de la acción de daños?

Parcialmente, la respuesta se encuentra en la historia de gestación de la *dreifache Schadensberechnung*<sup>78</sup>. Pero, sobre todo, no debemos perder de vista que la preventivo-punitiva no ha sido una propuesta de carácter lógico-dogmático, sino de reacción ante los resultados a los que había conducido la aplicación jurisprudencial de la *dreifache Schadensberechnung*. La exigencia de estos autores no era una mayor coherencia teórica, sino la necesidad de unas indemnizaciones posibles y efectivas que satisfagan con rapidez los intereses de los perjudicados<sup>79</sup>. Esta postura encontró el apoyo de un sector de la doctrina del derecho de daños que aceptaba la concurrencia, junto a la función resarcitoria, de la punitiva<sup>80</sup>. La indemnización de daños resultó ser un ámbito «permeable» a la idea de punición<sup>81</sup>. La restitución de la ganancia obtenida o de la cantidad que resulte de multiplicar el importe de la licencia exigible por un coeficiente corrector (ajenas a los mecanismos indemnizatorio y reintegrador del derecho usurpado) son las medidas restitutorias propuestas desde esta perspectiva de carácter punitivo.

Hoy se admite que la prevención es un subproducto añadido o reflejo de la indemnización, el cual, aunque deseable, no debe convertirse en

ERMAN/WESTERMANN, § 812, Rn. 65. ESSER/WEYERS: *Schuldrecht*, II, 7.ª ed., Heidelberg, 1991, pp. 461 ss. FIKENTSCHER: *Schuldrecht*, 8.ª ed., Berlin-New York, 1992, p. 682. HÜFFER: «Die Eingriffskondiktion», *JuS*, 1981, pp. 263 y 264. KÖNIG: *Unge-rechtfertigte Bereicherung*, Heidelberg, 1985, pp. 157 ss. KOPPENSTEINER/KRAMER: *Unge-rechtfertigte Bereicherung*, 2.ª ed., Berlin-New York, 1988, pp. 72 ss. KURZ: *Der Besitz als möglicher Gegenstand der Eingriffskondiktion*, Tübingen, 1969, pp. 13 ss. LARENZ: *Lehrbuch des Schuldrechts*, II-2.º, 12.ª ed., München, 1985, pp. 530 ss. LOEWENHEIM: *Bereicherungsrecht*, München, 1989, pp. 65 ss. MEDICUS: *Schuldrecht*, II-2.º, 7.ª ed., München, 1995, p. 334. MESTMÄCKER: «Eingriffserwerb und Rechtsverletzung in der ungerchtfertigten Bereicherung», *JZ*, 1958, pp. 523 ss. MÜNCHKOMM/LIEB: § 812, Rn. 204 ss. REUTER/MARTINEK: *Unge-rechtfertigte...*, cit., pp. 241 ss. RGRK/HEIMANN-TROSIEN, § 812, Rn. 42. SCHLECHTRIEM: «Prinzipien und Vielfalt: Zum gegenwärtigen Stand des deutschen Bereicherungsrechts», *ZHR* (149), 1958, p. 332; *Schuldrecht. Besonderer Teil*, 4.ª ed., Tübingen, 1995, p. 302. SOERGEL/MÜHL, Vor § 812, Rn. 4; § 812, Rn. 132. STAUDINGER/LORENZ, § 812, Rn. 23. WESTERMANN: *Lehrbuch des Schuld-rechts*, Karlsruhe, 1951, pp. 6 ss.

<sup>78</sup> Recordemos que en el momento en el que se reconoce ésta por primera vez no se concedían acciones de enriquecimiento en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, y aunque sí se aceptaban para el derecho de autor, la confusión que entonces reinaba sobre su independencia como pretensión oscurecía su correcta aplicación (LOEWENHEIM: *Möglichkeiten...*, cit., p. 120).

<sup>79</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., pp. 15 ss. PREU: *Richtlinien...*, cit., pp. 753 ss.

<sup>80</sup> BÖTTCHER: «Zur Ausrichtung der Sanktion nach dem Schutzzweck der verletzten Privatrechtsnorm», *AcP*, 158 (1959), pp. 385 ss. MERTENS: *Der Begriff...*, cit., p. 109.

<sup>81</sup> LOEWENHEIM: *Möglichkeiten...*, cit., pp. 119 ss.

fundamento autónomo de la pretensión<sup>82</sup>. Que la prevención-punición sea un efecto secundario (psicológico, si se quiere) de la labor indemnizatoria no justifica que pueda convertirse en su fundamento y en criterio de determinación de la medida de ésta. Por otra parte, si la punición es necesaria, esto es, si se considera que el sector de los derechos sobre bienes incorporales debe estar protegido por medidas punitivas (cuestión que escapa en buena medida de los límites de este trabajo), lo que hay que hacer es utilizar aquellas que sean adecuadas para tal labor, como son las normas punitivas por excelencia, las penales; o bien, acudir a vías de derecho privado que reconozcan abiertamente su carácter «penal», sin el camuflaje de la apariencia resarcitoria. En caso contrario, se crean disfunciones como las siguientes: por una parte, resulta incoherente que la aplicación de la pena sea insensible al diverso grado de reprochabilidad de la conducta enjuiciada (dolo, culpa grave, culpa leve); por otra parte, ofende al sentido común que la obligación derivada de la pena resultara asegurable y transmisible *mortis causa* por el hecho de solaparse bajo la apariencia de una obligación indemnizatoria<sup>83</sup>.

Existe un ejemplo paradigmático de aplicación del método triple de cómputo del daño con finalidad punitiva. En los llamados casos GEMA, se reconoció a favor de esta institución (Sociedad Alemana de Autores; Compositores y Editores de Música) una indemnización por la cuantía doble de la licencia que hubiera resultado adecuada para justificar la acción intromisiva<sup>84</sup>. El tribunal justificó la excepcionalidad «punitiva» de su decisión alegando que el intromisor debía contribuir a los gastos de vigilancia que la organización afronta para prevenir acciones como la suya, ante la imposibilidad de llevar a cabo tales labores de prevención por parte de los titulares de los derechos protegidos<sup>85</sup>.

Siendo evidente que los gastos de vigilancia no pueden ser considerados como daños provocados por la acción<sup>86</sup>, ni constituyen un daño abstracto<sup>87</sup>, las mencionadas sentencias sirvieron para desatar la polémica sobre si por razones de equidad circunstancial o por la presión de los intereses en juego un tribunal podría incrementar la medida indemnizatoria<sup>88</sup>. Lo cierto es que la hipótesis afirmativa provoca muchos más pro-

<sup>82</sup> LARENZ: *Lehrbuch...*, cit., pp. 421 ss. LANGE: *Schadensersatz...*, cit., pp. 9 ss. MARTÍN I CASALS: «Indemnización de daños...», en *El mercado...*, cit., p. 385. PANTALEÓN: en *Comentario...*, II, cit., art. 1902, p. 1971.

<sup>83</sup> PANTALEÓN: en *Comentario...*, II, cit., art. 1902, p. 1971.

<sup>84</sup> BGHZ, 17, pp. 376 ss. y 59, pp. 286 ss.; BGH, en GRUR, 1973, pp. 379 ss.

<sup>85</sup> DELAHAYE: *Keriprobleme...*, cit., p. 219. KRASSER: *Schadensersatz...*, cit., p. 270. LOEWENHEIM: «*Möglichkeiten...*» cit., p. 118. STEINDORFF: «*Abstrakte...*» cit., p. 455.

<sup>86</sup> KRASSER: *Schadensersatz...*, cit., p. 209. En contra de la decisión del tribunal, el autor opina que resultaría ridículo pretender financiar los costes de vigilancia con las indemnizaciones de los infractores, puesto que a mayor vigilancia disminuiría el número de los «contribuyentes».

<sup>87</sup> ESSER/SCHMIDT: *Schuldrecht...*, cit., p. 205.

<sup>88</sup> DELAHAYE: *Keriprobleme...*, cit., p. 220. GOTTFALD: *Schadenszurechnung...*, cit., pp. 178 ss.

blemas y más graves (control de la excepcionalidad que justifique tal adopción de medidas, inseguridad e impredecibilidad del comportamiento de los tribunales, despositivización del contenido de justicia material y vaciamiento del principio de legalidad) que el que pretende evitar (la insuficiencia de las medidas indemnizatorias).

Los casos GEMA son un paradigma del atractivo que ejerce sobre el aplicador de la ley la idea de poder acomodar la decisión en función del disvalor de comportamiento que merezca la acción juzgada, con independencia de que las previsiones legales faculten expresamente para ello. Lo más destacable de estas sentencias es que desfiguran la tradicional acción de daños sin respaldo normativo alguno.

#### 4.2 CRÍTICA A LA DREIFACHE SCHADENSBERECHNUNG DESDE EL DERECHO DE ENRIQUECIMIENTO

En primer lugar, se ha criticado que la gestación de esta doctrina partiera de la interpretación de un precepto (§ 18.VI de la Ley de Derecho de Autor de 1870) que estaba pensado para limitar la responsabilidad por daño de quien actúa sin culpa<sup>89</sup>. La *dreifache Schadensberechnung*, al permitir la elección entre una medida indemnizatoria (tradicional lucro cesante) y dos restitutorias (licencia no satisfecha y ganancia obtenida por el intromisor), mezcla dos planos jurídicos distintos. Uno, el indemnizatorio, destinado al resarcimiento del daño causado en el patrimonio del demandante y para el que es necesaria, tanto la prueba de la relación causal intromisión/daño, como la del criterio de imputación; y otro, el restitutorio, cuya función es reequilibrar las atribuciones patrimoniales injustificadas, las cuales se retiran del patrimonio en el que se producen para ser desplazadas a aquel en el que debieron haberse producido<sup>90</sup>.

El intromisor responde por el daño causado en el patrimonio del titular del derecho usurpado y restituye aquello que debe ser retirado de su patrimonio por contrario a las normas jurídicas sobre atribución de bienes y provechos. Resulta incongruente hacer *restituieren* por un daño causado, o hacer *indemnizar* por un enriquecimiento obtenido injustificadamente. El daño queda cubierto mediante la indemnización, el enriquecimiento queda neutralizado mediante la restitución. El que ambos planos puedan ocasionalmente coincidir no justifica su equiparación<sup>91</sup>.

Más criticable resulta aún que los dos módulos «restitutorios» de cómputo del daño (ganancia obtenida por el intromisor, licencia que hubiera sido exigible a éste para legitimar su acción intromisiva) se

<sup>89</sup> JAKOBS: *Eingriffserwerb...*, cit., p. 83.

<sup>90</sup> Conforme a la teoría de la atribución ya mencionada.

<sup>91</sup> BRANDNER: «Die Herausgabe von Verletzervorteilen im Patentrecht und im Recht gegen den unlauteren Wettbewerb», *GRUR*, 1980, p. 362. GIESEKE: «Zur Bereicherungshaftung bei Urheberrechtsverletzungen», *GRUR*, 1958, pp. 17 ss.

correspondan con las alternativas que polarizan la discusión sobre la medida restitutoria en sede de derecho de enriquecimiento, y, por lo tanto, que encubran y de alguna manera burlen dicha labor doctrinal, y la sustituyan por la conveniencia de elección del demandante y la necesidad de simplicidad de la jurisprudencia<sup>92</sup>.

Quizá fuera comprensible cierta confusión dogmática en torno a los derechos de daños y enriquecimiento en la época en la que nace la *dreifache Schadensberechnung*, si bien, entonces y en adelante, nunca faltaron autores que denunciaron la situación y la necesidad de conceder una entidad independiente a las acciones de enriquecimiento<sup>93</sup>. En general, desde las posiciones de los autores que han estudiado el derecho de enriquecimiento, un adecuado entendimiento de éste hace innecesaria en la práctica e incongruente en el plano teórico la aplicación de la *dreifache Schadensberechnung*; aquél proporciona las claves para la solución de la problemática creada por ésta<sup>94</sup>. El hecho de que la *dreifache Schadensberechnung* surgiera como subrogado de la pretensión de enriquecimiento rechazada hace que, una vez aceptada ésta, la contemplación de aquella resulte superflua<sup>95</sup>. La crítica de algunos autores es merecedora de especial consideración.

Haines afirma que el verdadero origen de la *dreifache Schadensberechnung* es la grave incongruencia en la utilización de los mecanismos compensatorios del Derecho Civil clásico en los nuevos ámbitos jurídicos<sup>96</sup>. Si el tratamiento jurídico de la protección de los derechos sobre bienes inmateriales merecía ser diferente, debió haber sido más preciso y riguroso, nunca más simple. La construcción jurisprudencial tuvo éxito y arraigó gracias a la sencillez con que permite a los tribunales la resolución de complejos conflictos indemnizatorios, escapando de los rígidos moldes de la tradicional acción de daños. Pero no debemos dejar de plantearnos por la legitimidad de esta maniobra<sup>97</sup>.

Tal y como señala el autor citado, en setenta años de tradición jurisprudencial (él publica su monografía en 1970) no se han logrado unas pautas de actuación que proporcionen cierta seguridad en la aplicación de aquella. Además, el hecho de que el demandante pueda elegir el criterio de cómputo deseado hace que en la práctica toda decisión de los tribunales sea impredecible.

<sup>92</sup> En la polémica mencionada se enfrentan una teoría subjetiva que tiene por correcta la restitución de la ganancia obtenida por el intromisor (*Gewinnhaftung*), y una teoría objetiva que defiende la restitución del valor de mercado de lo obtenido (*Wertesatz*).

<sup>93</sup> SCHULZ: *System...*, cit., pp. 69 ss. PINZGER: «Der Bereicherungsanspruch im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht», *GRUR*, 1927, pp. 269 ss. MESTMÄCKER: *Eingriffserwerb...*, cit., pp. 521 ss. RAISER: «Der Stand der Lehre vom subjektiven Recht im deutschen Zivilrecht», *JZ*, 1961, pp. 465 ss.

<sup>94</sup> BATSCHE: *Vermögensverschiebung...*, cit., pp. 19 ss. ESSER/SCHMIDT: *Schuldrecht...*, cit., p. 204. HAINES: *Bereicherungsansprüche...*, cit., pp. 1 ss. JAKOBS: *Eingriffserwerb...*, cit., pp. 81 ss. KELLMANN: *Grundsätze...*, cit., pp. 71 ss.

<sup>95</sup> REUTER/MARTINEK: *Ungerechtfertigte...*, cit., p. 252.

<sup>96</sup> HAINES: *Bereicherungsansprüche...*, cit., p. 20.

<sup>97</sup> HAINES: *Bereicherungsansprüche...*, cit., pp. 4 ss.

La problemática a la que conducen las dificultades de verificación del daño en los nuevos ámbitos jurídicos de creciente complejidad económica no deben ser tratados con una fórmula de compromiso que encubre una gran dosis de libertad en la actuación del demandante y de los tribunales, y que provoca confusión e inseguridad, así como una disfuncionalidad alarmante en el sistema de acciones. La estrategia de ocultar el problema sólo obedece al interés de simplicidad de la jurisprudencia y, naturalmente, no lo soluciona.

Para los autores que, como Kellmann, estudian la problemática suscitada por la *dreifache Schadensberechnung* desde la perspectiva del estudio de la restitución de la ganancia obtenida por el intromisor, la cosa está clara: el resarcimiento del daño nada tiene que ver con la restitución de la ganancia derivada de la intromisión<sup>98</sup>. El daño, como elemento típico de la acción indemnizatoria, es un fenómeno que ocurre en el patrimonio del lesionado/demandante, en tanto que la ganancia fruto de la intromisión es un incremento patrimonial en el patrimonio del intromisor. La *dreifache Schadensberechnung* no es sino una artificiosa construcción que responde a consideraciones de dudosa equidad y dificultad probatoria. Tal y como señala Steindorff, difícilmente puede ser explicada esta jurisprudencia con la mera «conversión» de un interés protegible en un daño considerado subjetivamente en la persona del lesionado<sup>99</sup>.

También Joerges considera que la ubicación natural de los métodos de cómputo «daño-licencia» y «daño-ganancia» se encuentra en el derecho de enriquecimiento, y que su tratamiento debe articularse a través de la *Eingriffskondiktion*. Sin embargo, su enfoque de la cuestión es distinto, y su esfuerzo se dirige a destacar la necesidad de analizar las consecuencias económicas de la protección jurídico-industrial en sus diversos módulos restitutorios<sup>100</sup>.

Desde esta llamada de atención de Joerges, han sido numerosas las propuestas sobre el contenido económico de los módulos restitutorios<sup>101</sup>.

<sup>98</sup> KELLMANN: *Grundsätze...*, cit., p. 72. El autor cita como ejemplo de esta notoria separación el que en el derecho inglés ambas pretensiones —de resarcimiento de daños y de restitución de la ganancia— estuvieran atendidas por instancias jurisdiccionales diferentes. SCHULZ: *System...*, cit., p. 67.

<sup>99</sup> STEINDORFF: *Abstrakte...*, cit., p. 452. NEUNER: *Interesse...*, cit., p. 283.

<sup>100</sup> JOERGES: *Bereicherungsrecht...*, cit., pp. 70 ss. Opina el autor que la problemática económica de la protección jurídica de los derechos sobre bienes inmateriales es la creada por la antinomia entre el principio de la libre competencia, por una parte, y el poder monopolístico concedido a los legítimos titulares de los derechos protegidos, por otra, tal y como había adelantado ya Mestmäcker. El autor echa en falta un estudio económico serio de las consecuencias de aplicación de los diversos módulos de cómputo del daño y advierte de la necesidad del mismo.

<sup>101</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., pp. 15 ss. BRANDNER: *Die Herausgabe...*, cit., pp. 363 ss. DELAHAYE: *Kernprobleme...*, cit., pp. 219 ss. KÖRNER: *Die Aufwertung...*, cit., pp. 611 ss. KRASSER: *Schadensersatz...*, cit., pp. 270 ss. LEHMANN: «Juristisch-ökonomische Kriterien zur Berechnung des Verletzerertrags bzw. des entgangenen Gewinns», *BB*, 1988, pp. 1682 ss. LEISSE y TRAUB: *Schadenschätzung...*, cit., pp. 1 ss. PIETZCKER: «Richtlinien für die Bemessung von Schadensersatz bei der Verletzung von Patenten», *GRUR*

Pero no siempre las consideraciones económicas tienen necesariamente una traducción jurídica inmediata. Por el contrario, generalmente la valoración del dato económico parte de un previo posicionamiento jurídico. Así, si afirmamos que la licencia restituida al titular de un derecho usurpado no es «adecuada», la pauta de la «adecuación» no puede ser sino jurídica, ya que el importe a restituir puede ser suficiente desde un punto de vista estrictamente resarcitorio, pero inadecuado para un tratamiento preventivo-punitivo de la cuestión.

#### 4.3 OTRAS CRÍTICAS A LA PRÁCTICA JURISPRUDENCIAL DE LA DREIFACHE SCHADENSBERECHNUNG

##### a) La inidoneidad de los métodos especiales de cómputo del daño

Numerosos autores critican que las medidas adoptadas por los tribunales no tengan un efecto preventivo-punitivo sobre la conducta de los intromisores y proponen un agravamiento de la cuantía restitutoria que logre realmente desincentivarlos<sup>102</sup>. Los partidarios de esta propuesta denuncian que lo que realmente ocurre en la práctica de la *dreifache Schadensberechnung* es que ésta no sólo no resulta preventivo-punitiva, como ellos desearían, sino que ni siquiera cumple con el compromiso estrictamente resarcitorio<sup>103</sup>. Todas las dificultades prácticas que se intentaban paliar con su aplicación reaparecen de una u otra forma en el cómputo de la «adecuación» de la licencia o en la «cuantificación» de la ganancia que deba restituirse.

Por lo que respecta a la restitución de la licencia «adecuada», los autores coinciden en que lo que la jurisprudencia otorga al titular del derecho lesionado en concepto de «daño/licencia» es muy inferior a lo que éste hubiera realmente obtenido si al tiempo de la intromisión hubiese concedido efectivamente una licencia. Veámoslo con un ejemplo:

El intromisor que comercia con una marca ajena encuentra ya un mercado preparado para su aceptación y consumo; asimismo, se ahorra los gastos de creación, solicitud, conservación y desarrollo de la misma y los riesgos comerciales de lanzamiento. Esta ventaja en los costes le permitirá vender a menor precio, con los consiguientes perjuicios en la política de precios del legítimo titular de la marca. Además, el intromisor abona la licencia con independencia de que, si ésta hubiera sido de hecho pagada en el momento en que se produce la intromisión, su cuantía hubiese podido devengar intereses desde la fecha. La jurisprudencia

Int, 1979, pp. 345 ss. PREU: *Richtlinien...*, cit., pp. 758 ss. SACK: *Die Lizenzanalogie...*, cit., pp. 373 ss. VOLLRATH: *Zur Berücksichtigung...*, cit., pp. 52 ss.

<sup>102</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., p. 15.

<sup>103</sup> PIETZCKER: *Richtlinien...*, cit., p. 345.

debiera tener en cuenta todos estos factores económicos para que los riesgos que la intromisión conlleva no caigan exclusivamente sobre el titular de la cosa usurpada <sup>104</sup>.

También la prueba de la ganancia obtenida por el intromisor y la de la relación causal entre ésta y la acción intromisiva plantea no pocos problemas. No basta que en el balance del intromisor aparezca un beneficio, sino que debe probarse que éste proviene de forma inmediata de la actividad lesiva. La dificultad aumenta con la necesidad de descontar de dicha ganancia los gastos necesarios para su obtención, así como aquellas cuotas de la misma que correspondan a la iniciativa, trabajo y capital invertidos por el intromisor (aunque esto último no sería aceptado desde una perspectiva punitiva) <sup>105</sup>.

#### b) Incorrecta equiparación de planos

Se ha criticado que el intromisor deba ser tratado como si hubiese pactado con el legítimo titular la cesión onerosa de su derecho. Desde un punto de vista dogmático, sería como aceptar que el demandante del resarcimiento de daños tuviera, al menos, la misma protección que el legitimado activamente para ejercitar la *condictio* por intromisión, a pesar de la necesaria y justificada diferenciación e independencia entre ambas acciones <sup>106</sup>.

La obligación de indemnizar en la medida de la licencia que hubiera sido exigible sin comprobar que realmente ha sido la intromisión la que ha causado un daño equiparable en valor a aquélla (por ejemplo, porque ha obligado a realizar un gasto que sin ella hubiera sido innecesario), es una petición de principio derivada de la sobreimpresión de un plano jurídico —el cuasicontractual— sobre otro —el de la indemnización de daños—, que se apoya en principios necesariamente distintos. Tanto la equiparación entre causante del daño (intromisor) y contratante (lo cual —se dice— vacía de contenido la exclusividad concedida al titular del derecho prote-

<sup>104</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., pp. 15 ss. BRANDNER: *Die Herausgabe...*, cit., p. 363. DELAHAYE: *Kernprobleme...*, cit., p. 219. KÖRNER: *Die Aufwertung...*, cit., p. 611. KRÄSSER: *Schadensersatz...*, cit., p. 270. PIETZCKER: «Schadensersatz durch Lizenzberechnung», *GRUR*, 1975, pp. 55 ss. PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 758. SACK: *Die Lizenzanalogie...*, cit., pp. 373 ss. VOLLRATH: *Zur Berücksichtigung...*, cit., p. 52.

<sup>105</sup> DELAHAYE: *Kernprobleme...*, cit., p. 218. PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 757. KÖNIG: *Gewinnhaftung...*, cit., pp. 190 ss. Este último autor hace referencia a la experiencia norteamericana. Desde 1870 el legislador había permitido que la violación de patentes pudiera tener como consecuencia jurídica la restitución de la ganancia obtenida por el intromisor. En la práctica resultó tan difícil discriminar de la ganancia total lo que correspondía al intromisor frente a lo que tocaba al titular de la patente usurpada que la Corte Suprema optó por la restitución de la ganancia bruta alegando que menor injusticia se cometía así que dejando al intromisor sin responsabilidad. Pero las consecuencias económicas gravísimas para el intromisor que la aplicación literal de esta doctrina llevó consigo, empujaron al legislador a intervenir en la cuestión, esta vez para suprimir la restitución de la ganancia obtenida por el intromisor como posible medida restitutoria (Act of August 1, 1946; hoy Act of July 19, 1952, 35 USCA, p. 284).

<sup>106</sup> DÄUBLER: *Anspruch...*, cit., p. 50.

gido <sup>107</sup>), como la idea de que nadie debe obtener ganancia alguna a través de una acción antijurídica son absolutamente ajenas a la mecánica resarcitoria. En concreto, esta última se discute con detenimiento por los autores que estudian el enriquecimiento injustificado <sup>108</sup>.

#### c) La articulación procesal de la triple opción

Tampoco resulta pacífica la postura jurisprudencial según la cual el cambio de método elegido para el cómputo del daño no constituye un cambio de demanda, alegando que se trata de una misma pretensión a la que se presta otra fundamentación jurídica <sup>109</sup>. La falsedad de esta opinión se evidencia en tanto que el cambio de opción implica una alteración tanto del *petitum* como de la fundamentación jurídica, e incluso del material fáctico, por lo que existe un nuevo objeto de la controversia, y, por lo tanto, un cambio de demanda <sup>110</sup>. De hecho, el *Bundesgerichtshof* ha reconocido de alguna manera esa independencia entre las pretensiones al conceder sobre la materia acciones de enriquecimiento, las cuales no funcionan como cierre de la teoría de la *dreifache Schadensberechnung* cuando la ausencia de culpa excluye la acción de daños, sino que se conceden de forma autónoma de acuerdo con sus propios requisitos, fundamento y función <sup>111</sup>.

#### d) La diligencia exigible

Algunos autores han puesto de relieve cómo la confusión de los planos indemnizatorio y resarcitorio ha provocado un efecto perverso en cuanto a la consideración de la diligencia exigible de cara a la apreciación de la culpa <sup>112</sup>.

La circunstancia de que no se concedieran durante mucho tiempo acciones de enriquecimiento en el ámbito afectado por la aplicación de la *dreifache Schadensberechnung*, y que sólo se pudiera acudir a ésta cuando concurría en la acción intromisiva el requisito típico de la culpa, obligó a la jurisprudencia, ante el riesgo de dejar sin responsabilidad al intromisor y sin reparación a la víctima, a forzar el concepto de diligencia

<sup>107</sup> PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 759. A favor de la equiparación, CARRASCO PERERA, en *Comentarios...*, cit., art. 123, p. 1669.

<sup>108</sup> LEHMANN: *Juristisch-ökonomische Kriterien...*, cit., pp. 1680 ss. El autor intenta conciliar dichos postulados de justicia con una correcta aplicación de la *dreifache Schadensberechnung* y se embarca en la difícil tarea de encontrar una fórmula económica por la que, con la aplicación de los especiales módulos de cómputo del daño, ni el intromisor quede con ventaja alguna derivada de su ilegítima acción, ni el perjudicado pueda enriquecerse a costa de aquél.

<sup>109</sup> *RGZ*, 43, pp. 61 ss., y 50, pp. 115 ss.

<sup>110</sup> DÄUBLER: *Anspruch...*, cit., p. 54.

<sup>111</sup> PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 755.

<sup>112</sup> DELAHAYE: *Die Bereicherungshaftung...*, cit., p. 857. PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 753. SACK: *Die Lizenzanalogie...*, cit., p. 377.

razonablemente exigible por encima de las pautas fijadas en otros sectores del ordenamiento.

Esta tendencia había comenzado con anterioridad a la entrada en vigor de las leyes de patentes y modelos de utilidad de 1936. Hasta la llegada de éstas se trataba de no dejar sin indemnización a las víctimas de acciones levemente culposas, lo que obligó a facilitar la apreciación de gravedad en la negligencia del intromisor. La prueba de que todo comportamiento negligente era considerado como grave es que, con posterioridad a la entrada en vigor de las nuevas leyes del 36, los parágrafos 47.II y 15.II.BGB, que contemplan la responsabilidad por culpa leve, apenas si fueron aplicados en la práctica por los tribunales<sup>113</sup>. Lo cierto es que éstos convirtieron la responsabilidad civil (inicialmente considerable como restringida en virtud de la exigencia agravada del elemento subjetivo) en una verdadera responsabilidad por resultado<sup>114</sup>.

#### e) Consideraciones finales

El campo de los derechos sobre bienes inmateriales está especialmente abonado para las acciones de enriquecimiento<sup>115</sup>. La aceptación de éstas por la jurisprudencia hace innecesaria la aplicación de la *dreifache Schadensberechnung*. La antigua idea de que su admisión supondría una carga excesiva para el intromisor no culpable denota un pleno desconocimiento de su mecánica de funcionamiento y pone de relieve la falacia de considerarlo inadecuado para inmediatamente después contradecirse e incorporarlo a través de acciones de daños en las que toda conducta puede considerarse como culposa<sup>116</sup>. Hay autores que, plenamente conscientes de esta contradicción, proponen convertir la *dreifache Schadensberechnung* en un instrumento marcadamente punitivo, única dimensión que puede justificar su existencia, llegando incluso a promover la multiplicación del valor de la licencia exigible, sea cual sea el ámbito jurídico en el que haya de aplicarse, indemnizatorio o restitutorio<sup>117</sup>.

Sin embargo, en lugar de forzar una explicación exorbitante para la acción de daños a través de la búsqueda de nuevas funciones, como la reintegradora y, sobre todo, la preventivo-punitiva, deberíamos aceptar que la *dreifache Schadensberechnung* es una «reliquia histórica» de un tiempo en el que la exclusión de las acciones de enriquecimiento obligó a la jurisprudencia a construir una particular criatura que bajo su función tradicional (indemnizar) abarcara nuevos compromisos (restitución del valor de uso o de la ganancia obtenida por el intromisor) y funciones (reintegración de derechos, prevención y punición de acciones reprobables)<sup>118</sup>.

<sup>113</sup> PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 754.

<sup>114</sup> SACK: *Die Lizenzanalogie...*, cit., p. 377.

<sup>115</sup> SCHRICKER/WILD: *Urheberrecht...*, cit., p. 1136.

<sup>116</sup> SACK: *Die Lizenzanalogie...*, cit., p. 375.

<sup>117</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., p. 17. PIETZCKER: *Richtlinien...*, cit., p. 345.

<sup>118</sup> SACK: *Die Lizenzanalogie...*, cit., p. 396. Un breve y actual estado de la cuestión sobre la *dreifache Schadensberechnung* lo proporcionan HEIL y ROOS: «Zur dreifachen

## 5. LA DREIFACHE SCHADENSBERECHNUNG EN EL DERECHO ESPAÑOL

El legislador español también ha sucumbido al atractivo de ofrecer una triple posibilidad de computar el daño en las acciones indemnizatorias reguladas por las leyes especiales de protección de bienes inmateriales. El artículo 66.2 de la Ley de Patentes establece que «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». A su vez, al artículo 38.2 de la Ley de Marcas apunta que «la cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. b) Los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación. c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho».

La Ley de Propiedad Intelectual, por su parte, reduce las posibilidades de opción y convierte el cómputo triple en doble: «el perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación» (art. 135). Esta variante reductora no impide, sin embargo, que a continuación analicemos, de forma global, la particular recepción que la *dreifache Schadensberechnung* ha tenido en el Derecho español, y la problemática que suscita.

En general, la doctrina no ha prestado mucha atención al material importado y positivizado<sup>119</sup>. Se ha alabado que el legislador tomara medidas para paliar la actitud restrictiva de nuestro Tribunal Supremo en

*Schadensberechnung bei Übernahme sonderrechtlich nicht geschützter Leistungen», GRUR, 1994, pp. 26 ss.*

<sup>119</sup> BAYLOS CORROZA: *Tratado...*, cit., pp. 350, 662, 759, y 837; *Nota de urgencia...*, cit., pp. 105 ss. BOTANA AGRA: *Transmisión y defensa...*, cit., pp. 103 ss. FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Derecho de marcas...*, cit., pp. 180 ss. FERNÁNDEZ-NÓVOA y GÓMEZ SEGADE: *La modernización...*, cit., pp. 205 ss. GÓMEZ SEGADE: *Panorámica...*, cit. (1987), pp. 839 ss. (1988), pp. 9 ss.; *La ley de patentes...*, cit., pp. 112 ss. LEMA DEVESA: *Las acciones procesales...*, cit., pp. 53 ss. MARTÍN I CASALS: «Indemnización de daños...», en *El mercado...*, cit., pp. 398 y 399. PEDEMONTE FEU: *Comentarios...*, cit., pp. 136 ss. POMBO: *Determinación de daños y perjuicios...*, cit., pp. 249 ss. De mayor interés las aportaciones de CARRASCO PERERA, en *Comentarios...*, cit., pp. 1633 ss. Díez-PICAZO, en *Comentarios...*, cit., pp. 1694 ss. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El enriquecimiento...*, cit., pp. 19 ss. PORTELLANO: *La imitación...*, cit., pp. 137 ss.

materia de concesión de indemnizaciones en forma de lucro cesante, precisamente en un ámbito como el de los derechos inmateriales en el que ésta es la forma típica de expresión del daño<sup>120</sup>. Algunos autores señalan expresamente que el establecimiento de módulos o criterios indemnizatorios es una actividad que debiera haber sido de hecho desarrollada por la jurisprudencia de nuestros tribunales, pero que, dada la actitud de éstos, debe agradecerse que el legislador haya intervenido<sup>121</sup>. También se ha destacado la simplificación probatoria que la adopción de estas medidas de computar el daño conlleva<sup>122</sup>.

Al margen de estas primeras impresiones, que en algunos casos no constituyen sino meras declaraciones de intención, sólo los comentaristas de la acción indemnizatoria en la Ley de Propiedad Intelectual se han acercado a los verdaderos problemas que la *dreifache Schadensberechnung* acarrea<sup>123</sup>. Díez-Picazo los sintetiza en torno a tres cuestiones centrales: el porqué de una desnaturalización tal de la acción de daños, la compatibilidad de ésta con la acción de enriquecimiento y, en último lugar, el fundamento que legitime la restitución de la ganancia obtenida por el intromisor<sup>124</sup>.

En cuanto a los preceptos en cuestión, la doctrina coincide en que los tres módulos o criterios de cómputo del daño (dos en la LPI) se presentan como alternativas de aproximación o fijación del lucro cesante que no excluyen ninguna de las posibles manifestaciones del daño emergente (arts. 66.1 LP y 38.1 LM): pérdidas sufridas, gastos realizados para evitar o paliar el daño (o estimados para la reparación de éste), así como daños por el desprestigio causado con la acción intromisiva (art. 68 LP)<sup>125</sup>.

Por otra parte, la opción que se presenta al demandante es la de elegir entre tres criterios de fijación del lucro cesante, que no de posibles determinaciones directas del mismo<sup>126</sup>. Entendidos como índices de aproximación al cálculo del lucro cesante dentro de la acción indemnizatoria, los «daños» licencia exigible y ganancia obtenida por el intromisor podrían interpretarse de la manera siguiente: cuando fuese razonable-

<sup>120</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, cit., p. 13.

<sup>121</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Derecho de marcas...*, cit., p. 200. FERNÁNDEZ-NÓVOA y GÓMEZ SEGADÉ: *La modernización...*, cit., p. 213. GÓMEZ SEGADÉ: *La ley...*, cit., p. 116. POMBO: *Determinación...*, cit., pp. 257 ss.

<sup>122</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Derecho de marcas...*, cit., pp. 206 y 207. El autor ha replanteado el tratamiento de esta materia en su discurso *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial* (pp. 19 ss.).

<sup>123</sup> CARRASCO PERERA: en *Comentarios...*, cit., art. 123, pp. 1665 ss. El autor se centra en una explicación «indemnizatoria» del artículo 125 de la LPI sólo compatible con la acción de enriquecimiento en la medida en que ésta queda reducida prácticamente a una mera pretensión subsidiaria de equidad.

<sup>124</sup> Díez-PICAZO: en *Comentarios...*, cit., art. 125, pp. 1694 ss.

<sup>125</sup> CARRASCO PERERA: en *Comentarios...*, cit., art. 123, pp. 1665 y 1669. PEDEMONTÉ FEU: *Comentarios...*, cit., p. 146. POMBO: *Determinación...*, cit., pp. 255 ss.

<sup>126</sup> BOTANA AGRA: *Transmisión...*, cit., p. 122. CARRASCO PERERA: «Restitución de provechos», *ADC*, 1988, p. 149. FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, cit., p. 14. POMBO: *Determinación de daños y perjuicios...*, cit., pp. 260 ss. Parece que en contra de esta opinión, FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Derecho de marcas...*, cit., p. 200.

mente predecible que el titular del derecho usurpado lo hubiera explotado a través de su cesión onerosa, y siempre que la acción intromisiva fuese precisamente la causante de la imposibilidad de concesión de ésta, el cómputo del lucro cesante debe partir de lo que pudo haber obtenido con la concesión de una licencia de explotación; por el contrario, cuando lo razonablemente previsible fuera que el titular del derecho lo hubiera explotado personalmente y con resultados de ganancia asimilables a los obtenidos por el infractor, siendo así, por ejemplo, que se trata de un sector económico muy homogéneo en donde todas las empresas que en él compiten obtienen unos rendimientos muy similares<sup>127</sup>, el cómputo del lucro cesante cuenta como punto de partida con la ganancia obtenida por el intromisor.

Sin embargo, esta interpretación en clave rigurosamente indemnizatoria no deja de plantear serios problemas. En primer lugar, porque de esta forma los párrafos *b)* y *c)* de los artículos mencionados (ganancia obtenida por el intromisor y licencia exigible) se convertirían en dos variantes de *a)* perfectamente reconducibles a su tenor literal, que, por otra parte, no es sino el tradicional de nuestro derecho de daños para el cálculo del lucro cesante, y por lo tanto, absolutamente innecesarios. Recordemos, además, que el hecho de que su elección quede en manos del demandante, hace de la «razonable previsibilidad» una cuestión de conveniencia. Si de lo que se trata es de averiguar la entidad real del daño sufrido, ¿cómo es posible que los módulos de aproximación al mismo no dependan de su existencia ni de las circunstancias fácticas que lo rodean sino de una elección libre del demandante? La misma imposibilidad de explicación del «cómputo triple del daño» como fenómeno indemnizatorio puesta de relieve en el ámbito jurídico alemán es la que ahora impide una visión satisfactoria de nuestras especiales acciones de daños. Insistamos en ello mediante un ejemplo.

Un compositor de óperas expresa el deseo de que sus obras no sean interpretadas ni editadas, y deniega sistemáticamente las numerosas peticiones para la cesión de sus derechos sobre las mismas. Si ante la demanda apremiante de un público ávido de novedades, y aún más de obras inéditas, secretas o «malditas», un empresario decide interpretarlas, ¿existe realmente un daño para el compositor que consista en lo que hubiera cobrado por cederlas o en la ganancia que hubiese obtenido por explotarlas (en el poco probable supuesto de que tuviera una empresa para llevar a cabo por sí mismo la explotación)? Sin duda podríamos hablar del daño moral que causa la violación del silencio deseado, de la legitimidad de éste frente al interés de sus coetáneos por escuchar su obra, de una acción de enriquecimiento por la intromisión, de las acciones de cesación y remoción, e incluso de la conveniencia o necesidad de

<sup>127</sup> En el marco de la Ley de Propiedad Intelectual, Díez-PICAZO: en *Comentarios...*, cit., art. 125, p. 1698. CARRASCO PERERA: en *Comentarios...*, cit., art. 123, p. 1672.

prevenir y punir conductas intromisivas semejantes, pero, ¿podría afirmarse que de no haberse dado la intromisión él hubiera obtenido un lucro derivado de la cesión o explotación de su obra, o, al menos, equiparable a éste, y que precisamente ha sido dicha intromisión la que lo ha frustrado? La respuesta negativa se impone.

Carrasco Perera intenta salvar la dimensión indemnizatoria de la restitución de la licencia que hubiese sido exigible al intromisor en el marco del artículo 125 de la LPI (actual art. 135; recordemos que la LPI no recoge como posible módulo para el cómputo del daño la restitución de la ganancia obtenida por éste) a través de la idea de fijación abstracta del daño (tasación positiva del valor indemnizable). En su opinión, «en nuestra ley queda claro que es una acción indemnizatoria, a lo que no obsta su naturaleza abstracta, pues también abstracta es la indemnización del daño en el artículo 1108 del Código Civil»<sup>128</sup>.

Ahora bien, en el artículo 1108 el codificador sacrifica la verdad material sobre el daño efectivamente sufrido por la simplicidad y operatividad que le proporciona el establecimiento de una verdad formal (el daño derivado de la mora del deudor se corresponde con el interés que las partes han fijado para la deuda pecuniaria o, en su defecto, con el interés legal), en tanto en cuanto estima que en la mayoría de los casos de mora el daño típico que se produce al acreedor es precisamente la utilidad/rendimiento que representa el interés fijado por la autonomía de la voluntad y respetado por la ley, o impuesto por ésta en su defecto a través de un baremo que debe responder a la realidad económica y social en la que es aplicado (interés legal)<sup>129</sup>.

Sólo esta tipicidad extraída de la realidad puede justificar la imposición apriorística del daño indemnizable, ya que, de no existir, la comodidad que proporciona difícilmente podría justificar las irregularidades indemnizatorias que causa (daños que quedan sin indemnizar, resarcimiento de daños inexistentes o no probados). Por otra parte, la simplicidad proporcionada por el criterio de daño/interés (establecido por las

<sup>128</sup> CARRASCO PERERA: en *Comentarios...*, cit., art. 123, p. 1666. También Rodríguez Tapia (en RODRÍGUEZ TAPIA/BONDÍA ROMÁN: *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid, 1997, p. 514) opina que el artículo 135 LPI «ofrece un criterio de valoración abstracta del lucro cesante, a elegir entre dos cuantías». Por su parte, Díez-Picazo (*Fundamentos...*, cit., II, p. 684) propone que el artículo 125 de la LPI contiene «formas de calcular un enriquecimiento» que «pertenecen a lo que los anglosajones han llamado el derecho de opción entre la indemnización de daños y la reclamación de enriquecimiento, que, en términos generales, puede considerarse admisible en nuestro Derecho positivo».

<sup>129</sup> Díez-Picazo, en *Comentario del Código Civil*, II, 2.ª ed., Madrid, 1993, art. 1108, pp. 62 ss. LACRUZ BERDEJO: *Elementos de Derecho Civil*, II-1.º, 3.ª ed., Barcelona, 1994, pp. 214 y 215. RUIZ-RICO, en *Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales* (dir. por Albaladejo), XV-1.º, Madrid, 1989, art. 1108, pp. 755 ss. Afirma este último autor que la liquidación «forfaitaria» del daño por mora no se explica con el argumento de las dificultades probatorias que en cada caso concreto conllevaría la prueba del daño derivado de no haber podido dar al dinero el uso específico que el acreedor tuviera previsto. La razón profunda no puede ser otra que la «productividad natural» del dinero.

partes o por la ley y, por lo tanto, incuestionable) contrasta con la sólo aparente sencillez que encierra la operación de determinación de la licencia que hubiera sido exigible al intromisor, tal y como seguidamente se pondrá de manifiesto.

Si la experiencia demostrara que el daño típico (el más numeroso estadísticamente y más importante económicamente) causado al titular de un derecho de autor, de patente o de marca por la usurpación de éstos fuera el no haber podido cederlos a cambio de una licencia de explotación, la fijación de ésta como daño abstracto impuesto por el legislador podría quedar justificada. Por el contrario, la realidad parece ser bien distinta y enormemente plural. Baste indicar que el daño/licencia entendido como lucro cesante típico no es cabalmente esperable ni por quien sistemáticamente deniega la cesión de su derecho, ni por quien lo explota en exclusiva o lo ha cedido en estas mismas condiciones, lo cual resulta decisivo precisamente en derechos como los de marca o patente, en los que la exclusividad tiene una relevancia determinante de cara a la concurrencia en el mercado.

Mantener que la *dreifache Schadensberechnung* contiene módulos objetivo-abstractos de determinación del lucro cesante que no requieren la prueba efectiva de su capacidad real para constituir verdaderos «daños» en sentido subjetivo, por responder a funciones distintas de la resarcitoria<sup>130</sup>, choca, además, con todas las críticas que en la doctrina alemana se han vertido contra la *dreifache Schadensberechnung*, y que podrían sintetizarse en torno a la siguiente reflexión: la propuesta jurisprudencial de especiales módulos para el cómputo del daño escapa de la lógica indemnizatoria y conduce a la desintegración de los conceptos de daño y de resarcimiento, quedando sin suficiente apoyo legal y dogmático el tímido intento de reconvertir la función indemnizatoria en otra de carácter reintegrador, o el esfuerzo más enérgico por contaminar la acción de daños con ideas preventivo-punitivas<sup>131</sup>.

Estos intentos de objetivar la responsabilidad civil pretendiendo un cambio de función de la misma no encuentran acomodo en el esquema indemnizatorio positivo español, ya que, ni la función reintegradora de derechos, ni la preventivo-punitiva de conductas reprobables son propias de nuestra responsabilidad por daños<sup>132</sup>. Ciertamente, la restitución

<sup>130</sup> CARRASCO PERERA, en *Comentarios...*, cit., art. 123, pp. 1665 ss.

<sup>131</sup> POMBO: *Determinación...*, cit., p. 277. En su opinión, se trata de esperar que los principios generales que emanan de los criterios establecidos por dichas leyes especiales generen, en su aplicación práctica, indemnizaciones reales que desanimen a los infractores de los derechos de propiedad industrial; todo ello a través de un «sistema de responsabilidad nuevo», basado en modelos reparatorios y otorgando un arbitrio judicial «inmenso». En nuestra opinión, resulta alarmante que la regulación de la acción indemnizatoria tenga por finalidad el otorgamiento de un gran arbitrio para que los tribunales sean libres de aplicar medidas reparatorias o punitivas en lugar de las propiamente indemnizatorias. ¿No sería mucho más cabal conceder verdaderas acciones reparatorias con un fundamento y función propios e independientes del mero arbitrio judicial?

<sup>132</sup> MARTÍN I CASALS: «Indemnización de daños...», en *El mercado...*, cit., p. 393. PANTALEÓN: en *Comentario...*, II, cit., art. 1902, pp. 1971 ss.

ción de la licencia podría contemplarse como reintegración del derecho usurpado y la restitución de la ganancia como castigo a la intromisión, pero en ningún caso como «daños», ya que, de ser así, la acción para exigir la indemnización de éstos se convertiría en un mecanismo que permite al demandante optar entre el resarcimiento de su daño, la reintegración de su derecho o la punición de la conducta del demandado, según su voluntad, cuando en realidad se trata de tres pretensiones bien distintas (ténganse en cuenta cuestiones como las de la prescripción o transmisión de las acciones), que deberían ser adecuadamente delimitadas en atención a la muy diversa trascendencia jurídica que conllevan. La falta de adecuada delimitación conduce a contradicciones como la siguiente:

¿Qué sentido puede tener que el titular que no cumple con la obligación de explotación de su derecho (art. 83 de la Ley de Patentes) pueda optar a la indemnización de un lucro cesante articulado a partir de la idea de licencia, cuando ésta de hecho nunca hubiera sido otorgada?<sup>133</sup> Si se quiso «reintegrar» el patrimonio afectado, debió haberse adoptado otra medida no indemnizatoria, de forma que no dependa, ni de la imputación subjetiva de la acción a su autor, ni del control de previsión del que hubiera sido lucro cesante del afectado. Si se quiso «castigar» al intromisor se debió haber adoptado otra medida, ni asegurable ni transmisible, que no beneficie a un sujeto que nada ha hecho para merecer tal trato de favor, sino que, por el contrario, incumple la previsión legal de explotación de su derecho. No olvidemos que la preventivo-punitiva no es la función de la responsabilidad por daños precisamente porque ésta es un mal instrumento para la misma<sup>134</sup>.

Otro punto oscuro de esta acción de daños desnaturalizada se produce en la determinación de los sujetos legitimados activa y pasivamente. En cuanto a la legitimación activa, la cuestión puede plantearse de la siguiente manera: ¿es siempre la misma persona la víctima del daño y el titular del derecho usurpado? En el caso de usurpación de una marca ajena cedida a un licenciataria, resultaría absurdo «indemnizar» a éste por una licencia que no hubiera podido conceder (salvo que la concesión comprendiera también el derecho de explotación), pero es razonable que pueda exigir el resarcimiento del daño que realmente se le ha causado como usuario legítimo del derecho usurpado.

Respecto a la legitimación pasiva, tampoco en todos los casos coincidirá el causante del daño (o responsable civilmente de éste) con el beneficiario de la acción usurpatoria; y no habiendo previsión legal alguna sobre contra quién deba estar dirigida la acción, podría llegarse al absurdo de que el demandante se haga indemnizar del beneficiario, restituir del causante del daño, e incluso aprovecharse de la ganancia de cualquiera de ambos, según le convenga.

<sup>133</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA y GÓMEZ SEGADÉ: *La modernización...*, cit., p. 214.

<sup>134</sup> PANTALEÓN: en *Comentario...*, II, cit., art. 1902, p. 1971.

En el marco de la Ley de Patentes, el carácter indemnizatorio de la acción se desvirtúa aún más teniendo en cuenta que la opción triple del demandante opera en los supuestos del artículo 64.1 de forma objetiva, esto es, sin necesidad de título de imputación alguno (culpa o dolo) que justifique la tan diversa trascendencia patrimonial que para el demandado puedan tener las opciones de aquél<sup>135</sup>. Esto supone que los sujetos contemplados por el mencionado artículo (el fabricante o importador de los objetos protegidos y el usuario del procedimiento patentado) respondan incluso con su ganancia al margen del juicio que merezca su comportamiento y a pesar de que existan circunstancias que puedan hacer justificable o menos reprochable la acción (no se ha dado publicidad a la patente en los objetos en los que se materializa; un medio de comunicación anuncia por error la caducidad de un derecho de patente un año antes de que esto realmente ocurra y alguien actúa al amparo de la confianza que le merece la noticia).

Si lo que el legislador quería era promover la diligencia en las labores de los sujetos mencionados y la alerta respecto a la existencia y protección de los derechos sobre invenciones del intelecto, bien pudo haber bastado la presunción de su culpa, lo cual, por otra parte, es ya práctica habitual de nuestros tribunales, forzando así la prueba de irreprochabilidad a cargo de los demandados, que en estos casos resulta, por lo general, suficientemente difícil<sup>136</sup>. Por el contrario, al determinar su responsabilidad sin posibilidad de exoneración, se promueve seguramente el encarecimiento automático de las actividades mencionadas (cuyos responsables se apresurarán a asegurar convenientemente) en perjuicio de los destinatarios finales de los objetos patentados.

Ni el legislador ni la doctrina han dado una explicación satisfactoria a esta responsabilidad por daño de carácter objetivo, que no casa ni con la tradicional imputabilidad del daño a su autor ni mucho menos con la posibilidad de optar por la restitución de la ganancia, y cuyo contenido punitivo agudiza la inconsecuencia de ser articulada a través de una responsabilidad ajena a la cualidad del comportamiento del responsable. Sólo la restitución de la licencia que hubiera sido exigible como precio de reintegración del derecho usurpado está informada por el principio de objetividad; sin embargo, ni esta objetividad ni la función reintegradora pertenecen al ámbito de la acción de daños. De esta manera, corroboramos que el marco legal de la responsabilidad civil no es apto para albergar una figura jurídica como la de la *dreifache Schadensberechnung*.

<sup>135</sup> BOTANA AGRA: *Transmisión...*, cit., p. 122. FERNÁNDEZ-NÓVOA y GÓMEZ SEGADÉ: *La modernización...*, cit., p. 209. POMBO: *Determinación...*, cit., pp. 251 ss.

<sup>136</sup> CORNISH: *Materials on intellectual property*, Oxford, 1990, p. 112. La Patents Act inglesa de 1977 -s. 62(1)- exige de responsabilidad al intromisor cuando éste puede probar que en el momento de producción de la intromisión no tuvo indicios razonables que indicaran la existencia de la patente, e incluso detalla que el mero hecho de que en el producto patentado aparezcan las palabras «patente» o «patentado» no implica el deber de suponer su existencia, a menos que junto a las mencionadas expresiones conste el número de la patente.

En un plano de atención bien distinto, se ha afirmado que la bondad de la *dreifache Schadensberechnung* radica en la simplificación y facilitación de la tarea de liquidación del daño, fundamentalmente a través de su módulo/licencia<sup>137</sup>. Esta aseveración resulta, sin embargo, seriamente cuestionable. Ciertamente es que la prueba del lucro cesante plantea importantes y, en ocasiones, insalvables dificultades, pero en ningún caso son éstas superiores a las provocadas por el cálculo de la ganancia obtenida por el intromisor cuando ésta se ha obtenido en un proceso industrial o comercial en el que intervienen, además del derecho usurpado, otros factores productivos cuya parte proporcional de beneficio no tiene por qué ir a parar al demandante<sup>138</sup>. De ahí que en la historia de aplicación de la *dreifache Schadensberechnung* la jurisprudencia se haya decantado siempre por aplicar con preferencia el módulo/licencia, por ser éste el más «sencillo y asequible»<sup>139</sup>. Mas no es menos cierto que esta práctica ha sido duramente criticada por el escaso rigor con que la jurisprudencia ha entendido su pretendida sencillez, o más bien, por el uso que ha hecho de su interesada simplificación<sup>140</sup>. La labor de determinación de la licencia que hubiera sido exigible por el titular al intromisor en el momento en que se produjo la intromisión no es una tarea nada fácil, si acaso sólo su formulación como receta mágica lo sea.

La fijación real y adecuada de la licencia deberá tener en cuenta numerosas circunstancias que varían en cada caso<sup>141</sup>. Así, el titular del derecho protegido puede explotarlo por sí, cederlo (sea o no la cesión en exclusiva), o permanecer inactivo respecto al mismo. La trascendencia patrimonial que tiene la concesión de una licencia en cada uno de estos casos es naturalmente diferente. También las licencias concedidas por sus competidores al tiempo de la intromisión pueden ser indicativas de su valor, pero habrá que distinguir entre los usos comunes y las peculiaridades distintivas de cada firma (exclusivismo, control sobre los licenciarios), así como la textura del mercado (oportuna-

<sup>137</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA: *Derecho de marcas...*, cit., p. 207.

<sup>138</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, cit., pp. 24 ss. y 52 ss.

<sup>139</sup> CHAVANNE y BURST: *Droit de la propriété industrielle*, 3.ª ed., París, 1990, pp. 303 ss. También la jurisprudencia francesa concede indemnizaciones que corresponden al precio de la licencia que hubiera sido exigible siempre que la patente no estuviera siendo explotada por su titular.

<sup>140</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., pp. 15 ss. BRANDNER: *Die Herausgabe...*, cit., pp. 363 ss. DELAHAYE: *Kernprobleme...*, cit., p. 219 ss. KÖRNER: *Die Aufwertung...*, cit., pp. 611 ss. KRASSER: *Schadensersatz...*, cit., pp. 270 ss. LEHMANN: *Juristisch-ökonomische Kriterien...*, cit., pp. 1682 ss. LEISSE y TRAUB: *Schadensschätzung...*, cit., pp. 1 ss. PIETZCKER: *Richtlinien...*, cit., pp. 345 ss. PREU: *Richtlinien...*, cit., pp. 758 ss. SACK: *Die Lizenzanalogie...*, cit., pp. 373 ss. VOLLRATH: *Zur Berücksichtigung...*, cit., pp. 52 ss.

<sup>141</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA: *El enriquecimiento...*, cit., pp. 30 ss. y 57 ss. El autor enumera como factores más importantes, a la hora de determinar la regalia razonable por utilización indebida de patente ajena, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación de la patente. Para el caso de que sea una marca el objeto de la usurpación, nombra el autor la notoriedad y el prestigio de la marca, y el número y clase de las licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación de ésta.

des, homogeneidad de la actividad empresarial concurrente) en el que la intromisión se da. Resulta orientativo, como índice para la determinación de la licencia, el precio al que el titular comercializa los productos protegidos (si es que éste explota por sí su derecho) y no tanto los precios de venta del usurpador, que puede competir a la baja respecto a los precios de aquél porque se ahorra los gastos de investigación, solicitud y conservación de la patente, o de lanzamiento e incorporación al mercado de la marca<sup>142</sup>.

Otra cuestión sin resolver es si el titular del derecho usurpado puede exigir los intereses que la cuantía de la licencia hubiera devengado desde que debió haber sido regularmente satisfecha al tiempo de la intromisión. Para nuestra jurisprudencia sería difícil aceptar que una deuda ilícida pudiera devengar intereses, pero podría contrargumentarse que lo que nace a cargo del deudor del enriquecimiento es una deuda de valor que comprende tanto el nominal de la licencia que debió satisfacerse como los intereses que desde entonces hubieran constituido su rendimiento típico<sup>143</sup>.

Si lo que se pretendía era superar las dificultades de tipo práctico-probatorio existentes (tanto para el «daño/licencia» como para el «daño/ganancia»), la medida adoptada también resulta inadecuada, ya que, como la práctica alemana ha demostrado, el mero hecho de adoptar estos criterios como punto de partida para el cómputo del daño no soluciona los problemas sobre la adecuada cuantía de la licencia ni sobre la ganancia restituible. Para tal fin se debieron adoptar otras medidas que expresamente se dirigieran a la facilitación o dulcificación de las exigencias probatorias a partir de datos extraídos de la experiencia jurídico-económica, acabando así con el riesgo de confundirlas con auténticas pautas indemnizatorias.

Hemos podido comprobar que la *dreifache Schadensberechnung* constituye un cuerpo jurídico extraño a nuestro sistema de responsabilidad civil que no se deja explicar por los postulados de éste, ni ha sabido adaptarse al mismo. Su pretendida ventaja de simplicidad contrasta con las contradicciones que plantea y las cuestiones que deja sin resolver. Recordemos que, tal y como la propia doctrina jurídica alemana ha puesto de relieve, esta particular invención jurisprudencial sobre el cómputo

<sup>142</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., pp. 15 ss. BRANDNER: *Die Herausgabe...*, cit., p. 363. DELAHAYE: *Kernprobleme...*, cit., p. 219. KÖRNER: *Die Aufwertung...*, cit., p. 611. KRASSER: *Schadensersatz...*, cit., p. 270. PIETZCKER: *Schadensersatz...*, cit., pp. 55 ss. PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 758. SACK: *Die Lizenzanalogie...*, cit., pp. 373 ss. VOLLRATH: *Zur Berücksichtigung...*, cit., p. 52. En España, FERNÁNDEZ-NÓVOA y GÓMEZ SEGADE: *La modernización...*, cit., p. 215. Sobre la práctica de los tribunales norteamericanos, PAGENBERG: «Die amerikanische Schadensersatzpraxis im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht», *GRUR Int.*, 1980, pp. 289 ss.

<sup>143</sup> ASSMANN: *Schadensersatz...*, cit., pp. 15 ss. BRANDNER: *Die Herausgabe...*, cit., p. 363. DELAHAYE: *Kernprobleme...*, cit., p. 219. KÖRNER: *Die Aufwertung...*, cit., p. 611. KRASSER: *Schadensersatz...*, cit., p. 270. PIETZCKER: *Schadensersatz...*, cit., pp. 55 ss. PREU: *Richtlinien...*, cit., p. 758. SACK: *Die Lizenzanalogie...*, cit., pp. 373 ss. VOLLRATH: *Zur Berücksichtigung...*, cit., p. 52.

del daño careció ya desde sus comienzos de toda coherencia dogmática, luego no debemos extrañarnos de que resulte insatisfactoria su ubicación dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Tal y como se ha podido apreciar en la génesis de la institución que nos ocupa, los problemas fundamentales que afectan a la *dreifache Schadensberechnung* derivan de la mezcla y confusión de diversos planos jurídicos (resarcitorio, reintegrador y preventivo-punitivo), así como de la pretensión de compensación de las «deficiencias» de cada uno de ellos con las «virtudes» de los demás. El intento de constitución de una acción de daños privilegiada que cubra el daño, la reintegración del derecho lesionado o el castigo del intromisor, a elección del demandante y sin atención a las circunstancias de cada supuesto, no es sino un remedio a corto plazo para salir al paso del difícil lance de determinación del daño causado a bienes inmateriales. La tarea que se impone a continuación es precisamente la de desentrañar la lógica dogmática que pueda extraerse de aquel remedio, para lo cual será necesario abordar separadamente cada uno de los supuestos contemplados por la triple alternativa<sup>144</sup>.

a) «Los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente» constituyen la partida tradicional del lucro cesante, la ganancia dejada de obtener precisamente como consecuencia de la acción intromisiva. La dificultad de su prueba reside en que estos beneficios deben probarse como hechos que no han existido pero que hubieran llegado a ser realidad<sup>145</sup>. Sin duda, su finalidad es indemnizatoria por lo que también deberán probarse la imputación de la intromisión a su autor (dolo o culpa; a salvo el excepcional ámbito de «objetividad» del art. 64.1 de la LP), así como la relación causal entre ésta y el hecho de que aquéllos hayan dejado de obtenerse. Podría agregarse que «licencia exigible» y «ganancia obtenida por el intromisor» se comportan como subespecies de esta misma medida indemnizatoria siempre que correspondan a aquello que el titular del bien usurpado hubiera obtenido de no haber tenido lugar la intromisión.

b) «Los beneficios que el infractor ha obtenido» no tienen, en principio, nada que ver con la indemnización del lucro cesante (a salvo la excepción que acabamos de mencionar). La indemnizatoria no es, por tanto, en puridad, su función, como tampoco lo es la de reintegración de

<sup>144</sup> PORTELLANO: *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Madrid, 1995, pp. 147 ss. El autor propone que los apartados b) y c) de los artículos 66.2 LP y 38.2 LM deben entenderse conforme a la interpretación auténtica que de los mismos ha dado el legislador en el artículo 18.6.º de la LCD, esto es, como verdaderas pretensiones de enriquecimiento injustificado. Véase, también, la interpretación particular de Fernández-Nóvoa (*El enriquecimiento...*, cit., pp. 19 ss.).

<sup>145</sup> Atendiendo a la mencionada intención del legislador de paliar las consecuencias de la política restrictiva de nuestro más alto tribunal respecto a la concesión de indemnizaciones en forma de lucro cesante, una alternativa más ortodoxa dogmáticamente hubiera sido la de establecer en la propia ley nuevas pautas de razonable previsibilidad de la ganancia, de forma que se facilitara así la prueba de los daños, no la ficción sobre su existencia. Sobre esto volveremos inmediatamente.

derechos, ya que la fuerza de atribución de éstos no alcanza a los beneficios que terceras personas puedan haber obtenido con la utilización de los mismos. La medida responde, en principio, a la punición de aquellas conductas cuyos autores merezcan ver frustrados los frutos de su esfuerzo, inversión e iniciativa. Por ello resulta necesario establecer un control riguroso de la reprochabilidad que merezcan los intromisores, de forma que sean castigados quienes razonablemente merezcan serlo (sujetos dolosos o gravemente culposos). Precisamente, la restitución de la ganancia obtenida por el intromisor está contemplada como una de las «consecuencias accesorias» que el legislador penal prevé para delitos y faltas dolosos (art. 127 del Código Penal), lo cual hace especialmente cuestionable su concesión en el ámbito jurídico-privado.

Ahora bien, si no queremos dejar vacío de contenido nuestro Derecho positivo (arts. 66.2 LP y 38.2 LM), se impone un esfuerzo por proporcionarle una explicación indemnizatoria que respete la lógica *restitutoria* a la que acabamos de aludir, dejando así abierta la posibilidad de acudir a verdaderas acciones de enriquecimiento. En nuestra opinión, la perspectiva adecuada para llevar a cabo esta labor la proporciona la idea de presunción. La ganancia obtenida por el intromisor actúa como presunción *iuris tantum* del daño sufrido por el titular, siempre que éste pruebe que hubiera explotado por sí el objeto de la usurpación (por lo tanto, sin posibilidad de libre elección)<sup>146</sup>. La presunción se apoya en un hecho probado que la avala (el titular hubiera explotado por sí su derecho), sin que sea necesario llegar a la plena reconstrucción de la que hubiese resultado ser situación real hipotética del demandante (ganancia que hubiese obtenido por sí, o lucro cesante en sentido tradicional)<sup>147</sup>. De esta forma se consigue una razonable simplificación del cómputo indemnizatorio, pero a partir de datos proporcionados por la realidad, no por simple conveniencia del demandante.

c) «El precio que el infractor hubiese debido pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia de explotación» constituye la medida de reintegración del derecho usurpado, cuyo contenido de atribución

<sup>146</sup> Se trata ésta de la propuesta que Portellano (*La imitación...*, cit., pp. 151 y 152, nota núm. 254) atribuye a Pantaleón y que aquél opta, finalmente, por rechazar. En nuestra opinión —frente a la tesis de Portellano—, no hay ninguna necesidad de entender los apartados b) y c) de los mencionados preceptos como reconocedores de verdaderas acciones de enriquecimiento para que éstas puedan ser concedidas en el ámbito del derecho de patentes o de marcas. La mayor coherencia de la propuesta de Pantaleón estriba en que viene a ser como una «reconstrucción» de lo que debió haber sido una *dreifache Schadensberechnung* o «cómputo triple del daño» según pautas indemnizatorias que respete además el plano restitutorio en el que se desarrollan las acciones de enriquecimiento, lo cual nos parece mucho más convincente que una propuesta que, con el loable pretexto de desenmascarar las acciones de enriquecimiento, sigue ofreciendo al demandante la posibilidad de optar por la indemnización del lucro cesante, la reintegración del derecho usurpado y la eventual punición de la conducta del intromisor, opción cuya inconveniencia creemos haber puesto suficientemente de relieve. Véase, también, MASSAGUER, voz «Acción por violación del derecho de marca», en *EJB*, I, pp. 117 y 118.

<sup>147</sup> Por supuesto, cabe la prueba en contrario.

otorga la facultad de exigir aquello con lo que hubiese podido legitimarse el uso del derecho por parte del intromisor. Tanto por su función de reintegración, por su objetividad respecto a la imputación de la conducta intromisiva, así como por su total independencia de la existencia de daño (en sentido efectivo-subjetivo), su restitución corresponde a la esfera del derecho de enriquecimiento. La doctrina ya había señalado el parentesco de esta medida y de la anterior con los módulos restitutorios de la acción de enriquecimiento<sup>148</sup>. En realidad, tal parentesco es innecesario, puesto que constituyen en sí mismas medidas restitutorias pertenecientes al derecho de enriquecimiento que deben ser tratadas como tales si quiere ofrecerse cierta coherencia dogmática en su aplicación<sup>149</sup>.

Con todo, al quedar abierta la posibilidad de optar por verdaderas acciones de enriquecimiento, se impone también en este caso una interpretación *indemnizatoria* de los preceptos que en nuestro Derecho positivo recogen esta medida restitutoria (arts. 66.2 LP, 38.2 LM y 135 LPI), de forma que resulten compatibles con aquéllas. Así, guardando un paralelismo respecto a cuanto hemos mantenido en el apartado anterior [b)], entendemos que la licencia que el intromisor hubiera debido satisfacer al titular del derecho usurpado actúa a modo de presunción *iuris tantum* del daño sufrido por éste, siempre que quede razonablemente probado que su comportamiento respecto al derecho usurpado hubiera sido precisamente el de cederlo a cambio de un precio; se facilita así enormemente la determinación del daño a partir de ciertos datos básicos proporcionados por la realidad, evitando que la cuantía indemnizatoria quede a merced de la conveniencia del demandante. Podría afirmarse que el contenido indemnizatorio de los preceptos mencionados se concreta en la tasación legal de ciertos daños «típicos», apreciables siempre que concurren determinados comportamientos igualmente «típicos» del demandante<sup>150</sup>.

Es desde esta perspectiva desde la que debemos enjuiciar las posibilidades de *libre opción* del demandante en nuestras Leyes de Patentes y Marcas. *De lege lata*, el ejercicio de la acción indemnizatoria exige la elección al tiempo de la demanda de uno de los tres módulos de fijación del daño<sup>151</sup>, pero la consideración de éstos como verdaderos módulos indemnizatorios posibilita el ejercicio simultáneo de la acción de enri-

<sup>148</sup> CARRASCO PERERA: *Restitución...*, cit. (1988) p. 150; en *Comentarios...*, cit., art. 123, pp. 1665 ss. Díez-PICAZO, en *Comentarios...*, cit., art. 125, pp. 1695 ss. VICENT CHULIA: «Otra opinión sobre la ley de competencia desleal», *RGD*, 1993, p. 9990. POMBO: *Determinación...*, cit., pp. 260 ss.

<sup>149</sup> Díez-PICAZO, en *Comentarios...*, cit., art. 125, p. 1697. PANTALEÓN: en *Comentario...*, II, cit., art. 1902, p. 1973.

<sup>150</sup> Esta interpretación nos parece más adecuada que la de Portellano (*La imitación...*, cit., pp. 147 ss.) porque maximiza y optimiza el contenido de las previsiones legales sobre la materia, evitando nuevas posibles confusiones entre ambos tipos de pretensión y determinando correctamente los términos de la opción (el citado autor permite la opción, dentro de la acción de enriquecimiento, entre la restitución de la licencia o de la ganancia; *La imitación...*, cit., p. 154).

<sup>151</sup> Díez-PICAZO, en *Comentarios...*, cit., art. 125, p. 1697.

quecimiento (a salvo la eventual concurrencia de las pretensiones materiales de ambas acciones)<sup>152</sup>.

La conclusión parcial a la que puede llegarse en este lugar es que no sería posible una interpretación y aplicación correcta de los artículos que en nuestro Derecho incorporan la *dreifache Schadensberechnung* alemana sin deslindar adecuadamente el ámbito indemnizatorio del restitutorio, tarea en la que hay que tener bien presentes los postulados del derecho de enriquecimiento y, en concreto, los de la *condictio* por intromisión. En cuanto a la adecuada interpretación de aquéllos (arts. 66.2 LP, 38.2 LM y 135 LPI), nuestra propuesta se decanta por una lectura razonablemente indemnizatoria (la prueba de determinados comportamientos «típicos» del titular del derecho usurpado posibilita la presunción *iuris tantum* de los daños provocados por la usurpación) que deja abierta la posibilidad de acudir a verdaderas acciones de enriquecimiento.

<sup>152</sup> A la misma conclusión llega PORTELLANO: *La imitación...*, cit., p. 151. Por otra parte, para una utilización adecuada de estas peculiares acciones de daños en nuestras Leyes de Patentes y Marcas, los jueces deberían distinguir con claridad los planos indemnizatorio (acción de daños), protector-reintegrador (*condictio* por intromisión) y preventivo-punitivo (impropio como tal de cualesquiera de ellas), reservando este último para conductas dolosas o gravemente culposas que merezcan castigo, haciendo siempre explícita la motivación funcional de la decisión, de forma que quede abierta la posibilidad de interponer nuevas pretensiones en aquellos aspectos que no hubiesen sido apreciados (la indemnización del daño no excluye ni la reintegración, ni la procedencia eventual de punición, de ahí que la libre opción entre éstas resulte inadecuada, y que lo correcto sea hacer explícita siempre la principal de las funciones jurídicas consideradas).