

PROPIEDAD INDUSTRIAL



PEÑA DELGADO & GARCÍA
A B O G A D O S
PROTEGEMOS SUS IDEAS Y SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ABOGADO CONSULTOR Y LITIGANTE P.I.

Con ocasión del reciente fallo judicial proferido mediante Sentencia No. 1600 del 27 de diciembre de 2018, en el que nuestra firma representa los intereses del demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró que la sociedad GAS GOMBEL S.A. E.S.P. incurrió en infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta el señor GERMÁN ORTÍZ CÁRDENAS sobre las marcas GASMAX (mixtas).

En la referida sentencia, la SIC ordenó a GAS GOMBEL S.A. E.S.P. abstenerse de manera inmediata de usar la expresión “GASMAX” para identificar productos y/o servicios en las clases 4, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza para los que fue registrada la marca del demandante y la condenó a pagar a favor del titular de la marca, la suma de \$187.498.080 (ciento ochenta y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochenta pesos M/CTE.), el equivalente a 240 SMLMV, a título de indemnización de perjuicios, fijando una nueva postura sobre la indemnización de perjuicios, que en adelante se aplicará en procesos de infracción a derechos de propiedad industrial.

Posturas anteriores de la SIC acerca de la indemnización de perjuicios.

En Sentencia del 15 de julio de 2016, la Superintendencia analizó los siguientes criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina : (a) daño emergente y lucro cesante (b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y (c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual; considerando que estos criterios corresponden realmente a “tipologías de daño” y enfatizó que estos daños deben demostrarse, pues no opera de facto algún tipo de presunción.

La postura anterior se mantuvo por más de dos años. No obstante, mediante Sentencia del 1 de Octubre de 2018, la Superintendencia afirmó que “la infracción a un derecho de propiedad intelectual, como lo sería el ejercido sobre una marca, causa per se un daño” y en este caso el juez de conocimiento procedió a la cuantificación del daño con base en el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

Una semana después, la SIC revaluó su tesis en la Sentencia del 9 de octubre de 2018, precisando que no se puede confundir la infracción del derecho con las consecuencias derivadas de dicha infracción, pues son las últimas y no la primera las indemnizables. Afirmó que quien alegue haber sufrido un daño como consecuencia de la infracción tendrá que demostrarlo conforme a lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso que desarrolla la carga de la prueba, pues en la legislación colombiana no existe ninguna norma que establezca la presunción de los daños derivados de la infracción de propiedad industrial.

Posteriormente, en la Sentencia del 12 de diciembre de 2018 la Superintendencia avanzó en el entendimiento sobre daños y perjuicios en procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, haciendo una clara diferenciación entre el concepto de daño y el concepto de perjuicio, reiterando la obligación para el titular del derecho de demostrar tanto el daño como el perjuicio, por cuanto ninguna norma avala su presunción.

¿Pero cuál es la postura actual de la SIC en materia de indemnización de perjuicios en esta clase de procesos?

A partir de la diferenciación que se hizo en la Sentencia de 12 de diciembre de 2018 sobre el concepto de daño y el concepto de perjuicio, en la Sentencia No. 1600 del 27 de diciembre de 2018 aquí analizada, se concretó la postura que en adelante se mantendrá en esta clase de procesos.

En primer lugar, al aplicar la definición de “daño” acogida por la Corte Suprema de Justicia, la Superintendencia considera que en procesos de infracción de derechos de propiedad industrial el daño se ve materializado en la infracción del derecho, esto es, en la vulneración de las prerrogativas de exclusividad que ostenta el titular, por lo tanto, el uso no autorizado constituye una afectación a un interés tutelado.

En segundo lugar, al aplicar la definición de “perjuicio” adoptada por la Corte Suprema de Justicia, la Superintendencia considera que en materia de infracción de derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracción, el cual, para que sea indemnizable, debe ser demostrado dentro del proceso porque en materia de propiedad industrial no existe ninguna norma que establezca una presunción que autorice al titular del derecho para liberarse del deber de probar.

Después de precisar lo anterior, la Superintendencia revisó nuevamente los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a saber: (a) daño emergente y lucro cesante (b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y (c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual; con lo cual consideró que al observar con detenimiento el mencionado artículo, en su encabezado se habla de criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios los cuales están separados en tres literales que corresponden a verdaderas “tipologías de perjuicios”, por cuanto los mencionados criterios son en sí mismos perjuicios indemnizables.

Fijada esta nueva posición sobre el perjuicio, la Superintendencia, procedió a exponer los sistemas de cuantificación de perjuicios aplicables a este tipo de procesos, para lo cual indicó que el titular del derecho puede optar por dos posibilidades: (1) “El Juramento Estimatorio” que proviene del artículo 206 del Código General del Proceso en el cual el demandante deberá estimar razonadamente la cuantía de los perjuicios que reclama o (2) “El sistema de indemnizaciones preestablecidas” que proviene de la Ley 1648 de 2013 reglamentada por el Decreto 2264 de 2014 aplicable únicamente a asuntos relativos a infracción marcaría.

¿Cómo se aplica el sistema de indemnizaciones preestablecidas?

En el sistema de indemnizaciones preestablecidas, el titular de la marca no tendrá que probar la cuantía de los perjuicios causados por la infracción, la cual se sujeta a la tasación hecha por el Juez, conforme a los montos establecidos en el Decreto 2264 de 2014 que fijó como rango un mínimo de tres (3) SMLMV y un máximo de hasta cien (100) SMLMV, por cada marca que haya sido infringida. Estos montos pueden incrementarse hasta en doscientos (200) SMLMV cuando las marcas infringidas sean notorias, se demuestre la mala fe, cuando se ponga en peligro la vida o salud de las personas y cuando sea reincidente.

En conclusión, con esta nueva tesis la Superintendencia deja claro lo siguiente: (i) que en Procesos de Propiedad Industrial, tanto el daño como el perjuicio deben ser probados, (ii) que los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina corresponden a diferentes tipologías de perjuicio y (iii) que si el titular de un derecho marcarío se acoge al sistema de indemnización preestablecida, no necesita probar la cuantía de los perjuicios por cuanto al optar por este sistema, se sujeta a la tasación hecha por el Juez, pero en todo caso deberá probar la infracción a la marca y la tipología del perjuicio acudiendo a los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.