

RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA DE INFRACCIÓN MARCARIA
UN DESAFÍO PARA LOS PRESUPUESTOS TRADICIONALES DE VALUACIÓN Y
PRUEBA DE INDEMNIZACIONES

Monografía para la obtención del título de abogado

Estudiantes: Lina María Bermúdez Gutiérrez y
Jazmín Gómez Ramírez

Asesor: Maximiliano Alberto Aramburo Calle
Acompañante: Andrés Márquez Acosta

Universidad Eafit

2019-2

Medellín

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. CAPITULO I. ANÁLISIS DEL DAÑO.....	9
1.1. Fundamentos del daño indemnizable	9
1.2. Daño indemnizable a partir de la regla de la reivindicación del derecho colombiano.....	12
1.3. Indemnización del daño sin perjuicio en infracción marcaria.....	14
1.3.1. Contextualización	14
1.3.2. Propuesta del daño indemnizable en casos de infracción marcaria.....	16
2. CAPITULO II. EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SUS FUNCIONES EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	19
2.1. El sistema de responsabilidad civil en Colombia.....	19
2.1.1. Responsabilidad subjetiva y objetiva.....	19
2.1.2. Sistema de responsabilidad culpabilista como tradición del código civil.....	20
2.1.3. Propuesta de la infracción marcaria bajo el sistema de responsabilidad objetiva.....	20
2.2. Funciones de la responsabilidad civil derivada del sistema de propiedad intelectual.....	22
2.2.1. Función clásica.....	22
2.2.2. Función restitutiva.....	24
2.2.3. Función reivindicatoria.....	25
2.2.4. Función preventiva.....	26
2.2.5. Función Disuasiva.....	27

2.2.6. Función sancionatoria.....	27
3. CAPITULO III. ELEMENTOS Y FORMAS DE INDEMNIZACIÓN EN PROCESOS DE INFRACCIÓN MARCARIA.....	29
3.1. Concepto de valor de las marcas como activos intangibles.....	29
3.2. Valuación técnica de marcas.....	31
3.2.1. Modelo General para la Valuación Técnica de Marcas.....	33
3.2.2. Metodologías para la valuación de marcas según las mejores prácticas de los estándares internacionales.....	36
3.3. Indemnizaciones derivadas de la infracción marcara en procesos judiciales.....	39
3.3.1. Indemnización de perjuicios.....	41
3.3.1.1. Perjuicios patrimoniales	42
3.3.1.1.1. Modelo General para la Valuación Técnica de Cuantificación de Perjuicios Patrimoniales.....	43
3.3.1.1.2. Metodologías para la valuación de perjuicios patrimoniales	50
3.3.1.1.3. Criterios de selección de metodología para cada tipo de perjuicio patrimonial.....	52
3.3.1.2. Perjuicios extrapatrimoniales.....	56
3.3.2. Indemnización de la pérdida de la oportunidad.....	57
3.3.3. Indemnización del daño.....	58
3.4. Necesidades probatorias derivadas de la infracción marcara en procesos judiciales.....	60
4. IV. CONCLUSIONES.....	69
5. V. BIBLIOGRAFÍA	72

INTRODUCCIÓN

Las dinámicas del mercado predominantemente capitalista, dentro del fenómeno de la globalización, hacen de las marcas, como signos distintivos de productos y servicios, un tema de especial interés. Las solicitudes de registro de marcas en Colombia se han mantenido constantes en los últimos años, ubicándose en el cuarto o quinto lugar, superado por México, Brasil, Chile y en ocasiones Argentina. En el año 2016, Colombia como país líder entre los países Latinoamericanos, logrando el mayor crecimiento (65.86%) en solicitudes de registros de marca en 2015 con respecto a 2014.

En suma a lo anterior desde los años 70 se viene reconociendo en la economía intangible un pilar importante de los nuevos mercados, inventariando como activos propios de una compañía no solo las estructuras físicas y bienes materiales, sino también, y probablemente con mayor valor, los conocimientos intelectuales y signos distintivos de la misma. El reconocimiento de las marcas como activos intangibles se vio materializado en los reportes financieros de las empresas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. El reconocimiento de los activos intangibles y su inclusión en la normatividad internacional del sistema contable respalda la importancia que las marcas han tomado en las dinámicas actuales del comercio, consecuentemente se despierta un interés en los titulares de marcas en el conocimiento de la protección de las mismas y en las consecuencias derivadas de la infracción de sus derechos marcarios.

A pesar de existir un régimen general que contempla las acciones que tienen los titulares de derechos dentro del ordenamiento jurídico colombiano, las particularidades de estos signos distintivos y su especial importancia ponen en evidencia la necesidad de una regulación especial, principalmente para el momento de tasar los daños o perjuicios derivados de una eventual infracción marcaria, situación compleja para los titulares de ese derecho. Este tema es totalmente

novedoso y actual pues no solo se tienen importantes avances legislativos, jurisprudenciales y doctrinarios, a nivel internacional como nacional, sino que también es un reto para el status quo de diferentes instituciones jurídicas.

En el contexto internacional de la propiedad intelectual se identifica una normatividad globalizada. Lo anterior, debido a que a partir de los años 90 la Organización Mundial del Comercio (OMC) tenían como propósito la protección de la propiedad intelectual, con el fin de armonizar los términos de comercialización de la misma, conservando el contenido básico del Acuerdo de París, el cual fue fundador del reconocimiento de la propiedad inmaterial. La OMC pretendía que los Estados parte se vincularan a los Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

En el marco de las órdenes impartidas por la OMC, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), comenzó a expedir de forma periódica, aproximadamente cada dos años, diferentes disposiciones normativas, por medio de decisiones, en la búsqueda de adaptación al mandato antes descrito. Finalmente, desde el año 2000 hasta la actualidad la CAN entró en un periodo de normalización, donde aún se mantiene la decisión 486 de 2000, la cual regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Al incorporar al derecho interno colombiano la anterior Decisión, en virtud del artículo 243, se identifican unos criterios traducibles en métodos para cuantificar el daño o perjuicio derivado de una infracción marcaria. Estos criterios apenas son un elemento necesario para determinar la forma de indemnización de daños o perjuicios.

La jurisprudencia desarrollada sobre este tema ha sido un punto de referencia clave para el entendimiento de la posición actual sobre las nuevas tipologías de perjuicios

y medios de prueba de los mismos. Si bien se reconoce que los Jueces Civiles del Circuito eran los únicos competentes para conocer de los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, con la entrada en vigencia del Código General del Proceso también se faculta para conocer este tipo de procesos al Grupo de Propiedad Industrial, por el artículo 24 del Código, en el literal a) del numeral 3. Es así Como hoy se parte, primordialmente, de los pronunciamientos de la jurisdicción ordinaria y del Grupo de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio para reconstruir las posturas que se han acogido a través del tiempo y estructurar de manera clara la postura actual sobre el tema objeto de estudio.

Los aportes académicos y doctrinarios también han permitido desarrollos significativos para el entendimiento de la valuación de marcas y su indemnización dentro de un proceso. El ejemplo más claro de lo anterior son los Estándares de Valuación de Activos Intangibles internacionales y nacionales, los cuales son el resultado de los estudios especializados que se han hecho sobre la materia. Como se verá más adelante, dichos estándares han permitido dimensionar algunos ítems clave para el proceso valuativo. El mensaje más claro de estos estándares es la necesidad de comprender la cuantificación de la marca y su respectiva indemnización como un proceso técnico, donde, solo después de analizar de forma coherente el contexto de la infracción y las características particulares de la marca, se podrá determinar la aplicación de la metodología más adecuada para el caso particular.

En el presente trabajo se pretende compilar la teoría y metodologías existentes en el derecho colombiano, en relación con la tasación del daño y perjuicio en materia de infracciones marcarias. Esto con el fin, de analizar de forma crítica la utilidad y practicidad de las herramientas jurídicas que se tienen en el ordenamiento, para brindar una efectiva protección y seguridad a los titulares de un derecho marcario. Con base en los hallazgos que se obtengan de la anterior evaluación, se busca aportar ideas y propuestas constructivas para la regulación de este tema en

Colombia. Se espera de esta monografía estimular un debate valioso tanto a nivel académico, desde la escuela de Derecho de la universidad EAFIT, como a nivel práctico, con la participación de los abogados litigantes en la materia. Aun cuando se reconoce el alcance y limitaciones de la presente investigación, como una compilación, evaluación y propuesta sobre el tema, también existe una consciencia de ser este el primer paso para estimular mejoras y claridades en el sistema judicial y legislativo.

Con este trabajo no se pretende abordar el contexto histórico, ni teoría general de la propiedad intelectual, tampoco se busca agotar una investigación integral en relación con las demás ramas de la propiedad intelectual. Esta monografía analizará de forma integral los métodos de cuantificación de daños y perjuicios en el marco de una infracción marcaria, permitiendo así evaluar la asertividad de los presupuestos de la responsabilidad civil sobre este tema.

Los tradicionales y reconocidos elementos imprescindibles para la activación de la responsabilidad civil son objeto de constante evaluación por parte de la doctrina y jurisprudencia. La responsabilidad civil en el campo de la infracción marcaria no es ajena a dichos cuestionamientos, por el contrario, se encuentran desafíos latentes a la hora de adaptar las reglas de esta institución tradicional al régimen sui generis en el que se encuentran cobijadas las marcas como signos distintivos pertenecientes al campo de la propiedad industrial. Con base en lo anterior, se pretende analizar la viabilidad de indemnizar el mero daño comprendido como la infracción marcaria y la posibilidad de aplicar el sistema de responsabilidad objetiva en procesos de infracción a derecho de propiedad intelectual, pues se trata de dotar de sentido y practicidad el análisis jurídico de la responsabilidad civil en aras de obtener una indemnización razonable por la infracción de una marca.

A su vez, se examina las funciones de la responsabilidad civil en materia de infracción marcaria. En primer lugar, se expone la función de la reparación integral,

función restitutiva y reivindicatoria; y en segundo lugar, se evalúa la viabilidad de aplicación de la función preventiva, disuasoria y sancionatoria en estos casos de infracción.

A las anteriores propuestas, se suma la posibilidad de cuantificar los daños y perjuicios derivados de una infracción marcaria mediante un procedimiento, denominado Modelo General para la Valuación Técnica de Cuantificación de Perjuicios Patrimoniales. Dicho modelo pretende clarificar en tres pasos la actividad de valuación, obteniendo como resultado final la selección de una metodología adecuada para calcular una indemnización.

Incluso con la existencia de todo lo anterior, siguen existiendo dificultades para determinar el monto de los daños y perjuicios. En respuesta a este inconveniente, en materia de infracción marcaria se han establecido dos vehículos procesales que pretenden facilitar la inserción al proceso de la prueba del monto de la indemnización. El primer vehículo es el juramento estimatorio, el cual permite estimar razonadamente la indemnización que se pretende, dicha estimación podrá llevarse a cabo mediante el Modelo General para la Valuación Técnica de Cuantificación de Perjuicios Patrimoniales. El segundo vehículo es el Sistema de indemnizaciones preestablecidas, en este sistema se releva al titular del derecho de la carga de la prueba del monto de la indemnización, él simplemente deberá probar la existencia del daño o perjuicio mas no su cuantificación, será el juez quien determine la cuantía de los daños o perjuicios indemnizables mediante la aplicación de una tabla destinada para tal efecto.

CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL DAÑO

1.1. Fundamentos del daño indemnizable

No existe unificación sobre la distinción de daño y perjuicio, ya que es posible encontrar autores que reconocen abiertamente la irrelevancia de la diferenciación entre estos, en tanto para algunos autores, la sola afectación a la esfera jurídica del titular de un derecho es suficiente para la activación de la responsabilidad civil. Mientras otros autores resaltan la importancia de la diferenciación entre ambos términos, en la medida que uno deriva del otro.

Entre los autores clásicos, De Cupis considera que, “daño no significa más que el perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable”¹. Asimismo, Tamayo define el daño como, “el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o inmaterial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente a la víctima”².

Al igual que las anteriores definiciones, la doctrina y la jurisprudencia están llenas de conceptos de daño enfocados en la afectación de derechos como un requisito esencial y necesario de la responsabilidad civil, en otras palabras, pareciera evidenciarse una dependencia en la existencia de un perjuicio para la activación de la responsabilidad civil. A la anterior afirmación se suma el hecho de no existir claridad en cuanto a las diferencias del término daño y perjuicio, lo cual se presta para confusiones a la hora determinar si lo realmente necesario para la configuración de una responsabilidad civil es la existencia de un simple daño, o además de un perjuicio. En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la Sentencia de 01 de octubre de 2018 acoge una concepción

¹ DE CUPIS, Adriano. El daño. 2ª edición. Barcelona: Editorial Bosh, 1975.

² TAMAYO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil (tomos I y II). 2ª edición. Bogotá: Legis, 2007. p. 326.

discutible en donde la sola infracción a un derecho marcario causa per se un daño indemnizable. No obstante, la misma corporación, en Sentencia 09 de octubre de 2018, retoma la línea jurisprudencial de que la mera infracción no supone la causación de un daño y a la vez realizó una aclaración terminológica entre daño y perjuicio, donde el primero se ve materializado en la infracción del derecho de propiedad industrial, y el segundo, como aquella consecuencia derivada de la infracción. La anterior diferenciación fue reafirmada por la SIC en sentencia 1600 de 27 de diciembre de 2018.

Partiendo de la diferencia entre el daño y el perjuicio, existe una teoría que propone la posibilidad de acudir a la institución de la responsabilidad civil sin la exigencia de un perjuicio. Philippe Le Tourneau³, recopiló los supuestos fácticos y decisiones judiciales francesas, en donde se consideraba el daño como elemento suficiente para la activación de la responsabilidad civil.

De forma más directa, el profesor de la Universidad de Queensland, Kit Barker⁴, expuso en su texto “Damages Without Loss: Can Hohfeld Help?” una propuesta sobre la posibilidad de reivindicar los derechos adquiridos por el titular, incluso cuando el desconocimiento de esos derechos no represente un perjuicio para este. Como fundamento de la anterior afirmación, el autor pone de presente el caso, *Watson, Laidlaw & Co. v Pott, Cassels and Williamson* de 1914, donde a raíz de la violación de una patente de maquinaria centrífuga, se condena al infractor al pago de una suma de dinero, por el mero daño, sin que la víctima tuviera que probar los perjuicios sufridos, “parecía entonces que la mera violación a la patente, daño sufrido

³ LE TOURNEAU, Philippe. (2000). *Droit de la Responsabilité et des Contrats: Régimes D’Indemnisation*. Editeur: Dalloz. Francia.

⁴ BARKER, Kit. *Damages Without Loss - Can Hohfeld Help?* (octubre 10, 2013). University of Queensland TC Beirne School of Law Research Paper No. 13-09. [Citado el día 21 julio de 2019]. Tomado de: <https://ssrn.com/abstract=2346508> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2346508>

por el demandado, había sido suficiente para condenar al pago de una indemnización *razonable*⁵.

Adicionalmente en Colombia, el abogado Fernando Moreno Quijano, en el X Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil propone la teoría de daño sin perjuicio, argumentando que la sola interferencia o perturbación a las facultades al derecho de propiedad configuran un daño, independientemente de si causa o no perjuicios. Para ello Fernando Moreno pone de manifiesto el caso de un señor que cruza sin consentimiento el predio vecino, sin generar ninguna afectación material al predio. Se evidencia que en algunos supuestos la afectación a un derecho no necesariamente se deriva de un daño material, sino de la perturbación o interferencia a las facultades que tiene el propietario de usar y gozar de manera exclusiva su bien, presupuesto que debería también permitir la activación del daño indemnizable dentro de la responsabilidad civil.

El único respaldo jurisprudencial de la teoría del daño indemnizable se encuentra en la sentencia de 05 de agosto de 2014 de la Corte Suprema de Justicia, donde se reconoció la protección de “bienes jurídicos personalísimos de relevancia constitucional” prescindiendo de la existencia de un perjuicio correlativo para su indemnización. La Corte indica que, “la vulneración a un interés jurídico constitucionalmente resguardado no deja de ser resarcible por el hecho de no tener consecuencias en la afectación de otros bienes como el patrimonio, la vida en relación o la esfera psíquica o interior del sujeto”⁶.

Del anterior precedente, se determina entonces que en Colombia el daño indemnizable, por ahora se encuentra reservado para “bienes jurídicos personalísimos de relevancia constitucional”. Los intentos de la Corte Constitucional para determinar los asuntos de relevancia constitucional dan luces de lo que podría

⁵ LONDOÑO, María Clara y MORENO, Federico. La responsabilidad civil sin perjuicio, para obtener el título de abogados. Universidad EAFIT. 2019. Medellín, Colombia. p. 6.

⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (5 de agosto de 2014). M.P. Salazar Ramírez, Ariel. Sentencia C-10297. Revista jurisprudencial y doctrina No. 516. Bogotá, Colombia.

ser un “bien jurídico personalísimo de relevancia constitucional”. De conformidad con la Sentencia T- 109 de 2019, se advierte que un asunto será de relevancia constitucional, cuando se afecten los derechos fundamentales de las partes intervinientes. Si bien, no existe una definición precisa de los derechos fundamentales, la misma Corte ha señalado en la sentencia T-227 de 2003 criterios que permiten identificar la presencia de estos. Los criterios son: i) estrecha relación con la realización de la dignidad humana; ii) pueden traducirse en derechos subjetivos; y iii) existencia de acuerdos dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho internacional.

Ahora bien, de forma inexplicable la misma Corte al aplicar los anteriores criterios, concluye que el derecho de propiedad privada excepcionalmente puede ser considerado un derecho fundamental⁷. Es apenas lógico concluir que desenmarcar el derecho de propiedad como fundamental, también lo excluye de la posibilidad de ser indemnizado sin acarrear un perjuicio. Sin embargo, es cuestionable la argumentación utilizada para excluir el derecho de propiedad de los derechos fundamentales, pues pareciera no aplicarse de manera adecuada los criterios de la sentencia T-227 de 2003. Si bien se identifican posibles argumentos para respaldar la dignidad humana y el mínimo vital detrás del derecho de propiedad; en todo caso, esta discusión no es objeto de la presente investigación.

1.2. Daño indemnizable a partir de la regla de la reivindicación del derecho colombiano

Con base en las anteriores propuestas doctrinarias y partiendo de un análisis crítico de la única sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el daño indemnizable en la afectación de bienes de especial relevancia constitucional, los abogados María Clara Londoño y Federico Moreno, aventuran una fórmula simple, a modo de regla general, para identificar de forma integral el fenómeno del daño indemnizable bajo

⁷ Sobre el tema ver Sentencia C- 180 de 2005 y Sentencia T-153 de 2019 de la Corte Constitucional.

los presupuestos de la responsabilidad civil, y no solo para los casos de protección de “bienes jurídicos personalísimos de relevancia constitucional”.

Esta propuesta planteada como “la *regla de la reivindicación del derecho colombiano*” es expuesta por Londoño y Moreno así:

Cuando el daño de la víctima consista en la afectación de uno de sus derechos subjetivos, el juez deberá, además de ordenar la indemnización de los *perjuicios*, reivindicar el derecho afectado. Esto, siempre que la reivindicación no se confunda con los perjuicios indemnizados, como ocurriría si se ordena la reivindicación del derecho real y la indemnización del daño emergente cuando hay destrucción del bien, o con medidas de reivindicación expresas en el ordenamiento, como es la acción reivindicatoria o las acciones posesorias especiales de los derechos reales⁸.

Concedida esta propuesta como punto de partida para la indemnización del daño, merece dos comentarios: i) se resalta la claridad de la regla en centrar únicamente la indemnización del daño como reivindicación del derecho, excluyendo los supuestos ordinarios de la indemnización de perjuicios y las medidas especiales de reivindicación consagradas en el ordenamiento jurídico. Dicha diferenciación, permite afinar la regla de indemnización del daño como propia de la institución de la responsabilidad civil, pero sin confundirla con la idea pacífica y tradicional de la indemnización de perjuicios; ii) adicionalmente, el derecho subjetivo como el parámetro de la indemnización, es definido por los mismos autores como, “todo interés jurídico cuya protección normativa exceda la simple ausencia de prohibición”⁹. De esta forma se excluye de la regla los meros intereses, a penas lícitos, que no deben ser objeto de indemnización.

⁸ LONDOÑO y MORENO, Op. Cit., p. 69.

⁹ LONDOÑO y MORENO, Op. Cit., p. 73.

1.3. Indemnización del daño sin perjuicio en infracción marcaria

1.3.1. Contextualización

Gracias a las dinámicas comerciales del derecho marcario, ante la infracción de una marca, sus titulares pretenden principalmente el cese de la infracción, para continuar con la exclusividad y reconocimiento del signo distintivo en el mercado. El evidente interés de impedir el uso por parte de terceros de una marca registrada, se encuentra ejemplificado en el reciente caso Deere & Co. vs. FIMCO, Inc., donde en el marco de una demanda por infracción marcaria, la fabricante de maquinaria agrícola Deere & Co. protege el uso de la combinación de los colores verde y amarillo que utiliza en sus productos bajo la marca John Deere, contra la compañía FIMCO, Inc., quien había comenzado a usar la misma combinación de colores para sus equipos de agricultura bajo la marca Ag Spray Equipment.

El Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, WD Kentucky dictaminó en sentencia de 21 de marzo de 2018 que, “la combinación de colores verde y amarillo de John Deere calificaba como marca “famosa” desde finales de la década de 1960 y que FIMCO eligió intencionalmente estos colores para crear una asociación con la marca John Deere”¹⁰, el Tribunal prohíbe permanentemente a FIMCO, Inc. utilizar la famosa combinación de los colores verde y amarillo en sus productos y comercialización.

Si bien el cese de la infracción es fundamental para el goce de los derechos marcarios, de forma intuitiva se advierte la posibilidad legítima de la víctima de exigir más que la protección de su derecho, la reivindicación del mismo. Por caso se menciona la ilustre demanda por infracción de marca registrada que Louis Vuitton

¹⁰ John Deere protege sus colores verde y amarillo. En: Guía del Agroexportador revista de proveedores. Octubre, 2017. Versión [online], [Citado el día 23 de agosto de 2019]. Tomado de: <http://www.guiadelagroexportador.com.pe/novedades-empresariales/proveedores/579-john-deere-colores-verde-amarillo>.

interpone contra un restaurante de comida frita en Corea del Sur, el cual operaba bajo el nombre Louis Vuitton Dak, y utilizaba en los envoltorios y decoraciones del restaurante “un símbolo notoriamente similar al característico LV de la firma francesa”¹¹.

Como si no fuera suficiente con la atrevida violación de la marca, situación que rápidamente hizo viral el caso, tras el fallo de primera instancia que ordenaba al propietario del restaurante cambiar el nombre del lugar, el infractor decide conservar la asociación con la firma francesa de una forma sutil, cambiando su nombre por ChaLouisvui tondak. Es así como, en el fallo de segunda instancia debió aclarar que el cambio del nombre debería ser por uno que no lo identifique para nada con Louis Vuitton, además de imponer una multa a cargo del propietario del negocio de comida frita por la suma de 14,5 millones de won (11.000 euros).

Una decisión similar se dictó en el caso Levi Strauss & Company vs. Danyller Comercio de Confecoes Ltda., donde Levi's acusa el uso por parte de la demandada de sus marcas figurativas “Costura arqueada” y “Etiqueta roja”. La medida concedida por la Segunda Cámara Civil del Estado de Río de Janeiro, además de ordenar la abstención de producción, distribución y comercialización de productos que infringieron esas dos marcas registradas, determinó una multa para la parte infractora.

Finalmente, se pone de manifiesto el caso de Crocs INC y Evacol S.A.S. en donde Crocs INC denuncia a la parte demandada por infringir el derecho de propiedad industrial que posee la sociedad demandante sobre la marca tridimensional “de los modelos de zapatos zuecos de determinada referencia”. La decisión ordenada por SIC a la sociedad colombiana Evacol S.A.S., no solo se enmarcó en el cese de los actos de la infracción, sino en retirar de los establecimientos de comercio los

¹¹ Marcas news. Louis Vuitton contra los fritos. En: Marca Sur magazine. Julio - Septiembre, 2016. No. 62. p. 73.

productos de los modelos de zapatos zuecos y destruir los moldes para la fabricación de esas referencias de zapatos.

Son muchos los casos de infracciones marcarias donde las decisiones de los tribunales acompañan el cese de la actividad infractora con la condena del pago de una suma de dinero, que más allá de la correspondencia con un perjuicio determinado de la víctima, pareciera responder a una indemnización plenamente reivindicatoria de los derechos del titular.

1.3.2. Propuesta del daño indemnizable en casos de infracción marcaria

Una vez comprendida la necesidad de reivindicar el derecho de un titular marcario, más allá de la mera orden de cesación de la infracción, cobra sentido aplicar la innovadora propuesta de la regla de la reivindicación para los casos de infracción marcaria.

Con el fin de proponer una subsunción lógica de la mencionada regla, se parte de los siguientes entendimientos:

- i) En materia de propiedad intelectual ya es clara la diferencia entre daño y perjuicio a la luz de lo dispuesto por la SIC¹².
- ii) Los numerales a, b, y c del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, hacen referencia a verdaderos criterios para la cuantificación de perjuicios y *daños sufridos* por la víctima¹³.

¹² La actual posición de la SIC se encuentra plasmada en la Sentencia 1600 de 27 de diciembre de 2018. En esta oportunidad se define y diferencia el daño y el perjuicio en materia de propiedad intelectual. El daño es entendido como la mera infracción marcaria, mientras que el perjuicio se entiende con la consecuencia desfavorable de dicha infracción.

¹³ Sobre el tema leer los argumentos planteados en el título 3.3.1.1. del Capítulo III Elementos y formas de indemnización en procesos de infracción marcaria.

Con todo lo anterior, se identifica la infracción de una marca como un daño indemnizable a la luz de los presupuestos de la responsabilidad civil. Al aterrizar los requisitos propuestos por la fórmula de Londoño y Moreno, se afirma en primer lugar que se supera el hecho de no confundirse esta indemnización con una de perjuicios, pues precisamente el supuesto plantea la ausencia de perjuicios.

Y en segundo lugar, se reconoce en la infracción a una marca un claro ejemplo de afectación a un derecho subjetivo. Claramente, la protección normativa alrededor de los derechos marcarios va más allá del simple interés lícito del titular por proteger su marca, por el contrario, se trata de un derecho protegido por normas de diversas jerarquías.

La protección del derecho marcario va desde los tratados internacionales acogidos por Colombia sobre la materia (Decisión 486 de 2000), la Constitución Política con la protección a la propiedad privada, y de forma particular la protección a la propiedad intelectual (artículos 58 y 61 respectivamente) y las leyes y decretos internos, todas estas disposiciones que han sido desarrolladas a lo largo de este escrito.

Una vez comprendidas las anteriores afirmaciones, es apenas lógico esbozar una propuesta concreta para la indemnización del daño en materia de infracción marcaria de la siguiente manera: para los casos en los que el daño de la víctima consista únicamente en la mera afectación de su derecho marcario, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, se deberá indemnizar el derecho afectado a título de reivindicación.

Para conciliar esta propuesta con la posición más reciente de la SIC, plasmada en la sentencia 1600, es importante hacer las siguientes precisiones:

En la mencionada sentencia se parte de la afirmación de que todos los literales del artículo 243 son tipologías de perjuicios. Lo anterior, le permitió a la SIC comprobar los requisitos del daño y del perjuicio a la analogía del caso, acomodando el daño, como la mera infracción del derecho marcario, y el perjuicio como “el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual”. De esta forma la sentencia se libra de la innovadora pero sensible afirmación de indemnizar el daño sin perjuicio correlativo.

Si bien, se considera plausible entender el daño como la vulneración del derecho marcario, mediante la acción de infringir una marca, no se comparte el razonamiento de calificar “el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual” como un perjuicio. Contrario a lo anterior, se considera posible partir del daño y su respectiva prueba, como elemento suficiente para acudir a una indemnización, la cual podrá atender a los criterios establecidos en el artículo 243 para cuantificar la indemnización reivindicatoria.

Se trata de una precisión terminológica que lejos de confundir el daño y el perjuicio, y mucho menos de presumir del daño un perjuicio¹⁴, en realidad propone la posibilidad de prescindir del perjuicio para indemnizar el daño. El daño con exclusión del perjuicio como elemento suficiente para la configuración de la responsabilidad deberá ser probado durante el proceso, tal como lo establece el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP). Lo anterior, sin necesidad de probar el perjuicio, pero no porque este se presume, sino porque no existe y aún así es perfectamente plausible el reconocimiento del derecho de la víctima.

¹⁴ Las ideas propuestas por Ernesto Rengifo parecían confundir el daño y el perjuicio en una sola sede, concluyendo así que la mera infracción del derecho daba lugar a la indemnización de los daños y perjuicios. Sobre el tema Rengifo expresa: “El deber de indemnizar surge de la infracción del derecho, pues el derecho del titular a reclamar indemnización de los daños y perjuicios resulta del solo hecho de la violación de su derecho exclusivo”.
RENGIFO, Ernesto. Los perjuicios en la infracción de los derechos de propiedad intelectual. En: *Ámbito Jurídico*. 11, junio, 2015, p. 21, col. 3.

CAPÍTULO II. EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SUS FUNCIONES EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. El sistema de responsabilidad civil en Colombia

2.1.1. Responsabilidad subjetiva y objetiva

El sistema de responsabilidad subjetiva y objetiva son las principales teorías que se discuten como base de la responsabilidad civil. A continuación se realizará un breve acercamiento terminológico de ambas corrientes.

El sistema de responsabilidad subjetiva, además de encontrar fundamento en la conducta del autor del daño o perjuicio, se caracteriza por ser la regla general de los sistemas jurídicos occidentales. Bajo esta teoría clásica de la culpa, se reprocha al deudor o agente, dos aspectos: i) que su conducta haya lesionado bienes patrimoniales o extrapatrimoniales del acreedor o de la víctima; y ii) que esa lesión pueda ser imputada a título de dolo o de culpa, realizando un juicio de valor sobre la conducta humana.

Al contrario de lo que sucede en la teoría culpabilista, en el sistema de responsabilidad objetiva, no es necesario que el hecho generador del daño o perjuicio sea imputado al agente o deudor a título de dolo o culpa, pues para estos sistemas, basta la lesión o afectación al patrimonio de la víctima o acreedor. El modelo de responsabilidad objetiva exige un deber absoluto de pagar una indemnización si se causa un daño en ejercicio de determinada actividad, siempre y cuando no se esté bajo el supuesto de la causa extraña. La justificación de la responsabilidad objetiva tiene sus orígenes en el riesgo inherente de algunas actividades, como las industriales, donde se pone en evidente desventaja a la víctima, quien al no tener el control de la situación, desconoce con exactitud la culpa que debería alegar por parte del agente para pretender una indemnización, por tanto no se le exige dicha carga.

2.1.2. Sistema de responsabilidad culpabilista como tradición del Código Civil

El sistema jurídico colombiano le otorga al elemento subjetivo gran relevancia al momento de valorar el alcance de las indemnizaciones. Bajo este entendimiento, los artículos 63, 1604 del Código Civil evidencian la importancia que tiene la culpa en materia de incumplimiento contractual y los artículos 2341 y 2356 de la misma codificación recalcan aquella relevancia en materia extracontractual, es claro entonces que la regla general acogida, en la responsabilidad civil, por el ordenamiento jurídico colombiano es de tradición culpabilista.

El sistema de responsabilidad subjetiva también se confirma en el derecho colombiano mediante disposiciones internacionales, toda vez que la Convención de Viena sobre Compraventa de Mercaderías de 1980, los principios UNIDROIT respaldan el criterio subjetivo.

2.1.3. Propuesta de la infracción marcaria bajo el sistema de responsabilidad objetiva

En Colombia no hay ninguna disposición normativa que consagre la responsabilidad por infracción a derechos de propiedad intelectual como objetiva, por lo tanto, en virtud de la regla general antes planteada se deberá entender esta responsabilidad como subjetiva. No obstante, los tratados internacionales acogidos por Colombia y la práctica judicial denotan una evidente responsabilidad objetiva que aún no ha sido reconocida de forma expresa dentro de las disposiciones legales del derecho interno.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Colombia y Estados Unidos ha modificado la forma de ver y solicitar la indemnización por infracción a los derechos de propiedad intelectual, en tanto dentro de este tratado predominó la característica objetiva del derecho norteamericano. Los tratados internacionales ratificados por el Gobierno Nacional hacen parte del derecho interno, de conformidad con el artículo 615 del Código de Comercio, “los colombianos y los extranjeros domiciliados en Colombia podrán solicitar de las correspondientes autoridades judiciales o

administrativas, la aplicación de toda ventaja que resulte de una convención suscrita y ratificada por Colombia en materia de propiedad industrial”¹⁵.

Dicho esto, el numeral 7 del artículo 16.11 del TLC regula el procedimiento y los recursos que se pueden interponer en los procesos de infracción a derechos de propiedad intelectual, además de reconocer implícitamente que la conducta per se genera la responsabilidad por parte del agente, el extracto de la norma reza:

“(a) en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que le pague al titular del derecho:

(i) una indemnización adecuada para compensar al titular del derecho por los daños sufridos como resultado de la infracción (...).”¹⁶

Como se logra evidenciar, el fragmento plasmado no establece como requisito que la conducta del infractor se haya desplegado a título de dolo o culpa; en los procesos por violación a los derechos de propiedad intelectual no se exige probar la buena o mala fe del infractor, ya que el derecho norteamericano no toma en cuenta la conducta del infractor como requisito esencial para la configuración de la responsabilidad, solo basta el despliegue de la conducta lesiva.

Adicionalmente, la línea jurisprudencial sobre estos temas no analiza de forma expresa el elemento culpabilista de la infracción, por lo cual pareciera estarse en presencia de una responsabilidad objetiva. En varias sentencias se logra evidenciar solo elementos objetivos. En los casos e Grupo Nestle S.A.S. vs. Jerónimo Martins Colombia S.A.S, Cross INC vs. Evacol S.A.S y Germán Alfredo Ortiz Cárdenas vs. Gass Gombel S.A. E.S.P., la SIC analiza la configuración de la infracción a partir de

¹⁵ Presidente de la República. (16 de junio de 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Diario Oficial No. 33.339. DECRETO 410 DE 1971. Bogotá, Colombia.

¹⁶ MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (15 de mayo de 2012). Tratado de libre comercio entre Colombia y Estado Unidos. Colombia, Bogotá.

tres criterios: i) el uso de la marca en el comercio; ii) similitud o identidad del nuevo signo con el que está registrado; y iii) el riesgo de confusión que genera ese nuevo signo con el ya registrado.

De todos los indicios de objetivación de la responsabilidad por infracciones marcarias se infiere la viabilidad de prescindir del estudio de la culpa del infractor, pues el derecho sobre una marca es dado por su registro, que al mismo tiempo hace esta situación oponible a terceros. Entonces se hace innecesario tomar el camino de la violación del deber de debida diligencia y cuidado (culpa), por desconocer el hecho notorio de que la marca infringida ya esta registrada, y más bien se parte de hacer exigible una indemnización por infracción marcaria sin detenerse en el conocimiento del registro o no por parte del infractor, pues esta situación no cambia en nada la obligación indemnizatoria.

2.2. Funciones de la responsabilidad civil derivada del sistema de propiedad intelectual

Con base en los análisis acá establecidos se exponen las funciones que parece cumplir la responsabilidad civil en materia de infracción marcaria. En primer lugar, se expone la función de la reparación integral como propia de todos los sistemas de responsabilidad civil, en segundo lugar, se plantea la función restitutiva y reivindicatoria como propias del marco de la responsabilidad civil en infracción marcaria, sin ser estas las que la definen o la caracterizan. Finalmente, se reconoce la función preventiva, disuasoria y sancionatoria, sin que estas sean desnaturalizadas por el hecho de proponerse una responsabilidad objetiva.

2.2.1. Función clásica

La principal función de la responsabilidad civil es reconocida como función clásica o de reparación integral, caracterizada por buscar que la persona perjudicada por un daño quede en una situación igual o similar a la que tendría si no hubiese sido víctima de ese daño ocasionado por un hecho sin justificación legítima.

Esta función clásica se encuentra fundamentada por el principio de la reparación integral, el cual está regulado expresamente en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, “dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”¹⁷. Sin embargo, el principio en mención reconoce límites o excepciones, entre las cuales se encuentra un límite legal, el cual se fundamenta en que, “el derecho a la reparación integral (...) [es] un derecho regulable y objeto de configuración legislativa”¹⁸. Lo anterior, siempre y cuando, no se desnaturalice el derecho a la indemnización justa y plena.

En materia de propiedad intelectual se logra ejemplificar algunos de los límites legislativos al principio de la reparación integral. Uno de los vehículos procesales a disposición de las víctimas de infracción marcaria para aportar la prueba del monto de su indemnización, es el sistema de indemnizaciones preestablecidas, consagrado en el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013 y reglamentada en los artículos 1 y 2 del Decreto 2264 de 2014. Este sistema de indemnizaciones preestablecidas, como se verá más adelante, trata de una tabla donde el valor de la indemnización se limita a unos rangos. Es cierto que el valor de la indemnización es graduable según las circunstancias de la infracción, sin embargo, esto no garantiza totalmente una reparación integral, pero es un vehículo procesal práctico que brinda seguridad jurídica.

En contraposición a la idea anterior, el profesor Luis Felipe Botero Aristizábal¹⁹, reconoce que la posibilidad de la víctima de reparar el daño efectivamente probado

¹⁷ CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (8 de julio de 1998). Por la cual se adopta como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. Diario oficial No. 4335. Bogotá, Colombia.

¹⁸ CORTE CONSTITUCIONAL. (9 de diciembre de 2010). M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Expediente D-8146. Sentencia C-1008. Bogotá, Colombia.

¹⁹ BOTERO, Luis Felipe. La indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos de propiedad intelectual: una revisión crítica del caso colombiano frente a los retos de la

o el tasado por la ley, es un sistema que se motiva en la búsqueda de una reparación integral que, a la vez, disuade la comisión de actos de infracción.

También se identifica como excepción a este principio los literales b) y c) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, los beneficios obtenidos por el infractor y el valor de la licencia contractual que hubiera cedido el derecho infringido, respectivamente, pues como se verá más adelante, ambos hacen referencia a criterios de cuantificación de daños distantes a lo que podría cuantificarse con base a una reparación integral.

2.2.2. Función restitutiva

La función restitutiva de los lucros o de los beneficios obtenidos por el causante del daño, también conocida como absorción de ganancias en la familia jurídica del Common Law, es comprendida como la posibilidad de imponer al infractor la devolución del incremento patrimonial que este haya obtenido del daño. Lo anterior, es posible cuando el infractor ha experimentado beneficios económicos del daño ocasionado. Esta figura anglosajona tiene su fundamento en el enriquecimiento sin causa, sin embargo, en Colombia la institución del enriquecimiento sin causa no fue desarrollada de la misma manera, por lo tanto, la posibilidad de exigir los beneficios obtenidos por el infractor, sólo encuentra sustento en el literal b) del artículo ibídem. En este aspecto el profesor Miquel Martín Casals²⁰, afirma que la función restitutiva se aplica principalmente en casos en donde exista violación a derechos inmateriales, entre ellos, cuando exista infracción a derechos de propiedad intelectual.

Gracias al fenómeno de la globalización, esta función restitutiva ha permeado también ordenamientos jurídicos basados en el Civil Law, concretamente en temas de infracción a bienes inmateriales. El literal b) del artículo 243 de la Decisión 486

globalización. Universidad Externado. Revista la propiedad inmaterial. p. 44. [Citado el día 26 julio de 2019]. Tomado de: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/896>.

²⁰ MARTÍN, Miquel. La modernización del Derecho de la responsabilidad extracontractual. Jornadas del derecho civil. 2015. p. 94.

de 2000 establece que, “Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: (...) b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción”²¹.

De la anterior lectura de la norma, se denota entonces que en el ordenamiento jurídico colombiano está presente la función restitutiva en materia de propiedad intelectual. Como se verá en el capítulo III, esta función se ve materializada en el literal b) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000.

2.2.3. Función reivindicatoria

La función reivindicatoria busca restablecer un derecho a través de indemnizaciones que no tienen como finalidad reparar o compensar perjuicios. Esta función se activará, aunque no esté presente el elemento perjuicio. La función reivindicatoria tiene mayor incidencia en casos de responsabilidad civil sin perjuicios, allí es donde las indemnizaciones simbólicas gozan de relevancia, pues la mera conducta imputable a título de culpa o dolo permite reparar los daños ocasionados.

Como ya se determinó en el capítulo I, el derecho de propiedad excepcionalmente puede ser considerado un derecho fundamental, y por lo tanto no será indemnizable el mero daño al derecho. No obstante, en materia de propiedad intelectual existe una disposición normativa que reivindica la posición del afectado, una vez la ley exige que la sentencia condenatoria sea publicada en medios de circulación, permitiendo esto brindar conocimiento sobre la verdad demostrada durante el proceso, de conformidad con el literal g) del artículo 241 Decisión 486 de 2000. Además de la publicación de la sentencia, se propone que la función reivindicatoria tenga en cuenta alternativas de indemnización pecuniarias y no pecuniarias, en otras palabras, tener la posibilidad de acudir al abanico de posibilidades

²¹ LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (14 de septiembre de 2000). Régimen común sobre propiedad industrial. Decisión 486. Lima, Perú. online [Citado el día 26 julio de 2019]. Tomado de: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

indemnizatorias ya existentes, pero a título de reivindicación, propuesta que será desarrollada en el capítulo III.

2.2.4. Función preventiva

La función preventiva es entendida como la facultad que tiene la víctima de evitar daños o perjuicios mayores a los sufridos, o incluso evitar la configuración de los mismos. Existe la propuesta de incluir la función preventiva dentro de la institución de la responsabilidad civil con el propósito de cesar conductas que amenazan con dañar a otro, sin tener que esperar la configuración de un daño o perjuicio para activar el sistema de la responsabilidad. Esta es una idea novedosa que cuestiona las concepciones clásicas de la responsabilidad civil en Colombia, pues dichas acciones preventivas se encuentran amparadas en acciones populares y policivas ajenas al ámbito de la responsabilidad.

En los procesos de acción por infracción de derechos de propiedad industrial, es evidente la posibilidad de acudir a acciones preventivas en el marco de un proceso de responsabilidad, pues el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) reconoce como sujeto pasivo de la acción a “cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos”²². Además, dentro de este mismo proceso se consagra la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares, con el fin de evitar una posible infracción a un derecho de propiedad industrial, según lo prevé el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000.

²² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.(23 de marzo de 2018). Interpretación prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. M.P. Gómez Apac, Higo Ramiro. Proceso 367-IP-2017. Lima, Perú

2.2.5. Función disuasiva

Esta función es reconocida por Arturo Solarte como una función subsidiaria o colateral que busca, “prevenir conductas generadoras de daños y, en general, de la realización de actos ilícitos”²³. Las órdenes contenidas en las sentencias de responsabilidad civil, entregan a la población un conocimiento nuevo sobre los motivos judiciales por los que se condena o absuelve al demandado, precisando así el sistema de responsabilidad civil en materia de infracción marcaría en Colombia, de esta forma se cumple una función disuasiva en las personas, ya que desincentiva la realización de los actos ilícitos que según la sentencia son generadores de daños o perjuicios.

La presente función se ve reflejada, según Ernesto Rengifo, en materia de propiedad intelectual específicamente en el literal b) del artículo 243 ibídem, con la figura del beneficio del infractor, pues el propósito es desincentivar conductas negligentes.

2.2.6. Función sancionatoria

La función disuasoria tiene una estrecha relación con la función sancionatoria toda vez que la primera busca desincentivar conductas ilícitas y la segunda, la complementa, estableciendo el pago de multas o indemnizaciones que desbordan la mera reparación del daño. La función sancionatoria de la responsabilidad se encuentra en su mayor expresión en la figura de los daños punitivos, entendidos como aquellos que buscan que el infractor no vuelva a incurrir en la conducta ilícita, constituyente de la violación a los derechos de propiedad industrial. Así las cosas, es posible obligar al incumplido a reparar el daño e imponer una sanción adicional para disuadir la comisión de conductas ilícitas.

²³ SOLARTE RODRÍGUEZ, Arturo. Reparación integral del daño y restitución de los beneficios obtenidos por el civilmente responsable p. 29.

Esta función es aplicada en los sistemas jurídicos del Common Law mediante la institución de los daños punitivos y solo para los casos de responsabilidad extracontractual. En cambio, en el derecho colombiano se contempla esta función en las cláusulas penales sancionatorias que solo nacen en virtud de responsabilidades contractuales, y además en las indemnizaciones de perjuicios por violación a los derechos de propiedad industrial.

Con base en lo anterior, se afirma que la función sancionatoria es reconocida en materia de propiedad intelectual, desbordando el principio de reparación integral. Pese a lo anterior no se desconoce que, la Corte Constitucional de forma *obiter dictum*, afirmó que “el legislador al definir el alcance de la reparación integral puede determinar cuáles daños deben ser tenidos en cuenta y en esa manera incluir como parte de la reparación integral los daños materiales directos, el lucro cesante, *daños punitivos (...)*”²⁴. (Cursiva fuera de texto). Es claro entonces que al legislador definir el concepto de reparación integral permite vislumbrar la función sancionatoria con límites.

²⁴ CORTE CONSTITUCIONAL (29 de octubre de 2002). M.P. Cepeda, Manuel. Sentencia C-916. Expediente D-4020. Bogotá, Colombia.

CAPÍTULO III. ELEMENTOS Y FORMAS DE INDEMNIZACIÓN EN PROCESOS DE INFRACCIÓN MARCARIA

En el presente capítulo se pretende dar un entendimiento general sobre la forma de evaluar, cuantificar y probar los conceptos indemnizables dentro de un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial por infracción marcaria. Para lograr este propósito, en primer lugar, se explicará el concepto de valor de la marca entendida como un activo intangible.

En segundo lugar, con base en Estándares de Valuación de Activos Intangibles internacionales y nacionales, se decanta un Modelo General para la Valuación Técnica de Marcas, el cual consiste en la aplicación de tres pasos para la determinación del valor de una marca. De igual forma se propone la aplicación de este mismo modelo en un contexto de litigio de infracción marcaria, con el fin de cuantificar el monto de la indemnización derivada de perjuicios patrimoniales, a este proceso particular se le denomina como Modelo General para la Valuación Técnica de Cuantificación de Perjuicios Patrimoniales.

Después de determinar la forma de cuantificar los perjuicios patrimoniales, se determina la posibilidad y formas de indemnización de los perjuicios extrapatrimoniales, la indemnización de la pérdida de la oportunidad y la indemnización del daño entendido como la mera infracción del derecho de una marca. Finalmente, con el fin de aterrizar todas indemnizaciones antes descritas al proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, se enumeran y desarrollan los elementos que deberán ser probados.

3.1. Concepto de valor de las marcas como activos intangibles

El concepto de propiedad intelectual se refiere a las características de exclusividad y transmisibilidad que recaen sobre elementos intangibles producto del intelecto

humano. Con base en lo expuesto por Rengifo²⁵, se puede adicionar al concepto jurídico de propiedad, de forma intrínseca, el concepto de valor, materializado en el componente patrimonial del bien. Esta fusión de conceptos hace trascender los bienes inmateriales, reconocidos en la propiedad intelectual a activos intangibles, los cuales se convierten en potenciales ingresos y flujos de beneficios diferenciales en el mercado.

La definición de un activo intangible ha sido unificada mediante las Normas Internacionales de Contabilidad, en virtud del numeral 10 de la NIC 38. Allí se determina que, para calificar un bien como un activo intangible deberán concurrir los requisitos de i) identificabilidad; ii) control sobre el recurso en cuestión (por parte del titular) y; iii) capacidad de generar beneficios económicos futuros. A estos requisitos Ernesto Rengifo García²⁶, propone de forma acertada, incluir otros dos requisitos, relativos a los elementos del derecho de propiedad: iv) transmisibilidad y; v) exclusividad.

Adicionalmente, las normas internacionales (NIIF y NIC), clasifican el valor razonable como el estándar de valor adecuado para identificar el precio de los activos intangibles²⁷. Bajo este entendimiento, se define el estándar de valor razonable como, “ [el] precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición”²⁸. A la luz de esta definición, el precio que resulte de un proceso de valuación de intangibles, además de tener un respaldo económico,

²⁵ RENGIFO, Ernesto. *Valuación de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual: Fundamentos económicos, jurídicos, financieros y contables*. Bogotá. 2015. p. 200-210.

²⁶ RENGIFO, Op. cit., p. 209.

²⁷ El término “valor” por sí solo no tiene un significado económico relevante por la ambigüedad que presenta, es por esto que, dependiendo los objetivos que se tienen, es preciso determinar el significado de valor que se tomará. Para ello se exponen diferentes estándares de valor.

²⁸ POMBO, Luis Carlos. *Estándares de valuación de activos intangibles de propiedad intelectual*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. p. 31.

también es un “criterio de objetividad en el sentido que busca garantizar que el resultado final refleje una cifra que sería aceptable en condiciones de mercado”²⁹.

Es precisamente por el valor propio de los activos intangibles, que cobra sentido reconocerlos como bienes en el mercado. Las marcas, por ejemplo, permiten una diferenciación de los productos y servicios que se ofrecen, generando mayor competitividad y rentabilidad, produciendo beneficios económicos para el negocio que operan. De forma exacta, “el valor de una marca se define mejor como la diferencia de beneficios entre el negocio con la marca y otro negocio sin la marca (o con una de menor valor)”³⁰. A pesar de la claridad de esta definición, debido a las particularidades de una marca, se reconocen retos en determinar su mero valor, como activo independiente, además de la complejidad de determinar el aspecto diferenciador de la misma.

La suma de las anteriores precisiones, hacen que la determinación de su precio dependa de un proceso consistente y juicioso, que basado en criterios unificados de aplicación, otorgue confianza y certeza sobre un aspecto tan sensible como lo es el precio de un activo intangible. Este proceso recibe el nombre de Valuación Técnica de Intangibles, el cual será estudiado para el caso de las marcas, bajo el siguiente título.

3.2. Valuación técnica de marcas

El valor de un bien es totalmente determinado por el contexto en el que se encuentra. Así lo advertía Kelvin King al expresar que, “la regla de oro de la valoración comercial es: el valor de algo no puede determinarse en abstracto; lo único que puede determinarse es el valor de algo en un lugar, en un momento, y en

²⁹ POMBO, Op. cit., p. 118.

³⁰ POMBO, Op. cit., p. 201.

unas circunstancias particulares”³¹. Así las cosas, es apenas lógico concluir que la determinación del valor de una marca requiere de un estudio integral que permita una contextualización adecuada de dicho bien.

Obedeciendo a la anterior afirmación, la Valuación Técnica de Intangibles es el proceso de demostración formal aceptado, para determinar el valor de una marca, mediante “un número de factores en combinación con los análisis de mercados y condiciones del negocio en el que opera el intangible”³².

Los parámetros del proceso de valuación, se encuentran consignados en los Estándares de Valuación de Activos Intangibles. En materia de marcas los Estándares de Valuación de Activos Intangibles en el ámbito internacional son, i) el Estándar n° 210 (2011)³³; ii) el Estándar n°10668-2010³⁴. Estos, además de enumerar métodos concretos para la valuación de marcas, proponen ciertos enfoques, según los cuales se determina la principal orientación del proceso valuativo.

A nivel nacional se encuentra el Estándar de Valuación de Activos Intangibles denominado Estándares de Valuación del Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia (ESPI)³⁵. Dicho estándar consiste en un documento de carácter técnico, el cual presenta definiciones imprescindibles sobre el tema y describe el proceso de valuación junto con sus requisitos mínimos legales, contables y financieros. El foco central de los ESPI se encuentra en la Regla Ética

³¹ KING, Kelvin. The Valuation and Exploitation of Intangible Assets. [online]. EMIS, 2003. [Citado el día 15 septiembre de 2019]. Tomado de: https://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm#P13_233

³² POMBO, Op. cit., p. 63.

³³ Redactado por The International Valuation Standards Council (IVSC).

³⁴ Redactado por The International Organization for Standardization (ISO).

³⁵ Es importante aclarar que si bien los ESPI son reconocidos como un Estándar de Valuación, del estudio jurisprudencial que se hizo para esta investigación, no se encontró una aplicación directa por parte de la jurisprudencia colombiana. En este sentido, se trata de una propuesta académica importante, al ser precursora de la Valuación de Intangibles en Colombia.

del valuador, con base en lo establecido en la Ley 1673 de 2013. Es importante advertir que, contrario a lo dispuesto en los estándares internacionales, los ESPI no abordan métodos de valuación de intangibles que sirvan de base para el ejercicio profesional del valuador en Colombia.

Tomando como base los estándares anteriores, se identifica un Modelo General para la Valuación de Marcas, el cual es depurado en los siguientes pasos³⁶:

3.2.1. Modelo General para la Valuación Técnica de Marcas

Es importante resaltar que este proceso deberá ser ejecutado por un valuador experto en la materia.

- i) **Marco legal integral:** se deberá partir de la identificación y entendimiento completo del régimen jurídico, entendido como las disposiciones legales, en tres aspectos:
 - **Actividad de valuación de activos intangibles:** se deberá identificar la forma establecida para la actividad de valuación, mediante las reglas de participación, responsabilidades e inhabilidades del valuador y las directrices para llevar a cabo el reporte de valuación. En otras palabras, se pone de presente el reglamento que debe seguir el valuador para el desarrollo de su actividad, de conformidad con el Código de Ética plasmado en la Ley 1673 de 2013.
 - **Definición y características jurídicas del intangible que se valúa:** se deberá considerar el impacto de las propiedades particulares de la marca,

³⁶ Para efectos académicos del presente escrito se propone la siguiente división en pasos del Modelo General de Valuación de Intangibles presentado por el señor Luis Carlos Pombo, en su libro "Valuación de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual".

determinando sus alcances (derechos de exclusividad, características de identificabilidad) y limitaciones (espaciales, temporales). Para ello el valuador deberá fundamentarse en las disposiciones legales existentes sobre marcas:

- La marca es un signo distintivo que tiene representación gráfica y distingue bienes y/o servicios, conforme a los artículos 134 al 137 de la Decisión 486 de 2000.
- Las marcas están supeditadas al principio de territorialidad³⁷ y especialidad³⁸.
- El modo de adquirir el dominio de una marca es especial, en virtud de mandato legal³⁹, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 dispone que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”⁴⁰.
- El titular de una marca tiene derecho a explotarla, excluyendo el uso y goce de dichos derechos a terceros. Las conductas expresamente prohibidas a terceros en Colombia se encuentran reguladas en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

³⁷ Este principio establece que las marcas se protegen en el país en donde se solicita el registro y efectivamente se acepta. El principio de territorialidad encuentra excepciones, las cuales permiten proteger una marca incluso fuera del país en el que fue inicialmente registrada, lo anterior en virtud de las disposiciones especiales, plasmadas en diferentes tratados internacionales, como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y la Decisión 486 de 2000 en su artículo 146.

³⁸ El segundo principio, relativo a la especialidad pretende asignar categorías a las marcas registradas con el fin de determinar los servicios o productos que estas ofrecen, dichas categorías se encuentran reguladas en el Sistema Internacional del Arreglo de Niza, el cual está integrado por 45 clases, de las cuales las primeras 34 hacen referencia a productos y las últimas 11 clases son servicios.

³⁹ El artículo 671 del Código Civil establece que, “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”.

⁴⁰ LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (14 de septiembre de 2000). Régimen común sobre propiedad industrial. Decisión 486. Lima, Perú. [Citado el día 26 julio de 2019]. Tomado de: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

- El derecho de exclusividad conferido sobre las marcas registradas no es absoluto, según el TJCA, en concepto prejudicial de 23 de marzo de 2018. Existen tres excepciones a este derecho consagradas en los artículos 157, 158 y 159 de la Decisión 486 de 2000⁴¹, las cuales permiten la “posibilidad de uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva”⁴².
- **Normas Contables y de Reporte Financiero:** se deberá consultar la normatividad relativa al reconocimiento económico del activo intangible como un activo de inversión. Las NIC y las NIIF permiten determinar el valor de mercado de un bien, con el adecuado reconocimiento económico que debe tener dentro de los estados contables de una empresa y su valor de mercado. Dicho propósito se cumple mediante la definición de los activos intangibles (NIC 38), el entendimiento del estándar de valor razonable para la determinación del precio de un activo intangible (NIIF 13), y la explicación de mecanismos para la determinación del deterioro del valor de activos (NIC 36).
- ii) **Selección y aplicación del método y enfoque:** con base en un análisis integral del paso anterior, se deberá seleccionar el método de cuantificación y el enfoque sobre el cual se fundamenta el método más adecuado para determinar la cuantía de la marca.

⁴¹Dichas excepciones se refieren al uso de una marca de buena fe para propósitos de identificación o información (artículo 157), para los fenómenos necesarios de importaciones paralelas (artículo 158), y para los acuerdos de coexistencia marcaria (artículo 159).

⁴² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (23 de marzo de 2018). Interpretación prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercadeo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Proceso 367-IP-2017. Referencia: signos involucrados MATSUDA EYEWEAR (denominativo) y MATSUDA (mixto). Lima, Perú.

- **Enfoques:** Los ESPI reconocen tres tipos de enfoques (costos, mercado, e ingresos), además de identificar que los enfoques de mercado e ingresos corresponden al estándar de valor razonable para la valuación marcaria. El enfoque de ingresos es entendido como la visión para valorar una marca desde los ingresos presentes que esta genera. Por su parte, el enfoque de mercado es definido como la tendencia a soportar el valor de una marca con base en la comparación de otras marcas que identifican bienes y servicios de similar naturaleza.
- **Métodos:** Los métodos para la valuación de marcas son sugeridos por las mejores prácticas de Estándares de Valuación de Activos Intangibles internacionales (Estándar nº 210, nº10668-2010). Si bien no son metodologías obligatorias, se reconocen como punto de referencia para las prácticas de valuación. Adicionalmente, se advierte que, a pesar de existir una breve descripción de cada metodología, no se entra en detalles técnicos económicos ni financieros, se trata entonces de una guía preliminar que lejos de determinar la operación matemática exacta para obtener el precio de una marca, no dejan de ser una orientación reconocida en el medio.

3.2.2. Metodologías para la valuación de marcas según las mejores prácticas de los estándares internacionales⁴³

- **Alivio de Regalías:** el precio de una marca se determina por el monto que debería pagar un tercero por su uso. Con base en un análisis de los datos disponibles de la marca sobre acuerdos de licencia y con una comparación detallada con casos de marcas sujetas a las mismas características, se

⁴³ Dentro de los Estándares de Valuación de Activos Intangibles, se identifica de forma específica unas “mejores prácticas”, entendidas como metodologías que permiten la valuación de una marca. Todas las definiciones de “mejores prácticas” fueron descritas de conformidad con lo establecido en el Estándar nº 10668-2010, documento creado por la ISO.

podrá determinar el valor de una licencia futura que sea equiparable al valor de la marca en el mercado.

Como bien lo advirtió Luis Carlos Pombo, “la mayor dificultad de aplicar el método es la información soporte (...). En Colombia no hay información disponible pública de licencias de intangibles”⁴⁴. Adicionalmente, en caso que el titular de la marca nunca haya concedido una licencia, se encuentra el obstáculo de no contar con puntos de referencia disponibles sobre la marca.

- **Premium Precios/ Beneficios:** se estima el valor de una marca por referencia a la prima de precio que genera. Se compara el precio cobrado por los bienes o servicios comercializados con la marca, con el precio cobrado por bienes o servicios genéricos sin marca. Por ejemplo, un lápiz sin marca podrá costar 1 peso, y con una marca cuesta 5 pesos. La prima por la marca es de 4 pesos.

Una vez se obtiene la diferencia de precio, para determinar la dimensión en la que debe multiplicarse dicha diferencia, se propone acudir al método de la prima de volumen, el cual permite identificar el flujo de caja generado por la marca.

- **Repartición de Beneficios:** el precio de la marca es igual a la ganancia económica de una empresa que es atribuible a la marca. Para ello, se debe realizar un análisis exclusivo de la marca donde se identifiquen los beneficios que esta genera con independencia de los demás activos.

⁴⁴ POMBO, Op. cit., p. 193-194.

Este método es equivalente a la definición de valor de marca reconocida por la doctrina colombiana. Es posible que este concepto también pretenda guardar relación con el método anterior, sin embargo, la definición doctrinaria reconoce el valor de la marca no solo en los beneficios diferenciales de un bien o servicio determinado, sino en los beneficios reportados a la totalidad de la empresa. Por ejemplo, es posible que el valor diferencial de un producto con marca a otro similar sin marca no sea significativo, sin embargo, su verdadero valor se ve reflejado en su alto nivel reputacional.

- **Exceso de Utilidades:** este método valorará la marca mediante una fórmula matemática, la cual se compone de las siguientes variantes.

$$\text{Valor de marca} = \text{FER (Flujo de Efectivo Residual)}^{45} \text{ futuro} - \text{Valor de los rendimientos de todos los demás activos de la compañía}$$

Para este caso es evidente el esfuerzo de los redactores del método en otorgar respaldo matemático a la cuantificación de la marca, se podría afirmar que este es el único método que presenta una fórmula contable sólida. Sin embargo, este método presenta gran dificultad para separar los beneficios reportados por la marca de los demás activos de la compañía.

- **Beneficios Incrementales:** el precio de la marca se determina por el flujo de dinero atribuible a la marca, dicho flujo de dinero no solo hace referencia a los mayores ingresos que recibe la compañía, sino también a los costos

⁴⁵ El FER es una forma de evaluar cuán efectivamente una inversión añade valor a su capital original.

reducidos por la eficiencia de la gestión. A modo de ejemplo, se puede determinar la reducción de costos en los beneficios que obtiene la compañía al realizar acuerdos de concesión para la distribución de sus productos, gracias al renombre de la marca, reduciendo así de forma significativa los costos de distribución.

- iii) **Verificación:** como último paso del proceso, se deberá comprobar que los dos pasos anteriores conserven una lógica que permitan presentar un reporte de valuación sólido. En este sentido, Pombo señala que, se deberá verificar “la consistencia de procedimientos aplicados y la coherencia de los resultados con criterios económicos y financieros”⁴⁶.

En los anteriores pasos se ha planteado de manera abstracta el procedimiento propuesto por las prácticas internacionales para la valuación de una marca. Sin embargo, como bien se advertía al principio de este título, el anterior procedimiento deberá contextualizarse en un escenario determinado. En el marco de los objetivos de esta investigación, resulta pertinente plantear un escenario de Valuación Técnica de Intangibles⁴⁷, dentro de un proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, por la infracción de una marca. Cabe resaltar como filtro final, la importancia de realizar el proceso valuativo a un caso en particular, con el fin obtener datos precisos.

3.3. Indemnizaciones derivadas de la infracción marcaria en procesos judiciales

En los procesos de infracción a derechos marcarios, en la práctica, es evidente el interés principal, y a veces único, del demandante de pretender el cese de la

⁴⁶ POMBO, Op. cit., p. 66.

⁴⁷ La aplicación de Valuación de Intangibles también es usada en escenarios transaccionales, y como indicador de gestión interno de las empresas. Cada escenario presenta enfoques diferentes.

actividad infractora, dejando de lado la posibilidad legítima que tienen de defender o incluir como pretensión la indemnización derivada del daño o perjuicios ocasionados con la infracción. Esta situación atiende de forma lógica a la necesidad primaria del demandante, como titular del derecho marcario, a seguir usando de forma exclusiva y libre su marca, sin obstáculos que puedan entorpecer el desarrollo económico de la misma.

Puede que pretender algo más allá del cese de la infracción, bajo un análisis de costo-beneficio que hace el demandante, represente una pérdida de recursos valiosos para la continuidad de sus actividades de mercado, en otras palabras, los recursos necesarios en tiempo, esfuerzo de trabajo, dinero, para la obtención de otros derechos, no se consideran proporcionales y razonables por parte del demandante. Si bien la renuncia a la pretensión de la indemnización es una actitud perfectamente posible, es muy cuestionable el hecho de que parte de los demandantes no encuentren sentido en solicitarla, pues termina convirtiéndose en un derecho de papel. Como respuesta a este desafortunado fenómeno, al menos se plantean disposiciones innovadoras como la Valuación Técnica de Intangibles, y facilidades probatorias, que más allá de hacer atractiva la pretensión de la indemnización, la hace accesible.

Partiendo entonces de la posibilidad de solicitar una indemnización, se desarrollaran los escenarios donde podrá solicitarse y la forma como opera dicha pretensión en cada uno de ellos. Los dos primeros escenarios corresponden con la existencia de un perjuicio (patrimonial, extrapatrimonial) sufrido por el titular del derecho. El tercer escenario explica la posibilidad de indemnizar la pérdida de la oportunidad. Mientras que el cuarto y último escenario es una propuesta para indemnizar el mero daño sin perjuicio, tomando como fundamento los argumentos expuestos en el capítulo I.

De forma preliminar, se resalta la posibilidad de reparar todos los perjuicios de manera concurrente, pero siempre respetando el principio del *non bis in idem*, el cual prohíbe condenar al infractor dos veces bajo el mismo concepto.

3.3.1. Indemnización de perjuicios

Las disposiciones tradicionales de la institución jurídica de la responsabilidad civil, buscan precisamente la indemnización de los perjuicios que pudo sufrir una víctima, a causa de una conducta ilícita⁴⁸, realizada por un agente responsable. En un proceso de infracción de una marca, se identifica la conducta ilícita como la infracción de un derecho de exclusiva sobre la marca, que puede generar en la víctima perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales indemnizables.

La indemnización de perjuicios por infracción de derechos marcarios se fundamenta en el principio de compensación, la indemnización busca que la marca infringida regrese al estado de “capacidad de generación de beneficios, y de producir valor, tal como estaba con anterioridad a la fecha de la infracción”⁴⁹. Este principio se ve materializado en la selección de métodos de cuantificación que representen correspondencia directa entre el valor del perjuicio y la magnitud de la infracción, esta medida de compensación fue estructurada por la Corte Constitucional en sentencia 840 de 2001.

Es necesario aclarar que el desarrollo doctrinario y legal sobre la Valuación Técnica de Intangibles reconoce su aplicación solo en los perjuicios económicos (patrimoniales), y con razón, pues se vale de parámetros económicos que de forma lógica reflejan adecuadamente el monto indemnizable. Por lo tanto, la

⁴⁸ El hecho ilícito es definido en varias ocasiones por la Corte Suprema de Justicia, entre sus pronunciamientos se destaca la definición del término utilizada en la sentencia de 19 de abril de 1993, en donde se afirma que el hecho ilícito es toda conducta humana que causa un perjuicio injustificado a otro, sea que el deterioro se manifiesta en la persona misma o en su patrimonio.

⁴⁹ POMBO, Op. cit., p. 171.

indemnización de perjuicios patrimoniales será el único escenario que se vale de dicha herramienta para determinar el monto de su reclamación.

3.3.1.1. Perjuicios patrimoniales

Los perjuicios patrimoniales, entendidos como aquellos que recaen sobre el patrimonio de la víctima, “son verificables y cuantificables de forma objetiva”⁵⁰. Para el caso de infracciones marcarias, dicha cuantificación pretende acercarse a un modelo objetivo mediante el proceso de Valuación Técnica de Intangibles, el cual deberá ser adaptado al perjuicio económico que se pretende cuantificar. Esta adaptación se sustenta por la sutil diferencia entre la valuación de una marca, y la valuación de el perjuicio indemnizable, que en todo caso difícilmente equivaldrá al valor de la misma marca en el mercado. Sobre el tema se explica que para los casos de valuación de daños económicos, “resulta más sostenible una valuación que explícitamente (...) refleje de manera adecuada un monto de reclamación económica (cuando existe)”⁵¹.

Visto lo anterior, se procede a realizar el procedimiento de Valuación Técnica de Intangibles de propiedad intelectual para determinar la cuantificación del perjuicio patrimonial.

⁵⁰ GAVIRIA, Alejandro. Guía teórico-práctica para la cuantificación de perjuicios. Fondo editorial Universidad Eafit. Medellín. 2019. p. 39

⁵¹ POMBO, Op. cit., p. 187.

3.3.1.1.1. Modelo General para la Valuación Técnica de Cuantificación de Perjuicios Patrimoniales⁵²

Para el caso de valuación de perjuicios patrimoniales, además de tener en cuenta el contenido de valuación de marcas, deberá aplicarse el mismo modelo.

- i) **Marco legal integral:** las normas sobre la actividad valuadora y sobre temas contables y de reporte financiero, serán las mismas que se aplicaron para el proceso de valuación de marcas.

Para este caso también se deberán tener en cuenta las características y disposiciones legales de cada tipo de perjuicio patrimonial que se espera cuantificar.

Tipo de perjuicio	Características y disposiciones legales
Daño emergente	<ul style="list-style-type: none">• Con base en lo dispuesto en el artículo 1614 del Código Civil⁵³, el daño emergente se puede definir como la pérdida económica de una marca, proveniente de que un tercero no cumpla con la obligación de abstención (de no hacer) de usar una marca ajena.• El daño emergente hace referencia a “toda pérdida, todo gasto, erogación o <i>disminución del patrimonio</i>, que se

⁵² Este escenario es calificado por Luis Carlos Pombo como, “La valuación de los intangibles de propiedad intelectual en los casos de valuación de reclamación económica por infracción presentados en instancias judiciales”.

⁵³ El artículo 1614 del Código Civil establece que, “Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.

	<p>causen como consecuencia del daño sufrido por la víctima”⁵⁴.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los ESPI definen el daño emergente como, “el valor de un bien que ha sufrido un daño en su capacidad de producir ingresos y beneficios para su propietario”⁵⁵.
Lucro cesante	<ul style="list-style-type: none"> • Con base en lo dispuesto en el artículo 1614 del Código Civil, el lucro cesante se puede definir como la ganancia o provecho que deja de reportar el titular de una marca, a consecuencia de que un tercero no cumpla con la obligación de abstención (de no hacer) de usar una marca ajena. • El lucro cesante “es la ganancia o utilidad que se vio privado una persona a consecuencia de un hecho ilícito”⁵⁶. • Los ESPI definen lucro cesante como, “el dinero o beneficios netos que se dejan de percibir por una empresa o persona como consecuencia de un daño ocasionado a un activo productivo”⁵⁷.

ii) Selección y aplicación del método y enfoque

En este paso, se deberá analizar el contexto de la infracción, teniendo en cuenta el estado del mercado, las características propias y diferenciales que reconocen valor

⁵⁴ GAVIRIA, Op. Cit., p. 41.

⁵⁵ POMBO, Luis Carlos. Estándares de Valuación Técnica de activos intangibles. En: Estándares de valuación de activos intangibles de propiedad intelectual. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. p. 57.

⁵⁶ TRIGO, Félix y LÓPEZ, Marcelo. Cuantificación del daño, vol. 5, en: Tratado de la responsabilidad civil. Buenos Aires. 2006. p. 77.

⁵⁷ POMBO, Luis Carlos. Estándares de Valuación Técnica de activos intangibles. En: Estándares de valuación de activos intangibles de propiedad intelectual. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. p. 55.

a la marca al momento de la infracción. Solo después de conjugar estos factores con las características propias de cada perjuicio, se podrá seleccionar de forma consciente el enfoque de valuación⁵⁸, y una de las metodologías de valuación que a continuación se presentan.

A pesar de que en Colombia no existe una propuesta jurídica para las metodologías de valuación de marcas, en cambio, si existen propuestas para la valuación de los perjuicios derivados de infracciones marcarias. La Decisión 486 de 2000, en su artículo 243, recomienda 3 criterios (no taxativos) para calcular la indemnización de daños y perjuicios. El texto es el siguiente:

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

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”⁵⁹

Este artículo ha generado muchas controversias terminológicas en relación con la verdadera calidad de los llamados criterios, pues existe un debate sobre si los literales del artículo son verdaderos criterios de cuantificación o tipologías de daños o perjuicios. Si bien, existen fuertes posiciones a favor de calificar como tipologías

⁵⁸ En relación con el enfoque de valuación, se toma la misma posición del enfoque de ingresos y de mercado, congruente con el estándar de valor razonable, propuesto para la valuación técnica de marcas.

⁵⁹ LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (14 de septiembre de 2000). Régimen común sobre propiedad industrial. Decisión 486. Lima, Perú. [Citado el día 26 julio de 2019]. Tomado de: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

los literales de este artículo, se considera la existencia de argumentos dominantes para reevaluar la anterior afirmación.

Por una parte, José Fernando Sandoval Gutiérrez, afirma que los literales del artículo 243 “hacen parte de la misma categoría, y es que todos ellos son daños”⁶⁰. Para Sandoval, la norma comunitaria decidió plasmar en dichos literales diferentes categorías de “daños”. Sobre este punto es importante, aclarar que del mero artículo no se concluye una voluntad precisa de la norma comunitaria y que cualquier interpretación de la misma solamente está autorizada por el TJCA mediante la figura de la interpretación prejudicial⁶¹.

Sobre el tema de calificación del artículo 243, el Tribunal siempre se ha referido en sus interpretaciones prejudiciales a criterios de indemnización, incluso para el literal a), que nombra el daño emergente y lucro cesante, identificándolos como criterios, sin contrariar su coincidencia con unos tipos de perjuicios patrimoniales. El tribunal expresa en diferentes ocasiones que el artículo 243 “establece los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos”⁶², “el mencionado artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos”⁶³.

⁶⁰ SANDOVAL, José Fernando. Indemnización de daños causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. Un sistema que escapa de la tradición. La Propiedad Inmaterial. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2017. p. 62.

⁶¹ Para evitar múltiples interpretaciones sobre el mismo sistema normativo comunitario, la figura de Interpretación Prejudicial, exige el operador judicial que conozca de temas relacionados con las disposiciones de la Decisión 486 de 2000, en última o única instancia, solicitar la Interpretación Prejudicial vinculante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo anterior de conformidad con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁶² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (10 de octubre de 2012). Interpretación prejudicial. Proceso 049-IP-2012. San Francisco de Quito.

⁶³ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (15 de mayo de 2017). Interpretación prejudicial. Proceso 165-IP-2016. Lima, Perú.

Por otra parte, la SIC entiende los literales del artículo ibídem como tipologías de perjuicios. La sentencia No. 1600 de 27 de diciembre de 2018 expone que el primer literal, “hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra “criterios” está haciendo referencia en realidad a *tipologías de perjuicios*”⁶⁴ (cursiva fuera de texto). La Superintendencia además de considerar esta como la interpretación del Tribunal Andino, respalda su posición argumentando la imposibilidad de amparar bajo un mismo encabezado elementos diferentes, como lo serían tipologías de perjuicios y criterios de cuantificación. El anterior argumento no se considera válido, pues la naturaleza de un elemento jurídico no se modifica por la posición formal en un cuerpo normativo, el verdadero significado de dicho elemento es otorgado por su contenido y esencia. Del análisis juicioso de cada literal del artículo 243, como se verá más adelante, se logra identificar las calidades de criterios y metodologías y no las de tipologías de daños o perjuicios.

En contraposición a la postura anterior, la posición que aquí se expone, define el artículo como lo hace de forma literal su disposición normativa, los literales del artículo 243 son criterios traducibles en metodologías de cuantificación. Esta postura es identificada, por Sandoval, como una postura rígida con visos de elasticidad, donde se conserva la clasificación tradicional de la tipología de perjuicios y se toman los literales del artículo como “*criterios* para el cálculo de la indemnización (...) para su aplicación es necesario que primero se demuestre la existencia del daño”⁶⁵.

La clasificación de perjuicios dentro de la institución de la responsabilidad civil ha sido una construcción legislativa, jurisprudencial y doctrinaria constante con el fin

⁶⁴ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES. (27 de diciembre de 2018). Proceso de infracción de derechos de propiedad industrial. Sentencia 1600. Rad 16-185373. Bogotá, Colombia.

⁶⁵ SANDOVAL, Op. cit., p. 55.

de perfeccionarse y abarcar todos aquellos detrimentos que pueda llegar a sufrir un acreedor o víctima, estas disposiciones se han acogido de manera general para todas las situaciones donde se pretenden indemnizaciones. La revisión y creación de nuevas tipologías de perjuicio deberían tener como fundamento mínimo la falta de un tipo de perjuicio actual y que por lo tanto no tenga fundamento para ser indemnizado. Si bien los activos intangibles de propiedad intelectual son una categoría sui generis, esta calidad no hace que los perjuicios derivados de su infracción sean diferentes o nuevos en relación con la clasificación tradicional existente. Todos los perjuicios sufridos por el titular de una marca son perfectamente enmarcables en las categorías ya existentes.

La consecuencia que se deriva de las particularidades de los activos intangibles es la dificultad probatoria de determinar la cuantía de los perjuicios ocasionados, es precisamente este inconveniente el que se intenta superar con el artículo. Los criterios allí expuestos son recomendaciones para aportar la prueba del monto de la indemnización de daños y perjuicios, sin desconocer los demás elementos que deberán probarse⁶⁶.

Un análisis lógico de derecho comparado permite comprobar la posición aquí expuesta. En el derecho anglosajón los beneficios obtenidos por el infractor y el precio de la licencia que habría pagado el infractor, se reconocen como las instituciones de absorción de ganancias (*disgorgement of profits*) tarifa de usuario (*user fee*), respectivamente. Ambas figuras son utilizadas para brindar herramientas a los demandantes que permitan identificar un monto específico a los perjuicios o daños sufridos, sin que esto consista en la calificación innecesaria de un nuevo tipo de perjuicio.

⁶⁶ Esta idea será ampliada bajo el título 3.4. Necesidades probatorias derivadas de la infracción marcaría en procesos judiciales.

De forma paralela, el artículo 243 también podría asimilarse “al sistema indemnizatorio del triple cómputo (*Dreifache Schadensberechnung*) que tiene su origen en la doctrina jurisprudencial alemana de 1895”⁶⁷, incluso este sistema significa en la jurisprudencia alemana una forma de cómputo y no una nueva tipología de perjuicios, sobre este sentido se expresa que:

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 tendría 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*)⁶⁸.

Pareciera que la voluntad de la normativa comunitaria era proponer mediante el artículo 243 herramientas para la determinación de un monto específico de indemnizaciones. Con base en la anterior posición, se pasa a explicar cada literal del artículo como, “parámetros de tasación que, debidamente utilizados, facilitan la labor de entendimiento del juez para llegar a la concreción del *quantum* del perjuicio”⁶⁹.

⁶⁷ LÓPEZ, Adriana. (2018). La pretensión indemnizatoria y su prueba en procesos para la protección de derechos de propiedad industrial. Apuntes para la ponencia del XXXIX Congreso colombiano de derecho procesal. p. 686. Cali, Colombia.

⁶⁸ BASOZABAL, Xabier. Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual [online]. Universidad Carlos III. p. 1265. [Citado el día 20 septiembre de 2019]. Tomado de: <https://2019.vlex.com/#vid/383091>

⁶⁹ RENGIFO, Op. cit., p. 249.

3.3.1.1.2. Metodologías para la valuación de perjuicios patrimoniales

- **Literal a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción**

La tradicional tipología de daño emergente y lucro cesante, también es reconocida como criterios de valuación. Ambas definiciones no son excluyentes y no se puede dejar de reconocer que lo dispuesto en este literal también es una guía de cuantificación. La metodología aquí propuesta, para el daño emergente, consiste en determinar indemnizaciones con base en la pérdida de capacidad de la marca, como activo intangible, para producir ingresos y beneficios. Además de los gastos en que incurrió el titular de la marca para mitigar el detrimento de su situación. Y para el lucro cesante, se expone la metodología de medir el monto de los beneficios económicos que se dejaron de percibir por cuenta de la marca, y que son atribuibles a la infracción.

- **Literal b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción**

Este literal no podría corresponderse con ninguna tipología de perjuicio, si bien la postura contraria lo califica como una manifestación del lucro cesante, los beneficios que obtiene el infractor de una marca a causa de su acción, no serán en estricto sentido la pérdida de ganancias que tuvo el titular de la marca, se trata de un caso hipotético en el que no se podría fundamentar la definición de un tipo de perjuicio.

El TLC en materia de indemnización o resarcimiento, introduce este nuevo criterio para cuantificar una indemnización adecuada. Para el derecho anglosajón la figura del beneficio del infractor corresponde a la institución

del enriquecimiento sin justa causa, el cual no logra adaptarse de la misma forma en el ordenamiento jurídico colombiano. Por el desarrollo que aquí se ha dado de esta figura se exige, además de probar el enriquecimiento del infractor, el empobrecimiento correlativo del titular de la marca, es paradójico que debido a este requisito no sea posible aplicar la figura del enriquecimiento sin causa, y a la vez este enriquecimiento se asimile a los beneficios obtenidos por el infractor. Es exactamente la inexistencia de esta correlatividad lo que hace que se trate de una metodología innovadora y no de un perjuicio.

- **Literal c: el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido**

En el mismo sentido del literal b) no se podrá calificar como lucro cesante la licencia que hipotéticamente habría otorgado el titular de la marca al infractor. Esta licencia no hace parte de los beneficios dejados de percibir por el titular, se trata más bien de una propuesta innovadora de considerar el valor de la licencia como un monto que representa la indemnización que merece el titular de la marca.

Esta posibilidad de indemnización encuentra sus orígenes en la institución anglosajona del *user fee*, el cual determina que la medición de un perjuicio, para casos complejos, consiste en determinar el valor que hubiera cobrado el titular del derecho por su uso. Lo anterior se traduce en el método de “alivio de regalías”, el cual es usualmente utilizado en la valuación de marcas, y se reconoce como la única inserción directa al ordenamiento jurídico colombiano de una metodología para la valuación de marcas, pero para este escenario, es utilizada para la cuantificación específica de daños o perjuicios.

Las generalidades de esta metodología ya fueron expuestas en la Valuación Técnica de Marcas, su fundamento consiste en cobrar al infractor la licencia que el titular habría otorgado por ceder sus derechos sobre la marca. Sobre esta metodología deberá precisarse que, si bien nunca fue voluntad del titular otorgar una licencia, se trata de una ficción jurídica para efectos de la indemnización. Esta situación deberá analizarse con mayor profundidad para los casos en los que el titular de la marca nunca haya otorgado una licencia de la misma, sin embargo, para todos los casos, la determinación de dicha licencia deberá corresponder con toda la normativa dispuesta para la valuación, junto con fuentes de información del mercado similar y las características particulares de la marca que se licencia.

3.3.1.1.3. Criterios de selección de metodología para cada tipo de perjuicio patrimonial

Una vez anunciadas las metodologías propuestas, deberá seleccionarse la metodología más adecuada para cada tipo de perjuicio, teniendo como base el contexto de la infracción.

La regla principal de escogencia se fundamenta en seleccionar la metodología que mejor corresponda con el perjuicio a indemnizar, una guía confiable sobre este punto se encuentra en referencias jurisprudenciales y doctrinarias, las cuales se sintetizan en las siguientes ideas:

- El literal a) del artículo será aplicable tanto para la cuantificación de indemnizaciones de daño emergente como de lucro cesante.
- Para la cuantificación de la indemnización del daño emergente, también se podrá aplicar el literal c), se acepta entonces que, “el método de alivio

de regalías para valorar daño emergente”⁷⁰, pues el valor de la licencia representa el valor de la marca y en ese sentido se podrá determinar que porcentaje de la misma debe pagar el infractor. En la medida que dicho perjuicio represente la pérdida de valor de la marca de manera parcial, deberá pagar un porcentaje de la licencia. Mientras que, en el supuesto de una pérdida de valor total, deberá pagarse el valor total de la licencia.

- Para la cuantificación de la indemnización del lucro cesante, se podrá aplicar el literal c), como ficción de los beneficios que dejó de percibir el titular de la marca si hubiera otorgado una licencia. El literal b) también podrá seleccionarse como criterio de cuantificación del lucro cesante, en la medida que se corresponde con un beneficio, que, si bien no se tenía la certeza de ser percibido por el titular, si fue percibido por el infractor y ante la dificultad de determinar el beneficio que dejó de percibir el titular de la marca se utiliza esta forma de cuantificación.

A continuación, se sintetizan las posibilidades de aplicación de cada metodología en los tipos de perjuicios patrimoniales.

Metodologías del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 aplicables a los perjuicios patrimoniales			
Tipo de perjuicio patrimonial	Literal a) criterios derivados de la propia definición de daño emergente y lucro cesante.	Literal b) los beneficios obtenidos por el infractor.	Literal c) el valor de la licencia contractual por el uso de la marca.
Daño emergente	x		x
Lucro cesante	x	x	x

⁷⁰ POMBO, Op. cit., p. 180.

Es necesario advertir que, las metodologías recomendadas por el artículo 243 no excluyen el uso de otros métodos diferentes, pues tal como se expresa en el artículo, solo se trata de unos criterios, *entre otros* existentes. “Podrían incluso concurrir muchos otros factores de indemnización siempre y cuando no se vaya a condenar dos veces por el mismo rubro”⁷¹. Si bien el daño emergente y el lucro cesante son acumulables, deberá tenerse especial cuidado bajo qué concepto se aplica cada metodología para no constituirse una indebida acumulación de pretensiones.

La acumulación de los criterios a) y b) puede ocurrir⁷², siempre y cuando se invoque cada cuantificación por conceptos diferentes, es decir, el criterio a) por concepto del daño emergente y lucro cesante, mientras que la aplicación del b) se fundamenta bajo el concepto de pena o daño punitivo⁷³.

En relación con la concurrencia de los criterios b) y c) no podrán acumularse bajo el mismo concepto de lucro cesante, pues como se observa en la tabla anterior el literal b) solo es utilizado para cuantificar perjuicios del tipo de lucro cesante, por lo tanto, no podrá concurrir con el literal c), cuando este último también pretende cuantificar el lucro cesante. Sobre este tema el TJCA advierte que, “los criterios señalados en los literales b) y c) constituyen un desarrollo de lo que se considera *lucro cesante*”⁷⁴. De lo anterior se concluye la posible acumulación de los literales solo cuando el b) se invoque por concepto de lucro cesante y el c) por concepto de daño emergente.

⁷¹ RENGIFO, Op. cit., p. 249.

⁷² Cfr. ANDRADE, Felipe. La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial. En: Revista de la propiedad Inmaterial. Bogotá: Universidad de Externado de Colombia. n° 15. p. 122 y 123.

⁷³ La anterior afirmación sólo cobra sentido en el momento que se reconoce una función sancionatoria dentro de la responsabilidad civil colombiana en materia de infracción de derechos de propiedad intelectual.

⁷⁴ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (25 de agosto de 2014). Interpretación prejudicial. Proceso 204-IP-2013. Quito, Ecuador.

Como última combinación de acumulación, bajo la lógica aquí propuesta, los literales a) y c) podrán concurrir siempre y cuando no cuantifiquen los mismos conceptos de perjuicios.

Ahora bien, la acumulación de los tres criterios (a, b, y c) se considera a todas luces jurisprudenciales y doctrinarias violatoria de la regla *non compensatio lucri cum damno*, pues se estaría cuantificando, y por ende indemnizando dos veces alguno de los dos perjuicios patrimoniales. Esta posición, a pesar de ser pacífica, es cuestionable, pues bien podría proponerse (sin aparente contradicción) la fórmula de tomar dos criterios, cada uno bajo un concepto de perjuicio patrimonial tradicional (daño emergente y lucro cesante), y al mismo tiempo aplicar un tercer criterio (literal) a título de pena o daño punitivo.

iii) Verificación

Finalmente, se recomienda someter el resultado de la valuación a un proceso de validación en los siguientes aspectos:

- Coherencia del resultado por medio de herramientas y procedimientos financieros (y de las condiciones de mercado). Para los casos de infracción marcaria, se requiere demostrar a través de análisis económicos y financieros que el monto propuesto para la indemnización, es adecuado para continuar el desarrollo del negocio, en las mismas condiciones que tenía la marca antes del evento infractor.
- Consistencia del cumplimiento y aplicación de la normatividad expuesta en los Estándares de Valuación de Activos Intangibles. Se trata de armonizar todas las disposiciones de los dos pasos anteriores, confirmando su aplicabilidad y pertinencia en el caso particular.

3.3.1.2. Perjuicios Extrapatrimoniales

Los perjuicios extrapatrimoniales son aquellos que, no tienen naturaleza económica por afectar la integridad física o mental de la víctima, a pesar de ello generalmente son perjuicios que se reparan con dinero como recompensa paliativa de un daño imposible de cuantificar con exactitud. En materia de infracción marcaria tendría sentido hablar de los perjuicios morales⁷⁵, cuando el titular de una marca siente tal aprecio sentimental o emocional por la misma, que a causa del desconocimiento de su derecho de exclusividad sobre la marca, se desencadene en el titular un íntimo sufrimiento o dolor que lesione su integridad psicológica y espiritual.

A pesar de no existir un desarrollo consistente sobre este tipo de perjuicios para los casos de infracción marcaria, estos ya han sido reconocidos por los principios UNIDROIT y la Directiva Europea 2004/ 48/ CE. En el marco nacional, una interpretación exegética del artículo 243, permite concluir que, “los daños morales implícitamente están recogidos por cuanto el artículo no fija los criterios en forma taxativa sino en forma amplia”⁷⁶.

La cuantificación de los perjuicios extrapatrimoniales en infracción marcaria aún es un mundo por explorar. Normalmente el criterio de cuantificación de este tipo de perjuicios en otros campos, como los de responsabilidad médica o responsabilidad por productos defectuosos, el juez ordena su indemnización con una suma de dinero determinada a su propio arbitrio y en equidad, comprometiendo así el principio de reparación integral. De lo anterior, se podría concluir que para los casos de infracción marcaria también se debería acudir a la equidad para su cuantificación,

⁷⁵ Los perjuicios morales son un tipo de perjuicio extrapatrimonial ejemplificado por la Corte Suprema de Justicia a lo largo de su línea jurisprudencial, entre sus sentencias, se destaca la sentencia de 13 de mayo de 2008, donde se define el perjuicio extrapatrimonial como “la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo”.

⁷⁶ RENGIFO, Op. cit., p. 246.

sin embargo, esta no es una solución completa a la necesidad de reparar integralmente a la víctima.

3.3.2. Indemnización de la pérdida de la oportunidad

La pérdida de la oportunidad indemniza el interés jurídico inmaterial consistente en una oportunidad perdida, no se trata de un lucro cesante ya establecido, sino de perder la oportunidad real sobre la ocurrencia de un suceso particular. Así las cosas, Ernesto Rengifo reconoce que, “en materia de propiedad intelectual lo que daría lugar a la reparación serían las consecuencias que resultan de la privación de una oportunidad para que un acontecimiento pueda producirse”⁷⁷. Por ejemplo, cuando en el marco de las tratativas preliminares de un contrato de franquicia, se pierde la oportunidad de firmar el contrato futuro a causa de una infracción marcaria que desprestigia el producto objeto de la franquicia.

En el campo del proceso de Valuación Técnica de Intangibles, los ESPI amparan esta posibilidad de indemnización bajo la definición de oportunidad de negocio, donde debido a la infracción de una tercera persona se impide la realización plena de una inversión en el activo intangible.

La jurisprudencia colombiana establece la cuantificación de la pérdida de la oportunidad con base en criterios porcentuales, que deberán representar un valor inferior al que hubiera obtenido el titular de la marca de haber ocurrido el hecho, pues lo que aquí se indemniza no es el hecho como tal, sino su probabilidad de ocurrencia, la cual fue frustrada con ocasión de la infracción marcaria. En todo caso, el Consejo de Estado reconoce que, la cifra porcentual es establecida por el juez mediante “la aplicación del principio de la valoración en equidad”⁷⁸, suponiendo así

⁷⁷ RENGIFO, Op. cit., p. 255.

⁷⁸ CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. (12 de abril de 1999). MP. Suárez Hernández, Daniel. Bogotá, Colombia.

un ejercicio discrecional que permita determinar un porcentaje razonable para la indemnización.

3.3.3. Indemnización del daño

Como ya se argumentó en el primer capítulo de esta investigación, se parte de la propuesta de indemnizar el mero daño a título de reivindicación del derecho del titular de una marca. Se protege la “intromisión en la *esfera de exclusividad* que se manifiesta en relación con la marca misma”⁷⁹.

De lo anterior se sigue como consecuencia lógica la necesidad de determinar una posible indemnización para el daño, para lo cual se debería tener acceso a todas las posibilidades de indemnización y metodologías de cuantificación, para seleccionar la más congruente o la que guarde mejor relación con la necesidad de reivindicación.

En varias ocasiones la indemnización a título de reivindicación del derecho a encontrado su proporcionalidad y pertinencia en indemnizaciones no pecuniarias que pretenden dignificar al titular del derecho. En el Código Civil no hay ninguna disposición normativa que indique que la reparación del daño en Colombia deba ser en dinero o en especie. La doctrina mayoritaria ha manifestado abierta y de forma sustentada que la manera de indemnizar daños es a través del dinero, sin embargo, esta indemnización no siempre supone la reparación integral. Por ello, se propone que la indemnización de daños no solo pueda darse en dinero, sino que en casos de infracción a derechos de propiedad intelectual se puedan exigir conductas adicionales que permitan vislumbrar una reparación más eficaz.

⁷⁹ BARRIENTOS, Marcelo. El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la ley de propiedad industrial. [online]. En: Revista Ius et Praxis. 2008. Vol 14. p. 126. [Citado el día 21 agosto de 2019]. Tomado de: <http://www.redalyc.org/pdf/197/19714105.pdf>

Con base en lo anterior, se pretende mostrar cómo en materia de infracción marcaria es aplicable una indemnización pecuniaria y no pecuniaria. La indemnización pecuniaria hace referencia a las sumas de dineros que se cuantifican atendiendo a criterios del valor al derecho afectado y a la gravedad de la violación. En materia de infracción marcaria la cuantificación de la indemnización dependerá de la aplicación del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000.

Es interesante anotar que de la literalidad del artículo 243 se podría afirmar que la indemnización del daño ocasionado por la infracción de una marca, también podrá acudir a los criterios de cuantificación del artículo, pues esta disposición indica los criterios para efectos de calcular la indemnización de *daños* y perjuicios.

Sin embargo, la anterior afirmación no tiene mayor relevancia por su falta de lógica y practicidad. Pues, en primer lugar, se advierte que la existencia de la palabra “daño” en el artículo 243, pareciera hacer referencia al elemento “perjuicio” de la responsabilidad civil, en tanto el daño y el perjuicio han sido palabras usadas indistintamente para referirse a los perjuicios. Esta es una imprecisión terminológica constante en todos los textos referentes a temáticas de responsabilidad civil. Y, en segundo lugar, incluso si el término “daño” fuera usado de forma correcta, al menos el literal a) del artículo no podría aplicarse, pues este criterio de cuantificación presupone la existencia de unos perjuicios que en este caso no existen. El caso de los literales b) y c) sería diferente, pues son criterios que incluso con la ausencia de perjuicios podrían aplicarse para la indemnización del daño.

Por el contrario, las indemnizaciones no pecuniarias son todos aquellos actos simbólicos que se ejecutan a favor de la víctima con el propósito de no repetición. Autores como Juan Carlos Heno reconocen que no todas las reparaciones de daños deben ser en dinero, porque hay supuestos en donde a la víctima más que solicitar la indemnización monetaria le interesa el cese de la conducta infractora, esto se evidencia con mayor frecuencia en el marco de una infracción marcaria.

En materia de infracción a derechos de propiedad intelectual, pareciera que uno de los actos simbólicos es la publicación de la decisión, de conformidad con el literal g) del artículo 241 ibídem, en donde se exige que la sentencia condenatoria sea publicada en medios de circulación, permitiendo esto brindar conocimiento sobre la verdad demostrada durante el proceso. A su vez, la SIC, en diferentes pronunciamientos, ha ordenado retirar de los establecimientos de comercio todos los productos que infrinjan la marca y la destrucción de los moldes utilizados para la fabricación de dichos productos, si bien esta orden no reporta de forma directa un beneficio económico al titular, si es una garantía de cesación de la conducta infractora.

Adicionalmente, se propone como forma de indemnización no pecuniaria y con el fin de reafirmar o reivindicar el derecho al afectado, la posibilidad de que la víctima solicite disculpas en medios masivos de publicación, promesa de no repetición, entre otras alternativas.

3.4. Necesidades probatorias derivadas de la infracción marcaria en procesos judiciales

El aspecto probatorio en el marco de cualquier proceso es fundamental para dar respaldo a los hechos que se presentan en la demanda. Es de advertir que la aplicación de determinada metodología de cuantificación es el resultado final de la aplicación del Modelo General para la Valuación Técnica de Cuantificación de Perjuicios Patrimoniales, y en ningún momento dicho resultado tendrá la calidad de prueba total del proceso.

Partiendo de la propuesta de la objetivación de la responsabilidad en los procesos de infracción marcaria, expuesta en el capítulo II, la necesidad probatoria en dichos procesos radica en los siguientes elementos, i) legitimación en la causa por activa; ii) el daño; iii) el perjuicio indemnizable; iv) el nexo causal entre la infracción y el

perjuicio; v) el monto de la indemnización. A continuación, se describe cada uno de los elementos enumerados.

- i) **Legitimación en la causa por activa:** consiste en la necesidad básica de acreditar dentro del proceso la legitimidad del demandante para reclamar sus derechos. El titular del derecho, y por ende la persona legitimada para demandar, será quien tenga el registro de la marca en su nombre, o en su defecto a quien él haya autorizado. Para ello deberá aportarse la constancia de registro de la marca ante la SIC.

- ii) **Daño:** según los pronunciamientos más recientes de la SIC, el daño se ve materializado en la infracción del derecho de propiedad industrial. Para el caso de las marcas, los supuestos de infracción se encuentran dispuestos de forma taxativa en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Por lo tanto, para aportar la prueba del daño al proceso, deberán probarse cada uno de los elementos del supuesto de infracción que se pretende acusar. Generalmente, la prueba del daño se respalda en fotografías, videos, y cualquier tipo de soporte previsible por los sentidos que permita acreditar la acción infractora por parte de un tercero.

Es evidente que el hecho imputable y el daño son equiparables, ya que ambos se definen con el supuesto de infracción marcaria, por lo que al probar la infracción se está probando simultáneamente el hecho imputable y el daño. Para la propuesta del daño indemnizable, no se debe probar el elemento iii), pues este solo tiene sentido en la medida que exista un perjuicio. Por lo tanto, en estos casos solo queda por probar la prueba del monto de la indemnización (numeral v).

- iii) **Perjuicio indemnizable:** el perjuicio es entendido como la consecuencia de la infracción. En concordancia con la postura rígida con visos de elasticidad⁸⁰, sólo se reconocen los perjuicios tradicionales de la responsabilidad civil, por lo tanto estos serán los que se deben probar. Cosa diferente es que para la cuantificación del perjuicio existente se utilice un método innovador de los propuestos en el artículo 243, situación que será objeto de estudio en el numeral v, donde deberá probarse el monto de la indemnización⁸¹.

Por lo anterior, la prueba que aquí se aporta se reduce a demostrar la existencia del perjuicio, más no su cuantificación, se trata de un paso previo a la determinación del valor. La acreditación de la existencia de un perjuicio, depende de su naturaleza, por ejemplo, para los casos de daño emergente deberá acreditarse el detrimento económico o por la pérdida de valor total o parcial de la marca. Esto podría traducirse en comprobantes de egresos de dinero para la mitigación del perjuicio, mientras que la diferencia del valor de la marca podrá probarse mediante la comparación del valor de la misma en dos escenarios, antes y después de la infracción.

La prueba de existencia del lucro cesante, podrá comprobarse mediante una comparación similar de dos escenarios, pero esta vez sobre las ganancias percibidas antes y después de la infracción de la marca.

⁸⁰ Esta postura propone conserva la clasificación tradicional de la tipología de perjuicios y se toman los literales del artículo 243 como *cráterios* para el cálculo de la indemnización.

⁸¹ Se advierte la posición actual de la SIC reconoce los literales del artículo 243 tipologías de perjuicios, por lo tanto, para la prueba de los perjuicios se prueba directamente los beneficios obtenidos por el infractor o la licencia contractual que el titular de la marca hubiera otorgado.

Por otra parte, la existencia de un daño moral, para los casos de infracciones marcarias se deberá probar mediante “pericias de carácter psicológico [que] pueden servir para acreditar la intensidad del daño”⁸².

Finalmente, para el caso particular de la pérdida de la oportunidad deberá acreditarse la afectación de una situación de oportunidad cierta (concreta, real, y seria) en relación con un resultado futuro aleatorio. Una prueba pertinente en relación con una oportunidad seria puede ser un contrato preliminar a la celebración de cualquier tipo de contrato que recaiga especialmente sobre la marca como objeto contractual.

- iv) Nexo causal entre la infracción y el perjuicio:** el nexo de causalidad, además de ser uno de los requisitos necesarios de la responsabilidad civil, es reconocido como el elemento que debe existir entre el hecho imputable y el perjuicio, pues es lógico que el agente solo sea civilmente responsable por las infracciones marcarias que efectivamente haya causado como consecuencia de su acción u omisión. En palabras del Tribunal Andino “será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor”⁸³.

No obstante, se identifica la dificultad probatoria del nexo causal entre la infracción y el perjuicio ocasionado al titular de la marca toda vez que las dinámicas cambiantes del mercado no permiten, en ocasiones, determinar con exactitud qué porcentaje de pérdidas son atribuibles a la infracción de una marca. Dicha dificultad hace “que uno de los mayores inconvenientes a los que se enfrenta una persona que intenta una acción de infracción a sus derechos

⁸² FEMENÍAS, Jorge. Notas sobre la prueba del daño moral en la responsabilidad civil. Derecho y humanidades. En: Pontificia Universidad Católica de Chile. 2011, Vol. 17. p. 43.

⁸³ TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, Proceso Nro. 96-IP-2004, Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2001.

de propiedad industrial (...) cuando persigue además de cese de la conducta una indemnización de perjuicios (...) es precisamente la prueba acerca de los daños”⁸⁴.

Con base en la obligatoriedad y dificultad de la prueba del nexo causal se exponen tres escenarios posibles en materia probatoria.

- Supuesto donde el demandante hace un buen trabajo probatorio y el juez concede las pretensiones.

La SIC, mediante el auto 960 de 2019 reconoce el despliegue de infracción marcaria por parte de la parte demandada, Jeronimo Martins Colombia S.A.S., gracias al trabajo probatorio y argumentativo realizado por Grupo Nestle S.A. La SIC afirma que, la parte demandante logró demostrar la existencia del nexo causal entre la conducta del infractor y el perjuicio, mediante el análisis del uso de la marca infractora en el comercio, la similitud y el riesgo de confusión.

En el primer criterio, la SIC señala que la parte accionada argumentó que desde hace 70 años tiene bajo su titularidad el registro de la marca Milo, la cual se reconoce en el comercio por el color verde en la presentación de sus productos, además de ser caracterizado por ser un polvo achocolatado posible de mezclar con leche. Esta sociedad se ve obligada a presentar acción contra la sociedad Jerónimo Martins Colombia S.A.S. toda vez que esta última comercializa en el mercado un producto de igual naturaleza a la marca Milo, además de utilizar tonalidades verdes propias de Grupo Nestlé, bajo el nombre de Choco Power.

⁸⁴ LÓPEZ, Adriana. (2018). La pretensión indemnizatoria y su prueba en procesos para la protección de derechos de propiedad industrial. Apuntes para la ponencia del XXXIX Congreso colombiano de derecho procesal. p. 683. Cali, Colombia.

Asimismo, y como segundo criterio, se logra probar que, la marca Choco Power es cubierta casi en su totalidad por el mismo color verde que representa a la marca Milo. Así las cosas, La SIC concluye que, la marca Choco Power es un producto con iguales características a la marca ya registrada como Milo, por lo que se está bajo un supuesto de infracción marcaria. Por lo tanto, se ordenó medidas cautelares para cubrir el monto de la indemnización de los perjuicios y el cese de la conducta infractora.

- Supuesto en virtud del cual, el demandante aparentemente hace un trabajo probatorio y aún así el juez no concede lo pretendido.

Por otra parte, en un caso de competencia desleal Jugos Cítricos Oasis Ltda. demanda a Gaseosas Posada Postobon S.A. por considerar que el demandado hacia actos de imitación, confusión y desviación de clientela. A pesar del trabajo probatorio del demandante, según el ente juzgador, “los argumentos no son suficientes para declarar probado el acto (...) era necesario que quien pretende que se declare el acto como desleal, probara que su producto “Jugos Cítricos Oasis” ya estaba en el mercado cuando ingresó “Agua Oasis” de la demandada”. En este

- Bajo este último supuesto, el demandante no se esfuerza por probar el nexo y aun así el juez concede las pretensiones.

A pesar de la dificultad probatoria del nexo, siempre los demandantes intentan probar el nexo de causalidad entre la infracción y el perjuicio, pues mal haría el juez en conceder indemnizaciones cuando el demandante ni siquiera imputa su perjuicio a la infracción acusada.

De los anteriores supuestos, se denotan esfuerzos por parte de los demandantes de probar el nexo causal, en los casos planteados dicho esfuerzo se materializa probando la infracción, la cual es una conducta no

permitida por la ley, causando así perjuicios para la reputación e integridad de la marca.

v) **Monto de la indemnización:** Esta prueba consiste concretamente en el quantum de la indemnización. Y bajo ninguna circunstancia releva la prueba de la existencia del perjuicio. Existen dos vehículos procesales mediante los cuales se introduce la prueba del monto de la indemnización:

- **Juramento estimatorio:** el juramento estimatorio se encuentra regulado en el artículo 206 del Código General del Proceso (CGP). Además de reconocerse como un requisito para la presentación de la demanda, consagrado en el numeral 7 del artículo 82 del CGP, también hará las veces de prueba del monto de las pretensiones de la víctima, siempre y cuando, dicha cuantía “no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo”⁸⁵. Se identifican tres requisitos fundamentales que deben concurrir para determinar el juramento estimatorio como un vehículo procesal para la cuantificación de los daños o perjuicios:
 - La víctima deberá cumplir con la carga de “precisar en su demanda los conceptos que reclama a título de indemnización (...) deberán acompañarse de su respectiva cuantificación y de una completa y precisa exposición acerca de las razones por las cuales la cuantificación del daño asciende a la suma pretendida en la demanda, pues la ley exige que la cuantificación sea razonada”⁸⁶.

⁸⁵ CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (julio de 2012). Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y de dictan otras disposiciones. Ley 1564. Bogotá, diario oficial 48489, Colombia. [Citado el día 26 julio de 2019]. Tomado de: <https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=48425>

⁸⁶ SANDOVAL, Op. cit., p.65.

La determinación razonada de la cuantificación de cada perjuicio que se pretende indemnizar ya fue evaluada, bajo los supuestos de indemnización de perjuicios, de pérdida de la oportunidad y de daño.

- La víctima tendrá como segunda carga, que la anterior estimación “se encuentre acompañada de la solemnidad del juramento”⁸⁷.
- Finalmente, el juramento estimatorio será tenido como prueba siempre y cuando el presunto infractor al momento de contestar la demanda no objete la estimación. “Por el contrario, si es objetada, el demandante deberá demostrar la cuantía de los perjuicios haciendo uso de los medios de prueba que están disponibles en el mismo Código General del Proceso”⁸⁸.

Se entiende entonces que al incumplimiento de cualquiera de los requisitos expuestos se deberá acudir a los medios de prueba ordinarios, consagrados en el artículo 165 del CGP, para acreditar la cuantificación del daño o perjuicio. Los medios de prueba ordinarios no son más que formas diferentes de introducir al proceso los estudios de la cuantía de la indemnización. El medio de prueba ordinario más idóneo para este tipo de procesos será el dictamen pericial del valuador que haya realizado el respectivo informe.

- **El sistema de indemnizaciones preestablecidas**⁸⁹: el sistema de indemnizaciones preestablecidas es el vehículo procesal que permite tasar la cuantía de los daños o perjuicios causados por una infracción, sin

⁸⁷ CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (julio de 2012). Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y de dictan otras disposiciones. Ley 1564. Bogotá, diario oficial 48489, Colombia. [Citado el día 26 julio de 2019]. Tomado de: <https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=48425>

⁸⁸ *Ibíd.*

⁸⁹ Esta disposición fue creada en el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013 y reglamentada en los artículos 1 y 2 del Decreto 2264 de 2014, posteriormente, en el año 2015, el Decreto 1074 recopiló las anteriores disposiciones junto con otras que reglamentan el Sector Comercio, Industria y Turismo.

necesidad del demandante tener que probar dicha cuantía. Bajo este sistema el titular de la marca no debe realizar el juramento estimatorio, “ya que este sistema lo exime de probar la cuantificación del daño, y dado que el juramento estimatorio está destinado también a ser prueba de esa cuantificación, no es necesario que se lleve a cabo”⁹⁰.

En este caso, el juez será quien determina la cuantía de los daños o perjuicios, los cuales podrán oscilar entre tres (3) y cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, si se llegase a probar: i) mala fe; ii) infracción a marca notoria; iii) peligro de la vida o la salud de las personas; y/o iv) reincidencia de la infracción, el monto máximo será hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Se podría decir que este sistema obedece al mandato legislativo, mediante el cual, desde que existan pruebas convincentes de la mera existencia del daño o perjuicio, no se podrá desconocer el derecho de la víctima con el argumento de no aparecer cuantificado, “el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 impone al juez la obligación de fijar el monto indemnizable acudiendo a la equidad como criterio de cuantificación. En consecuencia, si no es posible determinar con exactitud matemática la cuantía del daño, el juez deberá condenar *ex aequo et bono*, es decir, será su sano criterio el que le permitirá en equidad fijar una indemnización”⁹¹.

⁹⁰ SANDOVAL, Op. cit., p. 66.

⁹¹ TAMAYO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil (tomos I y II). 2ª edición. Bogotá: Legis, 2007. p. 238.

IV. CONCLUSIONES

Es importante advertir que las bases jurisprudenciales de este estudio tienen como fundamento las decisiones en primera instancia de los entes juzgadores, sin embargo, no existen pronunciamientos de los Tribunales de la sala civil en sede de apelación, ni conceptos prejudiciales del TJCA, que confirmen las nuevas posturas sobre los procedimientos de cuantificación de daños y perjuicios dentro de los procesos de infracción marcaria.

Si bien las propuestas que a continuación se plasman, no son vinculantes aún, estas conservan una lógica legal, jurisprudencial y doctrinaria que las hacen candidatas para un mejor desarrollo del ámbito jurídico de la propiedad intelectual. Así las cosas, se propone entonces:

4.1. La aplicación de la “regla de reivindicación del derecho colombiano” se aplica en infracción marcaria, en tanto el derecho marcario puede traducirse en un derecho subjetivo y su indemnización no es equivalente a la indemnización de perjuicios. En esta medida, se propone la posibilidad de indemnizar el mero daño entendido como la infracción marcaria a título de reivindicación.

4.2. La determinación de la reparación del mero daño se podrá indemnizar de forma pecuniaria, a través de el monto de los beneficios obtenidos por el infractor, o el precio de la licencia de la marca; y de forma no pecuniaria a través de la publicación de la sentencia y mediante otras medidas que dignifiquen al titular del derecho marcario.

4.3. Con base en las prácticas judiciales se evidencia un sistema de responsabilidad objetiva en infracciones marcarias, a pesar de que esto no se consagre expresamente en la legislación, no se considera que la regla general de la subjetividad sea aplicable para este caso.

4.4. La Decisión 486 de 2000 inserta en el derecho colombiano la figura de la absorción de ganancias, desbordando así la integralidad de la reparación y reconociendo, de forma novedosa, la función restitutiva y sancionatoria dentro el marco de la responsabilidad civil en materia de infracción marcaría.

4.5. También, se logra reconocer la función preventiva y disuasiva en las dinámicas de la infracción marcaría, materializada en una relación dicotómica. De un lado el titular de la marca tiene la posibilidad de prevenir las infracciones futuras mediante el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, y, por otro lado, se desincentiva la futura conducta ilícita por parte del infractor.

4.6. La determinación del valor e indemnización patrimonial de una marca es un trabajo técnico que además de fundamentarse en bases jurídicas requiere conocimiento contable, financiero y económico, por lo tanto, corresponde a un valuator especializado en estas materias ejecutar dicho proceso. Sin embargo, este proceso de cuantificación debe ser conocido por los abogados para aplicar un entendimiento y una lógica congruente en los procesos que adelanten.

4.7. Tomando como fundamentos los Estándares de Valuación de Activos Intangibles internacionales y nacionales, se adapta un Modelo General para la Valuación Técnica de Marcas, el cual tiene tres pasos (marco legal integral, selección y aplicación del método y enfoque y verificación) dicho modelo se podría enmarcar en un proceso de litigio con el fin de determinar los perjuicios patrimoniales (Modelo General para la Valuación Técnica de Cuantificación de Perjuicios Patrimoniales).

4.8. Todos los literales del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 son criterios traducibles en metodologías para la cuantificación de daños y perjuicios en procesos de infracción marcaría. La aplicación de varios literales del artículo dependerá de

que no se utilice bajo un mismo concepto de perjuicio, conservando el principio del *non bis in ídem*.

4.9. La prueba del nexo causal pareciera realizarse mediante la demostración de la mera infracción marcaría sin demostrar relación directa con el perjuicio, y aun así las decisiones judiciales aceptan esta prueba como la del nexo, otorgando las indemnizaciones solicitadas.

4.10. Para allegar la prueba de la cuantía del daño o perjuicio al proceso existen el vehículo procesal del juramento estimatorio y el sistema de indemnizaciones preestablecidas, los cuales no deberán calificarse como metodologías para cuantificar el monto indemnizable, pues solo introducen la prueba, bien sea allegada por el demandante o determinada por el juez.

V. BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, Andrés. Análisis de las recientes sentencias de unificación jurisprudencial para la reparación de los perjuicios inmateriales, en consonancia con la evolución jurisprudencial, Responsabilidad Civil y del Estado. Responsabilidad Civil y del Estado, Citado por GAVIRIA, Alejandro. Guía teórico-práctica para la cuantificación de perjuicios. Medellín. 2019. p. 25.

ANDRADE, Felipe. La acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial. En: Revista de la propiedad Inmaterial. Bogotá: Universidad de Externado de Colombia. nº 15. p. 122 y 123.

BAENA, Felisa. La causalidad en la responsabilidad civil. En: Estudios de responsabilidad civil. Tomo 2. Borrador en proceso de publicación. EAFIT.

BASOZABAL, Xabier. Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual [online]. Universidad Carlos III. p. 1265. [Citado el día 20 septiembre de 2019]. Tomado de: <https://2019.vlex.com/#vid/383091>.

BARKER, Kit. Damages Without Loss - Can Hohfeld Help? (octubre 10, 2013). University of Queensland TC Beirne School of Law Research Paper No. 13-09. [Citado el día 21 julio de 2019]. Tomado de: <https://ssrn.com/abstract=2346508> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2346508>

BARRIENTOS, Marcelo. El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la ley de propiedad industrial. [online]. En: Revista Ius et Praxis. 2008. Vol 14. p. 126. [Citado el día 21 agosto de 2019]. Tomado de: <http://www.redalyc.org/pdf/197/19714105.pdf>.

BOTERO, Luis Felipe. La indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos de propiedad intelectual: una revisión crítica del caso colombiano frente a los retos de la globalización. Universidad Externado. Revista la propiedad inmaterial. p. 44. [Citado el día 26 julio de 2019]. Tomado de: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/896>.

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (14 de septiembre de 2000). Régimen común sobre propiedad industrial. Decisión 486. Lima, Perú. [Citado el día 26 julio de 2019]. Tomado de: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. (28 de mayo de 1996). Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Cochabamba, Bolivia. [Citado el día 01 julio de 2019]. Tomado de: https://idatd.cepal.org/Normativas/CAN/Espanol/Tratado_de_Creacion_del_Tribunal_de_Justicia.pdf.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (31 de mayo de 1873). Expide Código Civil. Ley 57 de 1887. Diario oficial No. 2863. Bogotá, Colombia.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (8 de julio de 1998). Por la cual se adopta como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. Diario oficial No. 4335. Bogotá, Colombia.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (julio de 2012). Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y de dictan otras disposiciones. Ley 1564. Bogotá, diario oficial 48489, Colombia. [Citado el día 26 julio de 2019].

Tomado de:
<https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=4842>
5.

CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. (12 de abril de 1999). MP. Suárez Hernández, Daniel. Bogotá, Colombia.

CORTE CONSTITUCIONAL. (9 de agosto de 2001). MP. Araujo Rentería, Jaime. Bogotá, Colombia.

CORTE CONSTITUCIONAL (29 de octubre de 2002). M.P. Cepeda, Manuel. Sentencia C-916. Expediente D-4020. Bogotá, Colombia.

CORTE CONSTITUCIONAL. (13 de marzo de 2003). Derecho a la salud. M.P. Montealegre, Eduardo. Expediente T-669050. ST-227. Bogotá, Colombia.

CORTE CONSTITUCIONAL. (1 de marzo de 2005). M.P. Sierra Porto, Humberto Antonio. Expediente D- 5340. SC-180. Bogotá, Colombia.

CORTE CONSTITUCIONAL. (9 de diciembre de 2010). M.P. Vargas, Luis Ernesto. Expediente D-8146. SC 1008. Bogotá, Colombia.

CORTE CONSTITUCIONAL. (13 de marzo de 2019). Acción de tutela). M.P. Ortiz Delgado, Gloria Stella. T-109. Bogotá, Colombia.

CORTE CONSTITUCIONAL. (3 de abril de 2019). M.P. Rojas Rios, Alberto. Bogotá, Colombia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (19 de abril de 1993). MP. Lafont Pianetta, Pedro. Bogotá, Colombia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (13 de mayo de 2008). MP. Valencia Copete, César. Bogotá, Colombia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (5 de agosto de 2014). M.P. Salazar Ramírez, Ariel. Sentencia C-10297. Revista jurisprudencial y doctrina No. 516. Bogotá, Colombia.

DE CUPIS, Adriano. El daño. 2ª edición. Barcelona: Editorial Bosh, 1975.

El Principio del Pacta Sunt Servanda: y la estipulación de intereses. Ponencia para el seminario "Régimen de intereses". Universidad Externado de Colombia. 22-23, noviembre, 2000, p. 34.

FEMENÍAS, Jorge. Notas sobre la prueba del daño moral en la responsabilidad civil. Derecho y humanidades. En: Pontificia Universidad Católica de Chile. 2011, Vol. 17. p. 43.

GAVIRIA, Alejandro. Guía teórico-práctica para la cuantificación de perjuicios. Fondo editorial Universidad Eafit. Medellín. 2019. p. 39.

GOUDKAMP, James y KATSAMPOUKA, Eleni. An empirical studio of punitive damages. Oxford journey of legal studies. United Kingdom, 2017. p 3.

GRUPO EUROPEO SOBRE DERECHO DE DAÑOS. (19 y 20 de mayo 2005). Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil. Springer. Viena, Austria.

HENAO, Juan Carlos. El Daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998.

IBEROAMERICANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Signos distintivos. Perú. [Citado el día 27 de julio de 2019]. Tomado de: <http://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/Signos-Distintivos-Marcas-y-Nombres-Comerciales/>

John Deere protege sus colores verde y amarillo. En: Guía del Agroexportador revista de proveedores. Octubre, 2017. Versión on-line [Citado el día 23 de agosto de 2019]. Tomado de: <http://www.guiadelagroexportador.com.pe/novedades-empresariales/proveedores/579-john-deere-colores-verde-amarillo>.

KING, Kelvin. The Valuation and Exploitation of Intangible Assets. [online]. EMIS, 2003. [Citado el día 15 septiembre de 2019]. Tomado de: https://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm#P13_233.

LONDOÑO, María Clara y MORENO, Federico. La responsabilidad civil sin perjuicio. Un estudio sobre la reivindicación del derecho en Colombia. Medellín, 2019, 69, 73 p. Trabajo de grado (Título de abogado). Universidad EAFIT. Escuela de Derecho.

LE TOURNEAU, Philippe. (2000). Droit de la Responsabilité et des Contrats: Régimes D'Indemnisation. Editeur: Dalloz. Francia.

LE TOURNEAU, Philippe. La Responsabilidad Civil Profesional. Bogotá: Legis, 2014.p. 107-108.

LIZARAZU, Rodolfo. Manual de Propiedad Industrial. Legis, primera edición. (2014). Bogotá, Colombia, Pg 39.

LÓPEZ, Adriana. (2018). La pretensión indemnizatoria y su prueba en procesos para la protección de derechos de propiedad industrial. Apuntes para la ponencia del XXXIX Congreso colombiano de derecho procesal. p. 683-686. Cali, Colombia.

Louis Vuitton demanda a un restaurante coreano de pollo frito [online]. Barcelona: La Vanguardia, 2016. [Citado el día 23 de agosto de 2019]. Tomado de: <https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20160422/401294230163/louis-vuitton-demanda-restaurante-coreano.html>.

Louis Vuitton: don't be a chicken! [online]. Pintz & Partners, 2016. [Citado el día 23 de agosto de 2019]. Tomado de: <https://trademark.eu/louis-vuitton-dont-be-a-chicken>.

Marcas news. Levi's vence a Danylller. En: Marca Sur magazine. Enero - Marzo, 2018. No. 68. p. 34.

Marcas news. Louis Vuitton contra los fritos. En: Marca Sur magazine. Julio - Septiembre, 2016. No. 62. p. 73.

Marcas news. Verde y amarillo de John Deere. En: Marca Sur magazine. Enero - Marzo, 2018. No. 68. p. 35.

MÁRQUEZ, Andrés. La infracción, el daño y el quantum en procesos de propiedad industrial. Contexto Legal Abogados. Bogotá, 2018. Documentos privados.

MÁRQUEZ, Santiago. Principios Generales del Derecho de Autor. Bogotá, 2004, (Trabajo de grado). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas.

MARTÍN, Miquel. La modernización del Derecho de la responsabilidad extracontractual. Jornadas del derecho civil. 2015. p. 94.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (15 de mayo de 2012). Tratado de libre comercio entre Colombia y Estado Unidos. Colombia, Bogotá.

MORENO, Fernando. (agosto 27 y 28 de 2015). Apuntes para la conferencia en el X Encuentro Internacional de Responsabilidad Civil. p.10. Bogotá, Colombia.

NOLAN, Dolan. Preventive Damages. En: The law quarterly review. January, 2016, Vol 132.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (enmendado el 28 de septiembre de 1979). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Numeral 1, literal a, artículo 6quinquies. [Citado el día 27 de julio de 2019]. Tomado de: https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288514#P140_2674.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos de propiedad intelectual al servicio de las pymes del sector farmacéutico. New York, Estados Unidos de América. [Citado el día 27 de julio de 2019]. Tomado de: https://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_pharma.htm.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Sistema Internacional de Marcas. Madrid, España. [Citado el día 26 de julio de 2019]. Tomado de: <https://www.wipo.int/madrid/es/>.

OTERO, José Manuel. 2009 “Introducción”, en manual de propiedad industrial. Madrid: Ediciones jurídicas y sociales S.A., Pg 53.

Presidente de la República. (16 de junio de 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Diario Oficial No. 33.339. DECRETO 410 DE 1971. Bogotá, Colombia.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. (23 de diciembre de 2011). “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”. Diario oficial No. 48294. Bogotá, Colombia.

Poder Judicial del Estado de Río de Janeiro. (7 de junio de 2017). Apelación interlocutoria No. 0013181-73.2017.8.19.0000. Ponente Torres, Jesse. Río de

Janeiro, Brasil. [Citado el día 23 de agosto de 2019]. Tomado de: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004192CFA699569F6253FD2CF71B401B187C50636504D11&USER>.

POMBO, Luis Carlos. Estándares de valuación de activos intangibles de propiedad intelectual. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. p. 31.

POMBO, Luis Carlos. Valuación de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual: Fundamentos económicos, jurídicos, financieros y contables. Bogotá. 2015. p. 118.

RENGIFO, Ernesto. Valuación de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual: Fundamentos económicos, jurídicos, financieros y contables. Bogotá. 2015. p. 216-238.

RENGIFO, Ernesto. Los perjuicios en la infracción de los derechos de propiedad intelectual. En: *Ámbito Jurídico*. 11, junio, 2015, p. 21, col. 3.

RODRIGUEZ, Ramón. Los límites al principio de reparación integral. En: *SCIELO* (revista chilena). Diciembre, 2010. Versión on-line. p.9-28. [Citado el día 26 julio de 2019]. Tomado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722010000200001.

RONALD, J and SCALISE, Jr. Why No “Efficient Breach” In The Civil Law?: A Comparative Assessment Of The Doctrine Of Efficient Breach Of Contract. En: *American Journey Of Comparative Law*. 2007.

SANDOVAL, Diego Alejandro. (19 de septiembre de 2013). Reparación integral y responsabilidad civil: el concepto de reparación integral y su vigencia en los daños extrapatrimoniales a la persona como garantía de los derechos de las víctimas. *Revista derecho privado, Universidad Externado*. Vol. 25. p. 235-271 [Citado el día 21 julio de 2019]. Tomado de:

<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/download/3602/3780?inline=1>.

SANDOVAL, José Fernando. Indemnización de daños causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. Un sistema que escapa de la tradición. La Propiedad Inmaterial. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2017. p. 62.

SOLARTE, Arturo. Reparación integral del daño y restitución de los beneficios obtenidos por el civilmente responsable. En: Revista IARCE. Marzo, 2016, número 37.p. 29.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (25 de junio de 2014). Sentencia de primera instancia en procesos de infracción a derechos de propiedad industrial. Rad. 2013-191258, Bogotá, Colombia.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (18 de diciembre de 2017). Concepto de la SIC. Radicado: 117-376535--3. Bogotá, Colombia.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (29 de noviembre de 2018). Concepto de la SIC. Radicado: 18-268828--1-0. Bogotá, Colombia.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES. (01 de octubre de 2018). Proceso de propiedad industrial. Sentencia 12509. Rad. 18-101-291. Bogotá, Colombia.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES. (12 de diciembre de 2018). Proceso por infracción de derecho de propiedad industrial. Sentencia 15666. Rad. 16-240-789. Bogotá, Colombia.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES. (27 de diciembre de 2018). Proceso de infracción de derechos de propiedad industrial. Sentencia 1600. Rad 16-185373. Bogotá, Colombia.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (21 de febrero de 2019). Acta de audiencia de que trata el artículo 373 del CGP. Acta Nro. 201. Bogotá, Colombia.

PETRYNI, Matt. ¿Qué es el flujo de efectivo residual?.La Voz de Houston. [Citado el día 18 de septiembre de 2019]. Tomado de: <https://pyme.lavoztx.com/qu-es-el-flujo-de-efectivo-residual-13393.html>.

TAMAYO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil (tomos I y II). 2ª edición. Bogotá: Legis, 2007.

THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (1 de septiembre de 2010). Expide International Standard ISO 10668. Suiza.

TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, Proceso Nro. 96-IP-2004, Interpretación Prejudicial de 22 de septiembre de 2001.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (10 de octubre de 2012). Interpretación prejudicial. Proceso 049-IP-2012. San Francisco de Quito.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (25 de agosto de 2014). Interpretación prejudicial. Proceso 204-IP-2013. Quito, Ecuador.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (15 de mayo de 2017). Interpretación prejudicial. Proceso 165-IP-2016. Lima, Perú.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (16 de octubre de 2017). Interpretación prejudicial Consultante: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, República de Colombia. PROCESO 294-IP-2015. Referencia: Signo: SALUD TOTAL. Lima, Perú.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (23 de marzo de 2018). Interpretación prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercadeo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Proceso 367-IP-2017. Referencia: signos involucrados MATSUDA EYEWEAR (denominativo) y MATSUDA (mixto). Lima, Perú.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (15 de diciembre de 2017). Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso 117-IP-2016. Referencia: Marca MAC POLLO (mixta). Lima, Perú.

TRIGO, Félix y LÓPEZ, Marcelo. Cuantificación del daño, vol. 5, en: Tratado de la responsabilidad civil. Buenos Aires. 2006. p. 77.

United States District Court, W.D. Kentucky, Paducah Division. (march 21st, 2018). DEERE & COMPANY, Plaintiff/Counter- Defendant v. FIMCO INC., d/b/a/Schanben Industries, Defendant/Counter-Claimant. Senior Judge Russell, Thomas. 301 F. Supp. 3d 704 (2018). Kentucky, United States. [Citado el día 23 de agosto de 2019]. Tomado de: <https://www.leagle.com/decision/infdc020180322d67>.

VARELIA, Eduardo. Maniela de Propiedad Intelectual. Assosation Cavalier Abogados. (2015). Bogotá, Colombia, Pg 21, 25-27, 43.

VELÁSQUEZ, Hernán Darío. (2010). Estudio sobre obligaciones. Editorial TEMIS. Bogotá, Colombia.

VERA ABOGADOS. Nuevas Creaciones. Bogotá, Colombia. [Citado el día 27 de julio de 2019]. Tomado de: <https://www.veraabogadossa.com/areas-de-especializacion/nuevas-creaciones/>.