

RESPONSABILIDAD CIVIL, DAÑOS PUNITIVOS Y PROPIEDAD INTELLECTUAL

Título

Responsabilidad civil, daños punitivos y propiedad intelectual

Resumen

La aplicación de la doctrina de los daños punitivos en el ordenamiento jurídico español no ha sido objeto, hasta ahora, de los encendidos debates que, en cambio, sí han generado otras figuras jurídicas cuya implantación en España y en otros países también se pretende. Probablemente, la causa de esa aparente tranquilidad se debe a que la mayor parte de los tratadistas y estudiosos del tema se han inclinado por negar la posibilidad de su introducción en nuestro derecho, si bien existen opiniones, que no dudan en la conveniencia de su implantación y de su compatibilidad con las reglas tradicionales que sustentan nuestra responsabilidad civil. Partiendo de esa idea previa, el objetivo principal que persigue este estudio se centra en analizar si la teoría de los daños punitivos ha penetrado efectivamente en el ámbito del derecho civil español y, en particular, si podemos considerar que se encuentra recogida ya en la Ley de Propiedad Intelectual. Para ello es necesario analizar los argumentos a favor y en contra de su introducción y, en particular, si su art. 140 los prevé de manera implícita. Se hará referencia, asimismo, a la cuestión de los daños morales en este ámbito.

Palabras clave: propiedad intelectual, derecho de daños, responsabilidad civil, daños punitivos, defensa y protección del derecho de autor. Daño moral.

Title: Tort Law, punitive damages and copyright.

Abstract

The application of punitive damages doctrine in Spanish legal system has not been very controversial until now. Probably because the majority of the civil doctrine have been inclined to deny that possibility, although there are opinions that support the convenience of its implementation and its compatibility with the traditional rules that sustain our civil liability. Based on this previous idea, the main objective pursued by this study is to analyze whether the theory of punitive damages has effectively penetrated Spanish civil law and, in particular, whether we can consider that it is already included in Copyright law. Therefore, it is necessary to analyze the arguments for and against punitive damages and, in particular, if art. 140 implicitly recognized them. Reference will also be made to non-pecuniary damages.

Key words: intellectual property, tort law, civil liability, punitive damages, copyright protection, non-pecuniary damages.

INDICE

I. INTRODUCCIÓN. II. EL ART. 140.2 DEL TRLPI. 1. CONSIDERACIONES GENERALES. 2. LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS NEGATIVAS O LA REMUNERACIÓN QUE SE HUBIERA OBTENIDO DE HABER AUTORIZADO LA EXPLOTACIÓN. 2.1. Las consecuencias económicas negativas. 2.2. La remuneración que se hubiera percibido. 3. EL DAÑO MORAL. IV. CONCLUSIÓN: ¿ES POSIBLE AFIRMAR LA EXISTENCIA DE DAÑOS PUNITIVOS EN EL ART. 140.2 DEL TRLPI?

I. INTRODUCCIÓN

La mayor parte de los tratadistas y estudiosos de los daños punitivos han venido negando de manera sistemática su posible aplicación al ordenamiento jurídico español, si bien han existido opiniones relevantes, como las representadas fundamentalmente por los profesores SALVADOR CODERCH Y REGLERO CAMPOS¹, que no han dudado en sostener la conveniencia de su implantación y su compatibilidad con las reglas tradicionales sobre las que se asienta el régimen de la responsabilidad civil en España.

En efecto, la doctrina civilista mayoritaria considera que las indemnizaciones destinadas a reparar los daños causados deben cubrir exactamente el daño producido, ya sea éste de carácter material o moral, y abarcar tanto el daño emergente como el lucro cesante, pero sin que se pueda reconocer un quantum superior que incluya o reconozca otros extremos que no queden debidamente acreditados dentro del perjuicio sufrido. Es decir, en el sistema de responsabilidad civil europeo continental, y por tanto en el español, lo que se pretende es colocar a quien ha sufrido un daño en la misma posición que se encontraba antes de sufrir tal perjuicio. Es por ello que hablamos de la función compensatoria o reparadora de la responsabilidad civil, frente a lo que ocurre en los países de *common law*, en los que, además, se incluyen otras funcionalidades, además de la apuntada, que habilitan al juez para establecer cuantías indemnizatorias de mayor envergadura y que pueden sobrepasar con

¹ REGLERO CAMPOS, L. F., “Conceptos generales y elementos de delimitación”, en *Tratado de Responsabilidad Civil*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 47 y ss.; y SALVADOR CODERCH, P., “Punitive Damages”, *InDret*, 1/2000, pp. 2 y ss.

creces el valor del daño causado. En España, por lo tanto, la misión principal de la responsabilidad civil es la resarcitoria, mientras que, por la vía de los daños punitivos (o *punitive damages*), se consigue incluir además la sancionadora y la preventiva.

A pesar de esta realidad incuestionable, se ha querido ver, en ocasiones, como nuestro legislador, en casos muy concretos, aparenta haberse colocado en una posición no del todo contraria al reconocimiento de los daños punitivos, utilizando así, por ejemplo, el criterio del beneficio obtenido por el responsable de la infracción para determinar el montante final de la indemnización. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, también, en el artículo 140.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual 1/1996 (en adelante TRLPI).

Partiendo de estas ideas previas, el objetivo principal que persigue este estudio se centra en analizar si la teoría de los daños punitivos ha penetrado efectivamente en el ámbito del derecho civil español y, en particular, si podemos considerar que se encuentra recogida ya en el TRLPI, cuyo art. 140.2 establece lo siguiente: *“La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de*

difusión ilícita de la obra. b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión”.

III. EL ART. 140.2 DEL TRLPI

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El artículo 140 del TRLPI, cuya actual redacción es consecuencia de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, fija los elementos a observar para fijar el importe de la cuantía de la indemnización que corresponde por infracciones de derechos de propiedad intelectual. Esta reforma, a su vez, es consecuencia de la Directiva comunitaria 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, conocida popularmente con el nombre de Directiva antipiratería.

La regla general del art. 140 del TRLPI, antes transcrito, es que la acción de indemnización por daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que se haya sufrido sino también el beneficio que se haya dejado de obtener como consecuencia de la infracción del derecho de propiedad intelectual, es decir, daño emergente y lucro cesante, en la línea de lo estipulado en el art. 1106 del Código Civil español (*“la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor”*), pudiendo

incluirse en ella, además, los gastos de investigación en los que se haya incurrido con el objeto de obtener pruebas del ilícito cometido, siempre y cuando éstos sean razonables y aunque no hayan arrojado resultado positivo alguno. El perjudicado, por su parte, podrá elegir entre la reparación de las consecuencias económicas negativas que la infracción le haya supuesto, con inclusión de los posibles daños morales, o bien reclamar la cantidad que hubiera percibido del infractor como remuneración, en caso de que hubiera pedido autorización para utilizar la obra protegida. Si lo desea, también podrá solicitar al juez que tome en consideración, de forma alternativa, el criterio que le resulte más favorable a sus intereses.

Del análisis del articulado del TRLPI se extrae que el legislador ha querido, en principio, reservar la existencia de daños patrimoniales a los supuestos de contravención de los derechos patrimoniales, mientras que los daños morales quedarían restringidos para aquellos casos en los que los que han resultado quebrantados son derechos de naturaleza moral. Sin embargo, debe quedar claro que, a pesar de esa dualidad que impregna la regulación apuntada, es perfectamente posible que se produzcan daños morales derivados de infracciones patrimoniales y, a la inversa, daños patrimoniales consecuencia de la lesión de un derecho moral. Como indica CLEMENTE MEORO², si sólo se solicita indemnización por daño patrimonial no cabe concederla por daño moral y, a la inversa, si únicamente se solicitó daño moral no cabe condena por daño patrimonial. Ahora bien, ambas indemnizaciones pueden ser solicitadas al mismo tiempo, probando la existencia de ambas

² CLEMENTE MEORO, M., “Comentario al art. 140 TRLPI”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad, Intelectual*, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 810.

tipologías de daños y debiendo ser debidamente separadas en el pronunciamiento judicial que, en su caso, se dicte al respecto.

2. LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS NEGATIVAS O LA REMUNERACIÓN QUE SE HUBIERA OBTENIDO DE HABER AUTORIZADO LA EXPLOTACIÓN

En la valoración del daño sufrido como consecuencia de una infracción a los derechos de propiedad intelectual se pueden tomar en consideración los siguientes elementos: el perjuicio patrimonial sufrido, la cantidad que se hubiera obtenido de haber autorizado el comportamiento que contraviene el derecho comprometido y el beneficio que el infractor haya obtenido³. En efecto, tales factores son tenidos en cuenta por el TRLPI, aunque en realidad se encuentran agrupados en dos modalidades específicas. Así, las posibilidades que se le plantean a quien sufre el daño son: por un lado, optar por el perjuicio efectivamente sufrido –las consecuencias económicas negativas provocadas por la actividad del infractor-, o bien decantarse por la remuneración que hubiera obtenido de haber autorizado la explotación. La primera opción no parece a simple vista plantear demasiados problemas, al ajustarse a las reglas generales de la reparación del daño; sin embargo, como luego veremos, las dudas se plantean respecto de los beneficios obtenidos por el infractor como elemento para el cómputo de la indemnización.

Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que ambas posibilidades de indemnización son alternativas e incompatibles entre sí. Por ello, se precisa un

³ BASOZABAL, X., “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”. *ADC*, julio-septiembre 1997, p. 1265.

especial cuidado en la elección de la que pueda resultar más ventajosa pues, en principio, la desestimación de la pretensión indemnizatoria por una de las vías cerraría la eventualidad de recurrir a la otra, salvo que, como se ha apuntado ya, el perjudicado manifieste expresamente y por adelantado que optará por el criterio que le resulte más beneficioso.

2.1. Las consecuencias económicas negativas

Esta primera modalidad es la que se ajusta, a priori, a las reglas generales de la responsabilidad civil en España, pues pretende el resarcimiento del daño real y efectivo sufrido por el titular de los derechos de propiedad intelectual como consecuencia de la actividad infractora, incluyendo la pérdida de beneficios, es decir, no solo el daño emergente sino también el lucro cesante. Nótese que se habla de “*las consecuencias económicas negativas*” sufridas, es decir, del perjuicio total, en el sentido más amplio de la palabra, que se haya causado al titular de los derechos de propiedad intelectual como consecuencia de la conducta infractora.

Sin embargo, el asunto se complica, cuando para la determinación del perjuicio sufrido, se incluye también, como elemento valorativo, “*los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita*”. Podríamos pensar que el legislador incluye la referencia a este factor en la medida en que podría quedar incardinado en el lucro cesante del perjudicado. Así es, pues la idea sobre la que se asienta la referencia a los beneficios obtenidos por el infractor es que tal lucro podría haberlo obtenido el perjudicado y, por tanto, integran la partida del lucro cesante que ha de tenerse en cuenta a la hora de fijar la indemnización. Igualmente, se podría sostener que el criterio del beneficio obtenido por el

infractor concuerda más con la doctrina del enriquecimiento injusto, beneficiando claramente al perjudicado en la medida en que no se exigiría necesariamente la presencia de un daño ni acreditar la existencia de dolo o culpa. Por tanto, en aquellos supuestos en los que no se haya producido un daño directo, aunque sí un cierto empobrecimiento, podríamos admitir las posibilidades restitutorias que ofrece el enriquecimiento injusto, al margen de las medidas puramente indemnizatorias que contempla la ley. Todo ello teniendo en cuenta la compatibilidad de la acción indemnizatoria con una acción de enriquecimiento injusto.

Ya la Directiva antipiratería del año 2004 recogía esa posibilidad en el art. 13.2, si bien el legislador español decidió no introducirla en la Ley de 2006. En efecto, la Directiva establecía que *“cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos”*. Con ello, se podrían resolver casos específicos en los que la reparación del daño sufrido por el perjudicado seguiría sin alcanzar el beneficio obtenido por el infractor por medio de su conducta.

En definitiva, las opciones teóricas que en su mano tendría el perjudicado serían tres: indemnización que compense el daño sufrido –daño real-, reclamación de lo que el perjudicado hubiera obtenido de haber autorizado la explotación y, por la vía del enriquecimiento injusto, solicitar la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor que, como es lógico, no tienen por qué coincidir con el lucro dejado de obtener por el titular de los derechos.

En mi opinión, sin embargo, y a pesar de las evidentes conexiones existentes, no debe realmente considerarse que la ley está reconociendo una especie de acción de enriquecimiento injusto –el beneficio del infractor equivale al que hubiera obtenido el titular de derechos de haber llevado a cabo esa explotación-, sino que, simplemente, tales elementos constituyen indicadores a través de los cuales modular la indemnización que se reconozca al perjudicado, permitiendo una mejor y mayor adaptación al daño que se haya sufrido. En cualquier caso, será el juez quien deberá valorar esas consecuencias negativas, así como el beneficio obtenido por el infractor, pudiendo tomar en cuenta, por supuesto, cualquier otra variable que considere oportuna, pues el art. 140 del TRLPI alude a título meramente indicativo –“*entre ellas*” señala literalmente- solo a la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y a los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita, sin cerrar la puerta a otros criterios cuya utilidad quede acreditada para la más adecuada resolución del asunto.

2.2. La remuneración que se hubiera percibido

La segunda posibilidad contemplada en el art. 140 del TRLPI se limita al perjuicio sufrido por el titular de los derechos atendiendo a las ganancias que el infractor ha obtenido al haberse ahorrado solicitar la autorización con la que debía haber contado. Es decir, por esta vía no sería necesario constatar el daño efectivamente sufrido sino únicamente proceder a la valoración de cuanto hubiera supuesto la autorización de la conducta infractora del derecho de autor afectado. El objetivo que se pretende es claro: evitar el enriquecimiento de quien infringe derechos de propiedad intelectual, salvándose, por otra parte, los

tradicionales obstáculos que nuestros tribunales han manifestados en la acreditación del lucro cesante.

A la hora de fijar la cuantía de la remuneración se tendrán en cuenta elementos fácticos tales como el valor de mercado⁴, anteriores licencias o las tarifas aprobadas por las entidades de gestión. Ciertamente es también, que la indemnización así contemplada podrá tomar en consideración otros elementos, como por ejemplo el daño moral u otros perjuicios, pues de lo contrario colocaríamos al infractor en una posición claramente ventajosa pues le daría lo mismo solicitar la autorización antes de la comisión de la actividad infractora que asumir una indemnización a posteriori que solo tuviera en cuenta el precio de aquella. Ahora bien, el legislador no incluye expresamente ningún elemento que permita una sanción extra al infractor ni acercarnos a la órbita de los daños punitivos.

Por otra parte, no queda claro si es posible aplicar esta opción del daño-regalía a aquellos titulares de derechos que de manera reiterada han manifestado su negativa a ofrecer autorizaciones para la explotación de las obras cuyos derechos son objeto de la controversia. Desde luego, el legislador es claro al permitir ambas alternativas, sin hacer distinciones según las peculiaridades de cada caso, si bien no parece razonable que se acuda a esta vía cuando, por negativas continuadas a otorgar licencias, no pueda determinarse el precio que se hubiera obtenido de haber obtenido la autorización. Salvo que éste pueda acreditarse de alguna manera, entiendo

⁴ LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., “La protección de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción civil”, en *Propiedad intelectual: aspectos civiles y penales*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2008, p.123

que queda gravemente debilitada la posibilidad de que el juez admita esta segunda modalidad de reparación.

Por tanto, parece que, a pesar del carácter alternativo de los dos mecanismos determinantes de la indemnización que recoge el art. 140.2 del TRLPI, la tendencia, en mi opinión, debería ser la de fomentar el primero de ellos frente al segundo, que debería quedar relegado a un medio subsidiario cuando sea imposible determinar el perjuicio efectivamente sufrido. De esta manera nos estaríamos ajustando mejor a los postulados básicos de nuestro sistema sobre responsabilidad civil.

Debe quedar claro, en todo caso, que el que se proceda al pago de la regalía que se hubiera exigido de haber autorizado la actividad infractora no implica que la conducta del infractor quede convalidada, ni que adquiera derecho alguno para emprender una explotación lícita de la obra.

3. EL DAÑO MORAL

Según el art. 140 del TRLPI, procederá la indemnización del daño moral aunque no exista perjuicio económico, valorándose para su determinación las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra. Podrá el juez, en todo caso, tener en cuenta aquellos otros elementos que considere oportunos, pues serán fácilmente reconducibles al criterio de “las circunstancias de la infracción”.

La ubicación sistemática en el TRLPI del apartado relativo a los daños morales parece dar a entender que únicamente serán exigibles e indemnizables cuando se opte por la primera de las dos modalidades

indemnizatorias apuntadas anteriormente. Tal interpretación, en cambio, es errónea pues, como es lógico, siempre que exista daño moral será resarcible y éste puede darse tanto conjuntamente con el daño material como en su ausencia. Ciertamente es, no obstante, que la utilización de los daños morales se presenta como una alternativa especialmente eficaz para la compensación de los perjuicios sufridos como consecuencia de una infracción de los derechos morales recogidos en el art. 14 del TRLPI, en particular, cuando no se haya derivado una consecuencia económica negativa y directa. Por tanto, en el caso de los daños morales, siguiendo a DELGADO PORRAS, “más que de una indemnización, se trata de una reparación o compensación pecuniaria a la agresión sufrida por el autor o el artista en su personalidad (*pretium doloris*) por causa de la infracción”⁵. En cambio, cuando se trate de infracciones de los derechos patrimoniales, que sí pueden fácilmente ser convertidos a términos monetarios, el recurso a los daños morales será más complicado, quedando reservados a aquellos supuestos en los que la violación patrimonial provoca un perjuicio dentro de la esfera personal o íntima del titular de los derechos (lo cual no parece que pueda darse con frecuencia).

En materia de propiedad intelectual, como revela CARRASCO PERERA⁶, el recurso a los daños morales suele perseguir dos objetivos: o bien servir de cauce para compensar al titular del derecho, cuando el daño es evidente pero de difícil cuantificación, pero no es susceptible de una determinación de modo directo; o como mecanismo para “castigar las conductas infractoras o desincentivar prácticas futuras del mismo estilo”, es decir, como sistema

⁵ DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual*, Civitas, Madrid, 1988, p. 95.

⁶ CARRASCO PERERA, A., “Comentario al art. 140 TRLPI”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2017, pp. 1867 y ss.

sancionador y/o preventivo. Precisamente en esta segunda perceptiva es donde obtienen especial relevancia la consideración de “*las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra*”, elementos que, obviamente, serán tenidos en cuenta para “castigar” en mayor o menor medida al agente del daño.

En cambio, en la determinación del daño moral no se incluye, como criterio para su fijación, el beneficio que haya obtenido el infractor, aunque podría quedar incluido en las circunstancias genéricas en las que la infracción ha tenido lugar. No consta, por tanto, un elemento que nos permita hablar de la existencia de una función punitivo-sancionadora. Ahora bien, en la práctica, los daños morales son utilizados para introducir una cierta sanción al agente infractor. Es por ello por lo que los países anglosajones, mucho más reacios al reconocimiento de este tipo de daño, optan por los punitive damages como mecanismo para castigar la conducta ilícita.

Por último, es preciso no olvidar que, como señala BÉRCOVITZ ÁLVAREZ⁷, el reconocimiento de un daño moral indemnizable no siempre proviene de una explotación ilícita, pues cabe que se produzcan, por ejemplo, cuando se produce una lesión al corpus mechanicum de la obra (soporte) y no al corpus mysticum (creación).

IV. ¿ES POSIBLE AFIRMAR LA EXISTENCIA DE DAÑOS PUNITIVOS EN EL ART. 140.2 DEL TRLPI?

⁷ BÉRCOVITZ ÁLVAREZ, G, “Protección de los derechos de propiedad intelectual”, en *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 347..

La principal duda que se plantea, teniendo en cuenta las consideraciones que se han hecho en las líneas que anteceden, es si es posible lograr una hipotética compatibilidad entre el reconocimiento de unos daños punitivos en el ámbito de la propiedad intelectual y nuestro tradicional derecho de daños, que exige la prueba del perjuicio sufrido y cuya finalidad principal es la puramente resarcitoria, de tal manera que la indemnización debe ser equivalente al daño sufrido y este ha de probarse convenientemente. Parece, en consecuencia, imposible admitir en derecho español el reconocimiento de una indemnización a favor del perjudicado sin necesidad de probar el daño y de una cuantía que pueda exceder de lo que este realmente supone.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, se ha querido interpretar que el artículo 140.2 del TRLPI presenta un cierto acomodo la doctrina de los daños punitivos, al permitir teóricamente, como instrumento sancionador, el reconocimiento de una cantidad indemnizatoria que puede situarse por encima de la requerida para compensar estrictamente el perjuicio sufrido por el titular de los derechos de propiedad intelectual. Ello daría lugar a que ciertos daños, debido a la conducta intolerable del infractor, serían resarcibles sin necesidad de probar su existencia, justificándose este tipo de medidas en el hecho de que la infracción del derecho puede provocar más beneficios al infractor que perjuicios al titular del derecho, con lo que la indemnización meramente compensatoria no supondría apenas carga o gravamen alguno para aquel. Los daños punitivos permitirían, así, la imposición de una indemnización abstracta, restándole importancia a si los motivos del establecimiento de la misma se deben a la existencia directa de un hecho ilícito o si responde a la tipología de una restitución por enriquecimiento. Por tanto, lo

único que habría que probar es que efectivamente se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual y ello sería suficiente para tener derecho a la indemnización del artículo 140 del TRLPI.

En este sentido, precisamente, la Directiva comunitaria 2001/29/CE que regula las sanciones y vías de recurso en materia de propiedad intelectual, señala que *“las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias”*, acogiendo, por tanto, una finalidad claramente preventiva en la protección de estos derechos. De manera similar, el Acuerdo ADPIC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 15 de abril de 1994 prevé la *“inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones”*. En efecto, con disposiciones de este tenor sería posible entender la existencia de una vía para el establecimiento los daños punitivos y para su reconocimiento en los países europeos.

De manera similar, la Directiva Antipiratería de 2004 permitía, de algún modo, la incorporación solapada de los daños punitivos, pues aludía a una cantidad a tanto alzado sobre la base del importe de los cánones o derechos que le adeudarían a su titular si el infractor hubiera pedido autorización. Esa posibilidad, en consecuencia, podría dar cabida a indemnizaciones determinadas en base a múltiplos del importe de dichos cánones o derechos. Sin embargo, finalmente, el legislador español no toma en cuenta tales previsiones, lo que puede interpretarse como un rechazo a la posibilidad de los daños punitivos. Señalan YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ⁸ que “quizá el

⁸ YZQUIERDO TOLSADA, M y ARIAS MAÍZ, V., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual”, en *Tratado de Responsabilidad Civil*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 629.

legislador hubiese sido más explícito al permitir la introducción de daños punitivos en nuestro ordenamiento jurídico (o, en general, en el de todos los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea) si fuese consciente de que, de introducirse esa figura, se estaría creando un precedente peligroso para su generalización a otras ramas de la responsabilidad civil”.

En mi opinión, cuando el art. 140 del TRLPI alude a las ventajas o ganancias obtenidas por el infractor, lo que persigue realmente es compensar al titular de los derechos vulnerados cuando los beneficios obtenidos sean superiores al daño concreto sufrido. Pero tal objetivo, en realidad, difiere del planteamiento del que parten los daños punitivos aun cuando pueda existir ciertas conexiones o interferencias. De hecho, la alusión a esos beneficios no se prevé como una medida de carácter sancionador o ejemplarizante sino con un fin meramente restitutorio: reorganizar las atribuciones patrimoniales que ha sufrido el causante del daño como consecuencia de su infracción, que han de retirarse de su patrimonio para reingresarlas en el del perjudicado, que es el que debiera haberlas obtenido desde el principio. Ello, como se ha dicho anteriormente, nos lleva más a la órbita de la teoría del enriquecimiento injusto que a la de los daños punitivos.

De este modo, la posibilidad de reclamar como parte de la indemnización el beneficio obtenido por el infractor constituye, sin más, un factor para la mejor determinación de las consecuencias económicas negativas sufridas, y no tanto una sanción de carácter preventivo o disuasorio. Es verdad que ese beneficio es un concepto independiente del daño efectivamente sufrido por el titular de los derechos, lo que nos acerca al concepto de pena privada, y que parece

revestir un matiz de punición destinado a frustrar cualquier ventaja obtenida por el infractor como consecuencia de su actuación fraudulenta. Sin embargo, su inclusión dentro de “*las consecuencias económicas negativas*” sufridas por el titular de los derechos nos aleja de esa idea y nos acerca a la conclusión de que tal criterio se encuentra previsto únicamente como medio para concretar los beneficios que el perjudicado hubiera obtenido de haber autorizado la conducta ilícita, lo cual sí quedaría incluido en el concepto de lucro cesante⁹.

En esa línea, destacan YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ¹⁰ que “cuando se habla de pena privada o de daños punitivos, si algo hay es una porción de la indemnización que se viene a añadir a la puramente compensatoria, en forma de castigo ejemplarizante o disuasorio. Y criterios que lo permitan expresamente no parece que los hubiera en la versión del art. 140, párr. 2º anterior a la reforma de 2006. Otra cosa es que el amplio arbitrio judicial permita en cada caso engordar las cifras para obtener semejante resultado”. Abundando en esa idea, los mencionados autores destacan que cuando el art. 140 del TRLPI hace referencia a los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor no está diciendo que pueda reclamarlos para sí, sino únicamente que serán tenidos en cuenta por el juez a la hora de determinar la indemnización¹¹.

En ese sentido, si admitiéramos los daños punitivos sería necesario efectuar una reinterpretación de la labor del juez a la hora de fijarlos, pues lo lógico sería que tuviera que ajustarse a ciertos parámetros y que no poseyera una plena libertad para determinar su cuantía. En mi opinión, en caso de ser aceptados, los daños punitivos requerirían una importante labor de control para

⁹ BASOZABAL, *op. cit.*, p. 1297.

¹⁰ YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ, *op. cit.*, p. 612.

¹¹ YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAÍZ, *op. cit.*, p. 614.

evitar supuestos en los que provoquen un flagrante enriquecimiento injusto de quien los recibe. Y deberían guardar una cierta proporción con el daño efectivamente causado al titular de los derechos para evitar una arbitrariedad en su concesión y que adquieran un importe a todas luces excesivo.

Del mismo modo, podemos objetar a los daños punitivos la falta de garantías que supondría la aplicación de una pena sin las garantías que existen en los procesos penales. Resarcimiento y pena en el mismo proceso civil no parece lo más adecuado para garantizar los derechos del infractor de los derechos, teniendo en cuenta, además, que las infracciones de derechos contra la propiedad intelectual constituyen tipos penales que aparecen contemplados en el Código Penal y que, por tanto, pueden ser perfectamente sancionados, penados y prevenidos por esa vía.

En definitiva, puede concluirse sin demasiados reparos el que, en la actualidad, sigue sin haberse alterado uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la responsabilidad civil en España: la indemnización alcanza a todo el daño, pero a nada más que el daño. El tenor literal del art. 140 del TRLPI recoge una forma de determinar la indemnización que es, a todas luces, discutible, pero que tiende claramente a la protección del perjudicado, siendo los tribunales los que a la vista de los hechos, las circunstancias concurrentes y las pruebas practicadas, quienes fijarán el quantum de la indemnización que en cada supuesto corresponda¹². Debe, en todo caso, efectuarse una lectura indemnizatoria-restitutoria de las ganancias obtenidas por el infractor, en lugar de punitiva-preventiva, orientada a un resarcimiento total de la víctima.

¹² Véase, VEGA VEGA, J. A., *Protección de la propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2002, p. 399.

Y aunque el texto literal del art. 140.2 del TRLPI pueda incluir aspectos ajenos a la función compensatoria de la responsabilidad civil y a la realidad del daño causado, en rigor no se puede hablar, todavía, de daños punitivos en el ámbito de la propiedad intelectual, pudiendo afirmarse que la intención del legislador, incluso tras la reforma efectuada en el año 2006, no fue la de introducir un elemento punitivo sancionatorio de la conducta del infractor de los derechos de propiedad intelectual.

Dicho de otro modo, teniendo en cuenta que los daños punitivos persiguen un triple objetivo -el sancionador, el preventivo y el destinado a eliminar el beneficio indebidamente obtenido por el causante del daño-, la pregunta a hacerse es clara: ¿son esos los fines perseguidos por el art. 140 del TRLPI y, en particular, por la referencia a los “*beneficios obtenidos por el infractor*”? La respuesta, en mi opinión, ha de ser claramente negativa. No parece que haya una finalidad preventiva ni sancionadora en tal elemento valorativo; lo que se pretende es una más ajustada determinación de la indemnización reparadora del daño sufrido por el titular de los derechos de propiedad intelectual.

Con todo, dada la especial preocupación existente en la actualidad en lo referente a la necesaria protección de los derechos de los creadores, no debería obviarse el debate en torno a los daños punitivos en este ámbito. La práctica diaria demuestra cómo, en muchos casos, sigue siendo más lucrativo el infringir derechos de esta naturaleza que hacer frente a las indemnizaciones que se fijan. Quizá, en el futuro, debería admitirse la existencia de daños punitivos en supuestos de carácter excepcional en los que la conducta del

agente causante del daño sea especialmente intolerable, por ejemplo, por ser claramente dolosa, temeraria o estar revestida de una indudable mala fe.

BIBLIOGRAFÍA

BASOZABAL, X., “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, *ADC*, julio-septiembre 1997, pp. 1263 y ss.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Protección de los derecho de propiedad de propiedad intelectual”, en *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 337 y ss.

CARRASCO PERERA, A., “Comentario al art. 140 TRLPI”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2017, pp. 1855 y ss.

CLEMENTE MEORO, M., “Comentario al art. 140 TRLPI”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, pp. 805 y ss.

DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual*, Civitas, Madrid, 1988.

LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., “La protección de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdicción civil”, en *Propiedad intelectual: aspectos civiles y penales*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2008, pp. 113 y ss.

REGLERO CAMPOS, L. F., “Conceptos generales y elementos de delimitación”, en *Tratado de Responsabilidad Civil*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 47 y ss.

SALVADOR CODERCH, P., “Punitive Damages”, *InDret*, 1/2000, pp. 2 y ss.

- VEGA VEGA, J. A., *Protección de la propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2002.

- YZQUIERDO TOLSADA, M., Y ARIAS MAÍZ, V., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual”, en *Tratado de Responsabilidad Civil*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 529 y ss.