

# El Tribunal Supremo niega la aplicación automática de la indemnización legal mínima por infracción de marca

## Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela  
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

---

*En su Sentencia núm. 516/2019, de 3 de octubre, el Tribunal Supremo modifica su interpretación de la indemnización del 1% de la cifra de negocios alcanzada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.*

### 1. Preliminar

El artículo 43.5 de la Ley de Marcas establece que «el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, *en todo caso y sin necesidad de prueba alguna*, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores».

Al interpretar y aplicar esta indemnización mínima, una de las primeras preguntas que se suscita es si su aplicación exige o no que se acredite la producción de daños como consecuencia de la infracción de la marca. La cuestión ha sido afrontada recientemente por la Sala Primera del Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 516/2019, de 3 de octubre (ROJ: STS 3027/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3027), en la que cambia la interpretación que se seguía hasta el momento.

*Advertencia legal:* Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

*N. de la C.:* En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

## 2. La jurisprudencia precedente

Hasta el momento se venía entendiendo mayoritariamente que el artículo 43.5 de la Ley de Marcas establece una presunción de existencia de daños y perjuicios. Es muy clara a este respecto la reciente Sentencia núm. 361/2019, de 12 de julio, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) (ROJ: SAP M 6739/2019 - ECLI: ES:APM:2019:6739) cuando afirma que «la demandante tiene derecho a ser indemnizada en una cuantía equivalente al 1 % de la cifra de negocio realizada por el infractor. Se trata de la denominada indemnización legal mínima a la que se refiere el artículo 43.5 de la Ley de Marcas. Responde a una presunción *iuris et de iure* de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en una indemnización equivalente al 1 % de la cifra de negocios».

En apoyo de esta interpretación se invocaban generalmente dos sentencias del Tribunal Supremo: la Sentencia núm. 697/2009, de 6 de noviembre (ROJ: STS 6464/2009 - ECLI: ES:TS:2009:6464), y la Sentencia núm. 777/2010, de 9 diciembre (ROJ: STS 6388/2010 - ECLI: ES:TS:2010:6388).

En la primera, el alto tribunal afirma que se trata de una indemnización que no requiere la prueba efectiva de los daños sufridos, pues «responde a las dificultades de prueba de los daños de la infracción, advertidas durante la vigencia de la legislación anterior». En consecuencia, «establece la referida norma un canon mínimo que, en concepto de indemnización, se impone al infractor, “en todo caso y sin necesidad de prueba alguna”».

Posteriormente, en la sentencia de 9 diciembre del 2010, el Tribunal Supremo afirma lo siguiente:

Bajo la Ley de Marcas de 1988 el criterio predominante en la doctrina jurisprudencial en la materia era similar al que se seguía con carácter general en sede de indemnización de daños, de modo que la existencia y cuantía de los daños y perjuicios debía ser probada por el interesado, con posibilidad de aplicación puntual de la doctrina *in re ipsa*. El legislador del 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir «en todo caso» la existencia de un daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (art. 43.5 LM). Se trata de un canon mínimo que rige *ope legis*, y se impone al infractor «en todo caso y sin necesidad de prueba alguna». La inclusión en la nueva normativa del 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina *in re ipsa*.

### 3. La Sentencia núm. 277/2016, de 14 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.<sup>a</sup>)

Sobre esta base, la Sentencia núm. 277/2016 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.<sup>a</sup>), de 14 de diciembre (ROJ: SAP B 9312/2016 - ECLI: ES:APB:2016:9312), entendió que «la declaración de la existencia de infracción determina necesariamente y sin necesidad de prueba una indemnización a favor del perjudicado en la cantidad que señala el precepto (el 1 % de la cifra de negocio). Sólo si se reclaman daños y perjuicios en cuantía superior, el demandante deberá acreditarlos fehacientemente».

Esta indemnización se impone después de constatar que el demandado había infringido la marca de la actora para distinguir discotecas aplicando la marca a locales ubicados en una zona geográfica en la que no operaba la actora y bastante alejada de sus establecimientos actuales. La demandante explota una discoteca en la localidad navarra de Urdax y los demandados, un restaurante/bar musical a centenares de kilómetros de la discoteca, sin que la discoteca de la actora tenga un renombre o notoriedad del que pueda aprovecharse la demandada. Pese a ello, constatada la infracción, se condena a la indemnización mínima.

No obstante, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona cuenta con un voto particular que formula el magistrado Ribelles Arellano, por entender que no procede aplicar la indemnización mínima legal del 1 % de la cifra de negocios alcanzada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados cuando no consta acreditada la producción efectiva de daños.

En su opinión, se emplearía una figura indemnizatoria con finalidad sancionadora. Además, la indemnización mínima figura en el artículo 43 de la Ley de Marcas, que es un artículo dedicado a la cuantificación de los daños, de modo que, si se estimara que la indemnización mínima del 1 % opera de forma automática y es consecuencia necesaria de la infracción, sistemáticamente su ubicación correcta estaría en el artículo 42, referente a los presupuestos de la acción.

Asimismo, en relación con la doctrina *ex re ipsa*, existe la posibilidad de que los hechos hablen en sentido contrario a la existencia de daños y «resultaría contradictorio con la responsabilidad por daños en general y con la infracción de otros derechos de propiedad industrial o intelectual, para los que no se prevé una indemnización mínima. Sólo el artículo 54.5.º de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial establece la misma indemnización del 1 % de la cifra de negocios». Finalmente, y dada la jurisprudencia existente del Tribunal Supremo, se considera que «el Tribunal Supremo todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un supuesto en el que se tenga por probado que la infracción no ha causado daños».

### 4. La doctrina sentada en la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 504/2019, de 30 de septiembre

4.1. Pues bien, en su Sentencia núm. 516/2019, de 3 de octubre, el Tribunal Supremo ha cambiado su línea jurisprudencial anterior y ha declarado que no procede aplicar la

indemnización mínima del artículo 43.5 de la Ley de Marcas en un caso «en el que la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor». Según el Tribunal Supremo, la norma «no introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados».

Habría, por tanto, que acreditar la producción de daños, sin que el artículo 43.5 de la Ley de Marcas permita presumir su producción. Ahora bien, en la referida sentencia se deja expresa constancia de que el perjuicio para el titular de la marca debe ser entendido en un sentido amplio, incluido el enriquecimiento injustificado del infractor. Es más, se sostiene que la regla de la indemnización mínima «está relacionada con el criterio de la cuantificación de la letra a del artículo 43.2 de la Ley de Marcas, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca», de modo que puede aplicarse la indemnización mínima incluso «aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción».

- 4.2. La interpretación del Tribunal Supremo es igualmente aplicable en relación con el artículo 54 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, donde también se recoge la indemnización mínima. Habrá que esperar para comprobar si el Tribunal Supremo confirma este cambio de rumbo en nuevos pronunciamientos. Pero, en cualquier caso, en mi opinión, esta línea interpretativa es susceptible de crítica o, cuando menos, de matización.

El Tribunal Supremo parte del presupuesto reconocido en la instancia de que, en el caso concreto, el titular de la marca no ha sufrido daños y, sobre esa base, entiende que no se puede aplicar la indemnización legal mínima. El Tribunal Supremo insiste mucho en tal extremo cuando afirma que «en un caso como el presente en el que la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor, no procedía aplicar la regla del apartado 5 del artículo 43 de la Ley de Marcas».

No obstante, es muy discutible que existan supuestos en los que no se haya producido un perjuicio en sentido amplio para el titular de la marca. En efecto, según la sentencia, «esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de éstos». Pero antes se ha admitido que «el contenido de las reglas de cálculo previstas en el artículo 43 de la Ley de Marcas pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina “indemnización de daños y perjuicios” trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria». En consecuencia, si se puede reclamar también el enriquecimiento del infractor, parece razonable entender que, cuando el infractor usa la marca sin consentimiento del titular, se enriquece en el ahorro de la regalía que hubiera tenido que pagar al titular. Y éste ha sufrido una pérdida

equivalente. Ése es, a mi juicio, el sentido del artículo 43.5 de la Ley de Marcas; establecer que toda infracción produce indefectiblemente algún perjuicio, ya sea como pérdida sufrida por el titular de la marca, ya como enriquecimiento del infractor, y que su cuantificación se corresponde, al menos, con el 1 % de la cifra de negocios conseguida por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De este modo, la aplicación automática de la indemnización legal mínima no necesitaría basarse en la configuración de la norma como un precepto sancionador. Aunque tampoco habría inconveniente en reconocerle tal carácter, toda vez que el Tribunal de Justicia ha declarado que el Derecho de la Unión no impide que los Estados miembros adopten planteamientos punitivos ante la infracción de la propiedad industrial (sentencias de 9 de junio del 2016, *Hansson*, y de 25 de enero del 2017, *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»*).