

Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología

# Cuantificar los daños por infracción de patente en ejecución de sentencia: nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo

Al hilo de la Sentencia núm. 278/2022 del Tribunal Supremo, se analiza el problema de la remisión a la fase de ejecución de sentencia de la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios por infracción de una patente.

## ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela  
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

### 1. Preliminar

- 1.1. La reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, núm. 278/2022, de 31 de marzo (ECLI:ES:TS:2022:1244) resulta especialmente interesante porque en ella se afronta de nuevo un problema clásico en materia de patentes, que también se observa en relación con otros derechos de propiedad industrial, como es el de la reserva para ejecución de sentencia de la determinación y cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la infracción de la patente.
- 1.2. A efectos de comprender el alcance del nuevo pronunciamiento del alto tribunal

español, procede realizar una breve síntesis de los hechos y distintas fases del procedimiento, que comienza cuando la titular y la licenciataria de una patente europea validada en España sobre un depósito electrolítico de zinc, demandan a una sociedad alemana, a su filial española y a un cliente al que estas comercializaron un producto que las demandantes estimaban infractor de la patente.

En la demanda se pedía, entre otros extremos, que los demandados indemnizasen solidariamente a la titular de la patente por los gastos de investigación realizados para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción.

Asimismo, se solicitaba: a) que la sociedad alemana indemnizase a la sociedad titular de la patente por el enriquecimiento injusto derivado de la explotación no consentida de la tecnología protegida, b) que la sociedad demandada filial de la alemana indemnizase a la sociedad licenciataria de la patente por la ganancia dejada de obtener o lucro cesante sufrido y c) que la sociedad cliente de las otras dos demandadas indemnizase a las compañías actoras por el enriquecimiento injusto derivado de la violación de la patente. A tal fin, las demandantes fijaron en la demanda las bases para el cálculo de estas indemnizaciones.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona desestima la demanda en su Sentencia de 24 de marzo de 2017. No obstante, en apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)— en su Sentencia de 26 de julio de 2018 y en su Auto complementario de 26 de octubre de 2018— revoca la sentencia de primera instancia, declara la infracción de la patente y condena al pago de las indemnizaciones solicitadas, si bien excluye de la condena indemnizatoria a la sociedad cliente de las otras dos demandadas, por entender que «no era razonable que hiciera un mayor esfuerzo de indagación, particularmente cuando las actoras no la requirieron advirtiéndole de forma expresa del riesgo de infracción de sus derechos».

La sentencia de apelación fue objeto de recurso extraordinario por infracción procesal y de recurso de casación. El Tribunal Supremo estima dos de los motivos del recurso extraordinario

por infracción procesal (por lo que ya no entra a analizar el recurso de casación) y remite de nuevo los autos a la Audiencia Provincial de Barcelona para que subsane los defectos apreciados.

## 2. La cuantificación de los daños y perjuicios

- 2.1. En el ya citado auto complementario de la sentencia recurrida, la Audiencia Provincial de Barcelona incluyó la condena a que la sociedad filial demandada pagase a la licenciataria de la patente una indemnización por lucro cesante y declaró que, «a pesar de que la demanda fija las bases para la cuantificación del lucro, las mismas son insuficientes para determinarlo, de forma que debe quedar para la fase de ejecución, momento en el que asimismo deberá entrarse en las demás cuestiones opuestas en la contestación por la parte demandada».

Y es precisamente esta apreciación la que lleva al Tribunal Supremo a estimar el recurso extraordinario por infracción procesal, al entender alto tribunal español que existe una motivación insuficiente, ya que el tribunal de apelación «omite la razón de la decisión, pues no se razona su procedencia, ni mucho menos analiza y resuelve las objeciones que a esta pretensión había planteado la demandada». Además, otra razón por la que el Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal es porque se deja para ejecución de sentencia, no sola la cuantificación del lucro cesante, previa determinación de las bases, sino también la resolución de «las demás cuestiones opuestas en la contestación por la parte demandada».

Para entender esta decisión del alto tribunal español, debe recordarse el contexto normativo y jurisprudencial en el que se dicta.

- 2.2. Como es sabido, el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que las sentencias condenatorias que se refieran a obligaciones dinerarias han de ser líquidas, sin que quepa la condena con reserva de liquidación para su determinación en la fase de ejecución de la sentencia. Se pretende, así, poner fin a la práctica generalizada anterior en la que la regla general era la de las condenas genéricas, difiriendo a la fase de ejecución no sólo la cuantificación de los daños, sino también la fijación de las bases para su cálculo. Como alternativa a la condena líquida, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que la sentencia de condena fije «con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución» (art. 219.2 LEC) y, por lo tanto, sin que sea necesario incidente declarativo alguno. La única excepción a este régimen del artículo 219 LEC se recoge en su apartado 3, en el que se permite al demandante solicitar, y al tribunal sentenciar, la condena al pago de cantidad de dinero, frutos, rentas, utilidades o productos cuando esa sea exclusivamente la pretensión planteada y se dejen para un nuevo juicio declarativo y no mediante un procedimiento de ejecución de sentencia los problemas de liquidación concreta de las cantidades.

A pesar de que la regla general es que no cabe la condena con reserva de liquidación para su determinación en la fase de ejecución de la sentencia, la

jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha flexibilizado en algunos aspectos el rigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así —manteniendo el rigor respecto de la existencia del daño y a su apreciación «ex re ipsa», que deben quedar determinados en el proceso declarativo— el alto tribunal español ha admitido la cuantificación de los daños en el incidente de ejecución sobre la base del artículo 219.2 LEC o un pronunciamiento declarativo de la existencia del daño y la reserva de la acción de cuantificación para un proceso ulterior, conforme a la previsión del artículo 219.3 de la LEC (y ello tanto si se ha entablado únicamente una reclamación de indemnización, como si se han ejercitado otras acciones acumuladas). Por lo demás, esta doble vía de flexibilización y el recurso a una u otra posibilidad (incidente de ejecución de sentencia o nuevo proceso de cuantificación) se ha realizado según las circunstancias del caso y la mayor o menor complejidad para cuantificar los daños, admitiéndose incluso la remisión de oficio al proceso posterior.

Pues bien, en la sentencia ahora comentada el alto tribunal reitera esta jurisprudencia, citando expresamente fragmentos de su anterior Sentencia núm. 993/2011, de 16 enero de 2012, según la cual: «La normativa, como regla general, es saludable para el sistema, empero un excesivo rigor puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva (...) de los justiciables cuando, por causas ajenas a ellos, no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. No ofrece duda que, dejarles en tales casos sin el derecho a la indemnización afecta al derecho fundamental y a la prohibición de la

indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales —contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial—, permitan dar satisfacción a su legítimo interés».

- 2.3. Pues bien, en la sentencia ahora comentada el Tribunal Supremo reitera esta jurisprudencia, pero no la considera aplicable porque «lo remitido a la fase de ejecución supera la cuantificación de la indemnización y afecta a objeciones formuladas por los demandados que guardan relación incluso con la procedencia de la indemnización».
- 2.4. La presente sentencia del Tribunal Supremo se dicta en aplicación de la derogada Ley de Patentes de 1986. En la actual Ley de Patentes (Ley 24/2015) se introduce una regulación específica sobre esta materia (art. 74.5), según la cual, las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios legalmente establecidos se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento de ejecución

regulado en los artículos 712 y siguientes de la LEC. En consecuencia, de acuerdo con la vigente regulación de la Ley de Patentes, la cuantificación en el proceso de ejecución deja de configurarse legalmente como una medida excepcional, pudiendo además practicarse otras diligencias, además de las meras operaciones aritméticas. Pero todo ello se hará sobre las bases fijadas en la sentencia, lo que implica que —en contra de lo que admiten algunos tribunales— no puede diferirse al procedimiento de ejecución todo lo relativo a la indemnización de daños, ya que habrá de establecerse en el proceso declarativo la existencia de dichos daños, el criterio de cuantificación elegido por el actor y los parámetros para su aplicación.

Por lo demás, tras la Ley de Patentes de 2015 se considera igualmente viable el recurso a otras opciones, como la exigencia de una cantidad concreta y condena al pago de dicha cantidad en la sentencia sobre el fondo o la remisión a un nuevo proceso declarativo sobre la base del artículo 219.3 LEC, como se venía admitiendo hasta el momento.