

**CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA**



## **JORNADA SOBRE ACTUACIONES PERICIALES**

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN EL CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE

Col·legi  
de Censors Jurats  
de Comptes  
de Catalunya

=

**EL CØL·L3G1**

JEAN-YVES TEINDAS  
BARCELONA, NOVIEMBRE 2016

## Art 1.106 Código Civil

*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, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.*

**STS 175/2009, de 16 de marzo** (RJ 2009, 1986).

*Lesión patrimonial consistente en la pérdida de un incremento que se haya dejado de obtener como consecuencia de un incumplimiento contractual, ilícito o perjuicio ocasionado por un tercero.*

- ✓ Acto ilícito antijurídico
- ✓ Consecuencia que no se ha producido (futura)
- ✓ Nexa causal

## **Art. 217.2 Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)**

***Corresponde al actor y al demandado reconviniendo la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.***

*SSTS de 8 julio 1996 [RJ 1996\5662] y 21 octubre 1996 [RJ 996\7235])*

***"Se ha de probar el nexo causal entre el acto ilícito y el beneficio dejado de percibir -lucro cesante- y la realidad de éste, no con mayor rigor o criterio restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una pretensión (así,***

## «**SUEÑOS DE FORTUNA**»

STS Sentencia nº 1009/1998, de 5 de noviembre de 1998, del Tribunal Supremo (RJ\1998\8404):

*"El lucro cesante, como el daño emergente, debe ser probado; la dificultad que presenta el primero es que **sólo caben incluir en este concepto los beneficios ciertos, concretos y acreditados** que el perjudicado debía haber percibido y no ha sido así; **NO INCLUYE LOS HIPOTÉTICOS BENEFICIOS O IMAGINARIOS SUEÑOS DE FORTUNA**. Por ello, esta Sala ha destacado la prudencia rigorista (así, Sentencia de 30 junio 1993 [RJ 1993\5340]) o incluso el criterio restrictivo (así, Sentencia de 30 noviembre 1993 [RJ 1993\9222]) para apreciar el lucro cesante; pero **lo verdaderamente cierto, más que rigor o criterio restrictivo, es que se ha de probar, como en todo caso debe probarse el hecho con cuya base se reclama una indemnización.***

## CARÁCTER SUPUESTO DEL LUCRO CESANTE

### **Artículo 386. Presunciones judiciales.**

A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción.

**STS de 14 de julio de 2006** (RJ 2006, 6380)

*«para que sea indemnizable el lucro cesante se requiere necesariamente una evaluación basada en la realidad y dotada de cierta consistencia (...) y que **únicamente se puede establecer mediante una presunción de cómo se habrían sucedido los acontecimientos en el caso de no haber tenido lugar el suceso dañoso**»*

## **DOCTRINA CONSOLIDADA**

**STS 22/2012 de 9 de abril.**

*"En suma, la fijación de este tipo de indemnización debe abordarse por los tribunales mediante criterios que deben **buscar un equilibrio que huya tanto del rechazo de lucro cesante por entender que tiene carácter hipotético como de su admisión incondicional sin prueba alguna**, pues debe fijarse su cuantía conforme a la prueba mediante **un cálculo razonable y atento a todas las circunstancias concurrentes y a las expectativas previsibles del mercado** en torno a las operaciones económicas que se han visto truncadas por el incumplimiento".*

*"(...) cuya fijación, en cuanto que se refiere a beneficios futuros, **debe obtenerse mediante apreciaciones prospectivas, fundadas en criterios objetivos de experiencia, entre los que pueden servir los que operan en el mundo económico, contable, actuarial, asistencial o financiero según las disciplinas técnicas o científicas correspondientes**, de acuerdo con el examen y ponderación de las circunstancias de cada asunto".*

# GRUPOS DE CASOS

1. CONTRATOS DE AGENCIA
2. CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN
3. MARCAS, PATENTES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y DISEÑOS
4. COMPETENCIA DESLEAL
5. INTROMISIÓN EN EL DERECHO AL HONOR, INTIMIDAD O PROPIA IMAGEN

# 1. CONTRATO DE AGENCIA

## Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre contrato de agencia

### 1.1. Indemnización por falta de preaviso (Art. 25)

- Contratos duración indefinida
- El plazo de preaviso será de un mes para cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis meses (mínimo 1 mes).
- Necesario **probar la existencia** de daños (STS 18.07.12).

### 1.2. Indemnización por inversiones no amortizadas (Art. 29 LCA):

- La extinción anticipada del contrato a instancias del principal impide al agente amortizar inversiones y gastos incurridos. Sólo opera en contratos de duración indefinida.
- **No sustituye a la indemnización de daños y perjuicios** del 1.101 y ss. del CC. Posibilidad de reclamar conceptos distintos a clientela / gastos a pesar del silencio legal (STS 11.11.11).

## 1.3. Indemnización por clientela obligatoria e irrenunciable (Art. 28):

- **Presupuestos:** (i) que el agente haya captado nuevos clientes o se haya producido incremento sensible de las operaciones realizadas con clientes preexistentes; (ii) que su actividad anterior continúe reportando ventajas al principal y (iii) que resulte equitativamente procedente (STS 10.01.11).
- **Cuantía/ Límite:**
  - (i) media anual de las **remuneraciones percibidas** por el agente durante los **últimos cinco años** o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior. Es un tope máximo, no un parámetro de cuantificación.
  - (ii) Juicio de Equidad (STS 31.05.12) y Pronóstico Razonable (STS 04.01.10), acorde a pactos de limitación de competencia, comisiones que pierda el agente y demás circunstancias.

## 2. CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN

**2.1. Falta de Preaviso** (en contratos indefinidos): Distribuidor asume la carga de la prueba. Indemnización por falta de preaviso subordinada a acreditación de daño específico o agravación (STS 15.03.11).

**2.2. Indemnización por daños o perjuicios:** Incumplimiento o improcedencia de la resolución.

El cálculo del **lucro cesante** se llevaría a cabo conforme a las siguientes bases, sentadas por la jurisprudencia (por ejemplo, STS, 1ª, nº 63/2015, de 24.2.2015, o STS, 1ª, nº 309/2015, de 11.6.2015):

- Deberá partirse del **beneficio neto** que hubiera podido obtener el distribuidor, descontando todos los gastos que se hubieran generado directa o indirectamente para la obtención de ganancias brutas por parte del distribuidor y, en particular, los gastos de personal, logísticos y de transporte, financieros y la repercusión proporcional de los gastos generales (STS, 1ª, nº 569/2013, de 8.10.2013);

## 2. CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN

- **No descontar** gastos no relacionados con la obtención de tales ganancias, como las cuantías del Impuesto de Sociedades, que no suponen un gasto generado directa o indirectamente para la consecución del beneficio;
- La **proyección de los beneficios** debe realizarse tomando en consideración la tendencia evolutiva de los últimos años (STS, 1ª, nº 569/2013, de 8.10.2013).

### 2.3. Indemnización por clientela, propia de la agencia: (SSTS Pleno 15.01.08 y 16.03.2016).

- **Presupuestos** para la procedencia de esta partida:
  - a. Ausencia de pacto al respecto
  - b. ¿La analogía con agencia como criterio válido? NO. 1258 CC Equidad y buena fe ante desequilibrio creado a resultas de la extinción.
- **Cuantificación** de la compensación (**STS 17-2-2016**):
  - a. Aplicación del criterio del artículo 28 de la Ley 12/1992
  - b. La base de cálculo es sobre el **beneficio bruto**
  - c. Críticas al criterio sostenido por el Tribunal Supremo.

# 3. MARCAS, PATENTES, DERECHOS AUTOR, DISEÑOS

**Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.**

**Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.**

**Ley Propiedad Intelectual (RD Legislativo 1/1996, de 12 de abril).**

**Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.**

## 3.1. Conceptos indemnizables

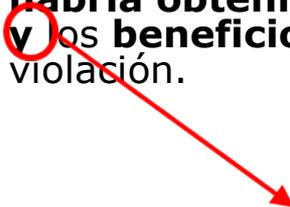
- CONSECUENCIAS ECONÓMICAS NEGATIVAS DE LA INFRACCIÓN: Valor de la pérdida (daño emergente) y la ganancia dejada de obtener (lucro cesante).
- Gastos de investigación de la infracción
- Otros:
  - Daño moral: Difícil de precisar. Algún autor (Cristina Roy Pérez) incluye elementos como la pérdida de confianza de clientes o proveedores, el rechazo o disminución de la posición competitiva en el mercado y pérdida de valor de la patente.
  - Todos los conceptos idóneos para conseguir la indemnidad del perjudicado. Por ejemplo, horas que el titular ha de dedicar a la gestión del litigio. **Sentencia AP BCN de 20/7/2006:** “ *El coste de oportunidad de las horas incurridas por los empleados de ROLABO y otros en su nombre, con el consiguiente abandono de las tareas propias de su cometido en el proceso productivo o administrativo que les es propio...*”.
  - Indemnización coercitiva (multas).

### 3. MARCAS, PATENTES, DERECHOS AUTOR, DISEÑOS

#### CONSECUENCIAS ECONÓMICAS NEGATIVAS DE LA INFRACCIÓN

A elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los **beneficios que el titular habría obtenido** mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación **y los beneficios que haya obtenido el infractor** como consecuencia de la violación.

 [¿Acumulables o alternativos?] NLP 24/2015

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de **una licencia** que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En casos de **marcas y diseños, 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 (art. 43.5 LM).

# 3. MARCAS, PATENTES, DERECHOS AUTOR, DISEÑOS

## 3.2. La doctrina “ex re ipsa”

Doctrina jurisprudencial que declara que cuando se infringe un derecho de propiedad industrial los daños y perjuicios constituyen una consecuencia inherente a la propia infracción

A partir de STS de 23/2/1998, se admite la presunción de entender producidos los daños cuando éstos son “una consecuencia necesaria, lógica e indefectible de la acción ilícita”.

Aunque con oscilaciones (hay sentencias que la rechazan, como la de 7 de junio de 1005, 10 de junio de 2000, 17 julio de 2008 o la de 31 de mayo de 2011), esta doctrina se ha ido afianzando, al menos para aquellos casos es que se trata de acreditar el lucro cesante mediante la forma de cálculo de la regalía hipotética

Sentencia de 24 de octubre de 2012 del TS (Sala Primera) (Vileda v. Spontex) (FD Quinto)

**No exime** de probar la **cuantía del daño**

# 3. MARCAS, PATENTES, DERECHOS AUTOR, DISEÑOS

## 3.3. Criterios de cuantificación

### (i) Beneficios previsibles: ganancia dejada de percibir

### (ii) [Beneficios lícitos del infractor]

- Fórmula: margen de contribución del titular (precio – costes, sin incluir costes fijos o de estructura) x unidades vendidas por el infractor [/unidades vendidas por el infractor].
- Margen comercial unitario del titular del derecho. Prueba: certificado de auditor aportado como pericial de parte.
- Debería ajustarse para tener en cuenta circunstancias como la erosión de precios.

**Auto AP BCN (Sección 15ª) de 19/1/2012:** *“puede justificarse sin dificultad que, a la hora de determinar ese beneficio [beneficio del infractor a resultas de la explotación de la patente], se atiende al criterio del “margen de contribución” cuando el infractor, además del producto que infringe la invención patentada, fabrica y/o comercializa otros que no la infringen. Este criterio implica **atender, sólo, a los costes o gastos directos variables asociados a la fabricación y/o comercialización del producto** (para deducir de los ingresos), excluyendo los costes fijos o estructurales (...) **sin perjuicio de incluir, en su justa proporción(...) otros como los de mano de obra o gastos de personal y accesorios como transporte, montaje, comisiones, etc., además de los costes de producción (materias primas)”**.*

# 3. MARCAS, PATENTES, DERECHOS AUTOR, DISEÑOS

## (iii) Regalía hipotética

- Es el precio que el infractor hubiera debido pagar si le concede una licencia.
- Pero no sólo:
  - Directiva y NLP hablan de una cantidad a tanto alzado que **"al menos"** comprenda el precio de la licencia. Es decir, puede ser superior.
  - Con la LP algunas sentencias admiten fijación de royalties superiores a la licencia de mercado para reflejar que es una licencia obligada (sentencia de la AP Barcelona de 23 de abril de 2001: *el precio resultante se incrementará en un 10% ya que, lógicamente, ante la inexistencia de oferta, la presión de la demanda supondría un aumento de precios*).

### 3. MARCAS, PATENTES, DERECHOS AUTOR, DISEÑOS

- Precio justo. Prueba: mejor a través de contratos de licencia que de certificados emitidos por gremios o expertos (criterio Jueces Marca Comunitaria).
- Para fijar el royalty debe tenerse en cuenta:
  - El sector de que se trate (especialmente relevante si se intenta utilizar un método comparativo).
  - La importancia económica del derecho infringido (marca, patente, diseño..).
  - La existencia o no, el número y tipo de licencias concedidas en ese momento.
  - Valoración del hecho de que hay una erosión de precios, fruto de que se forma un grupo homogéneo y se fija un precio de referencia un % por debajo del precio de los productos del titular de la patente;
  - La ventaja competitiva adicional derivada de una entrada en el mercado poco antes de que expire la patente.

# 3. MARCAS, PATENTES, DERECHOS AUTOR, DISEÑOS

## 3.4. El daño moral

- En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Literalmente sólo se incluye cuando se opta por el criterio indemnizatorio de las consecuencias económicas negativas, y no la regalía hipotética (sentencia TJUE asunto C-99/15, Christian Liffers, de 17/3/2016).
- Daño moral atendiendo a la notoriedad, renombre del titular así como a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado:

Caso BVLGARY y HEVIGE contra MAKRO. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28<sup>a</sup>, de 5 Oct. 2006, rec. 282/2006. Estima la indemnización por desprestigio de la marca en la cantidad resultante de aplicar el 50 % del importe de la indemnización por **lucro cesante**.

## 4. COMPETENCIA DESLEAL

**Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.**

**Artículos 4 a 18 (+ prácticas comerciales con consumidores)**

- Actos contrarios a la buena fe, confusión, imitación, venta a pérdida, etc. que distorsionen el normal funcionamiento del mercado.

**Artículo 32. Acciones.**

**1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:**

1.ª Acción declarativa de deslealtad.

[...]

5.ª **Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.**

6.ª **Acción de enriquecimiento injusto**, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

## 4.1. Dificultad probatoria y exigencia subjetiva del tipo

## 4.2. Compatibilidad con enriquecimiento injusto

**STS 1348/2006, de 29 diciembre:** *«Siendo, pues, el enriquecimiento injusto y la indemnización de daños y perjuicios conceptos diversos, que pueden concurrir, la pretensión de enriquecimiento se dirige a reintegrar al titular el provecho económico obtenido indebidamente por el autor de los actos de competencia desleal, pues la Ley de Competencia Desleal ha recogido una conditio por intromisión. **La reparación del daño, en que se comprende el lucro cesante, trata de reponer el menoscabo sufrido, mientras que la pretensión de enriquecimiento intenta transferir al actor la ganancia conseguida por el competidor desleal, esto es, todo el valor obtenido como consecuencia de los actos de competencia desleal, aun cuando hay que evitar, en efecto, la duplicidad indemnizatoria».***

## 5. DERECHOS DE IMAGEN, HONOR E INTIMIDAD

**Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.**

**Art. 9.** *La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al **daño moral**, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido.*

**STS 219/2014, de 8 de mayo:** *«**declarada la intromisión ilegítima cabe compensar moralmente al demandante por haber utilizado su imagen con fines publicitarios sin su consentimiento y por otro, también** resulta procedente la indemnización del perjuicio ocasionado a la sociedad creada por el artista para gestionar los derechos sobre su imagen, teniendo en cuenta que la persona cuya imagen se comercializa sin su consentimiento tiene un carácter público que acrecienta el interés económico de su difusión y permite su explotación comercial, de manera que los daños a indemnizar en este supuesto equivalen **al valor patrimonial que hubiera percibido de haber autorizado la reproducción de su imagen con fines publicitarios**».*

**SAP MADRID 335/2009, de 23 JUNIO:** *«Pero sin embargo a juicio de este Tribunal en el presente caso el demandante plantea por un lado la percepción de una indemnización en relación a su **cachet como personaje público** famoso entendiendo factible su participación en la campaña publicitaria, y al mismo tiempo la existencia de un **daño moral**, lo que viene a ser **incompatible entre sí y supone una duplicidad indemnizatoria**, ya que **o bien se acepta la hipótesis de participación en la campaña publicitaria y se percibe por ello un concreto importe, ya en este caso como indemnización, o bien existe el pretendido daño moral incompatible con esa participación**».*

# CONCLUSIONES. CUESTIONES PRÁCTICAS

- Importancia de los razonamientos basados en **datos científicos** (financieros contables, analíticos, de auditoría...), pero apoyados en elementos tangibles de la realidad del mercado en cuestión que permitan realizar **proyecciones realistas**.
- Distinguir claramente entre la **prueba del daño** y la **prueba de la cuantificación** del daño.
- **Evitar consideraciones jurídicas**, limitarse al punto de vista estrictamente económico.
- **¿Bruto o neto?**
- **Criterio de facilidad probatoria:** deber de colaboración con los tribunales de Justicia.

**STC núm. 227/1991:** “cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las partes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los tribunales en el curso del proceso conlleva que dicha parte sea la que aporte los datos requeridos para el descubrimiento judicial de la verdad, y que los tribunales no pueden exigir de una de las partes una prueba imposible o diabólica”.

## CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA



Este documento es meramente expositivo y debe ser interpretado conjuntamente con las explicaciones y, en su caso, con el informe elaborado por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira sobre esta cuestión

This document is merely a presentation and must be interpreted together with any explanations and opinions drafted by Cuatrecasas, Gonçalves Pereira on this subject

Este documento é uma mera exposição, devendo ser interpretado em conjunto com as explicações e quando seja o caso, com o relatório/parecer elaborada pela Cuatrecasas, Gonçalves Pereira sobre esta questão