

La restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado peruano

Ricardo Geldres CAMPOS*

RESUMEN: A partir del derecho comparado y la regulación local sobre los derechos de autor y propiedad industrial, en este artículo se desarrolla cómo viene operando la restitución de ganancias ilícitas como remedio frente a los beneficios irregulares obtenidos por quien explota un derecho ajeno sin autorización del titular, precisando que su justificación se encuentra en la gestión de negocios impropia, mas no el enriquecimiento injustificado, ni en la indemnización de daños.

PALABRAS CLAVE: Enriquecimiento injustificado; ganancias ilícitas; licencia hipotética; restitución de valor.

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. La restitución de ganancias ilícitas en el Derecho Comparado. — 3. Concepto y características. — 4. La restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado peruano. — 5. Diferencias entre restitución de ganancias ilícitas y licencias hipotéticas. — 6. “Tierra Adentro”: Un caso típico de restitución de ganancias ilícitas. — 7. Conclusiones. — 8. Referencias bibliográficas.

TITLE: *The Restitution of Illicit Profits in Peruvian Private Law*

ABSTRACT: *Based on comparative law and local regulation on copyright and industrial property rights, this article develops how the restitution of illicit profits has been operating as a remedy for the irregular profits obtained by whoever exploits a foreign right without the authorization of the owner. specifying that its justification is found in improper business management, but not in unjustified enrichment, or in compensation for damages.*

KEYWORDS: *Unjustified enrichment; illicit profits; hypothetical license; restitution of value.*

CONTENTS: *1. Introduction. — 2. The restitution of illicit profits in Comparative Law. — 3. Concept and characteristics. — 4. The restitution of illicit profits in Peruvian private law. — 5. Differences between restitution of illicit profits and hypothetical licenses. — 6. “Tierra Adentro”: A typical case of restitution of illicit profits. — 7. Conclusions. — 8. Bibliographic references.*

1. Introducción

La restitución de ganancias ilícitas constituye un remedio o mecanismo de tutela que persigue las ganancias obtenidas por un tercero como consecuencia del disfrute o explotación no autorizada de un derecho ajeno (derecho de autor, marcas, patentes, derechos de la personalidad, etc.). Se diferencia de la licencia o regalía hipotética porque esta última persigue únicamente el valor objetivo o costo de autorización del derecho

* Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con estudios de maestría en Derecho Civil por la misma casa de estudios. Asimismo, cuenta con estudios de Maestría en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asistente de docencia de Derecho Civil en la UNMSM. Asociado del Estudio DLA Piper Perú.

usurpado (enriquecimiento objetivo). Por ejemplo, la ganancia neta que obtiene una empresa como consecuencia de la explotación no autorizada de la imagen de un famoso será considerada como ganancia ilícita. Por el contrario, el precio que el famoso habría cobrado a la empresa de haber permitido su autorización será considerado como licencia hipotética (costo de autorización).

En el Derecho comparado, el estudio de la restitución de ganancias ilícitas es de larga data, habiendo la doctrina delimitado sus características, función y naturaleza jurídica. En tal sentido, el propósito del presente trabajo consiste en identificar, a partir de las características de este remedio delineadas en el derecho comparado, aquellas hipótesis de restitución de ganancias ilícitas, que han sido reguladas en el derecho privado peruano.

2. La restitución de ganancias ilícitas en el Derecho Comparado

A. Alemania

Alemania es uno de los países pioneros en estudiar el remedio de la restitución de ganancias ilícitas, habiéndose buscado su fundamento en el instituto del enriquecimiento injustificado. En efecto, Fritz SCHULZ indicaba que la violación no culposa de un derecho da lugar a que el intromisor (infractor) restituya las ganancias obtenidas como consecuencia de tal violación. Dichas ganancias deben ser restituidas porque se han obtenido injustificadamente, a través de una conducta antijurídica o ilícita, que provocó la violación de un derecho ajeno.¹

Ernst VON CAEMMERER² fue el mayor crítico a dicha tesis, al considerar que a través del enriquecimiento injustificado solo se puede restituir el precio de licencia o costo de autorización (valor objetivo del derecho usurpado), y no todas las ganancias, dado que, en muchas ocasiones, la generación de las mismas, no se debe exclusivamente al derecho infringido, sino también al trabajo del propio infractor, entre otros factores. La justificación de por qué el titular del derecho infringido solo tiene derecho al precio de

¹ LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, *O enriquecimento sem causa no Direito Civil. Estudo dogmático sobre a viabilidade da configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as diferentes categorias de enriquecimento sem causa*, Almedina, 2005, pp. 390 y ss.

² CAEMMERER, Ernst von, "Problèmes fondamentaux de l'enrichissement sans cause", en *Revue internationale de droit comparé*, Paris: 1966, p. 583.

licencia radica en que este último pertenece al ámbito de reserva o exclusividad del derecho usurpado, y no todas las ganancias obtenidas por el usurpador.³

No obstante, el autor⁴ agrega que si cabe la posibilidad de que el usurpador restituya las ganancias obtenidas, aunque a través de la gestión de negocios impropia, siempre que dicho usurpador (gestor) haya actuado con dolo o negligencia grave, fundamentándose para tal finalidad en los §§ 687.II, 681 y 667 BGB. En efecto, el último párrafo citado establece expresamente que “el mandatario está obligado a dar al mandante todo lo que recibe para la ejecución del mandato y lo que obtiene de la gestión del negocio”.

En ese mismo sentido, Karl LARENZ señala que en aplicación del § 687.II, “[e]l dueño de los negocios puede exigir ser colocado en la situación que se hallaría si el gestor hubiese dirigido el negocio para él: En consecuencia, podrá reclamar especialmente el reintegro de todo lo obtenido por el gestor, por lo tanto, también el ‘beneficio líquido’, así como información y rendición de cuentas”.⁵

B. Italia

En Italia el primer planteamiento a favor de que el usurpador restituya las ganancias obtenidas, como consecuencia de la violación de un derecho ajeno, corresponde a Rodolfo SACCO,⁶ quien en un magnífico trabajo titulado *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto* defendió dicha tesis, al señalar que el tercero que interfiere en los derechos de otro, y obtiene beneficios, debe restituirlos a su titular, conforme al artículo 2032 del *Codice* italiano, norma esta última que regula la gestión de negocios impropia.⁷

Para tal fin, el maestro italiano realiza una interpretación extensiva del artículo citado (el cual dispone que “la ratificación del interesado produce, en relación a la gestión, los

³ En el derecho inglés, se considera que la restitución por hecho ilícito no puede encuadrarse en el esquema del enriquecimiento injustificado, por lo que se ha propuesto la categoría conceptual del enriquecimiento ilícito (*wrongful enrichment*): BIRKS, Peter, “Unjust Enrichment and Wrongful Enrichment”, en *Texas Law Review*, vol. 79, 2000-2001, pp. 1767 y ss.

⁴ CAEMMERER, “Problèmes fondamentaux de l'enrichissement sans cause”, art. cit., p. 583.

⁵ LARENZ, Karl, *Derecho de obligaciones*, t. II, versión española y notas de Jaime Santos Briz, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1958, p. 375.

⁶ En la doctrina italiana: SACCO, Rodolfo, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Turín: UTET, 1959, p. 3 y p. 115, quien haciendo referencia al artículo 2032 del *Codice*, que regula la figura de la gestión de negocios, concluye que todo aquel que interfiere en los derechos de otro debe restituir todas las ganancias obtenidas, no obstante, el mismo autor señala que este remedio nada tiene que ver con el enriquecimiento sin causa.

⁷ CODICE ITALIANO. Artículo 2032.- La ratificación del interesado, produce, en relación a la gestión, los efectos que habrían derivado de un mandato, aun cuando la gestión, se haya llevado a cabo por persona que creía gestionar un negocio propio

efectos que habrían derivado de un mandato, aun cuando la gestión se haya llevado a cabo por persona que creía gestionar un negocio propio”), afirmando de que ésta no debe interpretarse en sentido restringido, sino en sentido amplio, es decir, como aquella manifestación del principio general según el cual, el titular de un patrimonio puede exigir siempre, contra quien haya realizado una intromisión en dicho patrimonio, las ganancias que este último haya obtenido.⁸ Agrega el autor que el remedio estudiado no tiene nada que ver con el *arricchimento senza causa*.

El maestro italiano señala que la aplicación del artículo 2032 del *Codice Civile* no puede limitarse a los casos en que el gestor haya “creído gestionar un negocio propio” —gestor de buena fe—, sino debe extenderse a todos los supuestos en que el gestor conscientemente lleva a cabo la gestión sobre un negocio ajeno con la intención de obtener ganancias (gestor de mala fe). Por lo demás, se debe tener en cuenta que el gestor de mala fe no podría tener un tratamiento más favorable que un gestor de buena fe. Por lo anterior, el gestor de mala fe también se encuentra sometido a los efectos de la ratificación prevista en el art. 2032 *Codice* italiano.⁹

En ese mismo, Pietro SIRENA¹⁰ defiende la tesis de que la gestión de negocios impropia es el sustento por el cual el titular del derecho violado puede solicitar el pago del importe de los beneficios que haya obtenido el usurpador como consecuencia de la violación. El autor agrega que si tenemos en cuenta que a través de la gestión de negocios se prohíbe la intromisión de un tercero sobre la esfera jurídica ajena, es indiferente si la gestión se lleva a cabo de forma egoísta (gestor de mala fe) o altruista (gestor de buena fe), por lo que en ambos casos, el gestor siempre debería encontrarse obligado a restituir las ganancias obtenidas.

Por su lado, Pietro TRIMARCHI¹¹ también defiende la tesis de que el usurpador deba restituir las ganancias ilícitas, aunque no a través de la gestión de negocios impropia, sino de una aplicación analógica de las reglas de restitución de frutos por parte del poseedor de mala fe.

⁸ SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, ob. cit., p. 115.

⁹ SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, ob. cit., p. 115.

¹⁰ SIRENA, Pietro, “Arricchimento ingiustificato e restituzioni: una prospettiva di diritto europeo”, en *Rassegna di diritto civile*, n.º 2, 2018, pp. 674 y ss. (SIRENA, Pietro, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino: 1999). De igual manera, para el caso del derecho a la imagen: PROTO, Massimo, *Il diritto e l'immagine. Tutela giuridica del riserbo e dell'icona personale*, Giuffrè, 2012, pp. 86 y ss.

¹¹ TRIMARCHI, Pietro, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano: 2017, p. 623.

En otra dirección se ha señalado que la restitución de ganancias ilícitas no se fundamenta en la figura de la gestión de negocios ajenos, sino en el enriquecimiento sin causa. A propósito de la lesión a los derechos de propiedad intelectual, se ha argumentado que, dado el carácter atributivo del conflicto originado por la lesión del derecho de propiedad intelectual, el remedio natural para su violación no podría ser el de la indemnización de daños (compatible solo con los conflictos aquilianos, en los que la destrucción de la riqueza y la asignación del daño son relevantes), sino, por el contrario, el del enriquecimiento sin causa, la cual reacciona como consecuencia de una lesión al poder de disposición, en donde el objeto del derecho lesionado permanece intacto. Los “beneficios obtenidos” por medio de la infracción (así como la indemnización que el infractor habría tenido que pagar si hubiera obtenido la licencia) constituyen, por lo tanto, valores relativos a una ganancia real, o un ahorro de gastos, en la esfera del infractor, y no son una expresión del lucro cesante.¹²

El Derecho italiano ha reconocido, en algunas de sus disposiciones normativas, el remedio de la restitución de ganancias ilícitas (enriquecimiento por hecho ilícito). Así, el artículo 158.2 de la “Ley N.º 633 de 22 de abril de 1941 sobre la Protección del Derecho de Autor y los Derechos Conexos” (actualizada con las modificaciones introducidas por el Decreto-ley N.º 64 de 30 de abril del 2010¹³) contempla tal remedio al disponer que el lucro cesante, en los casos de violación a los derechos de autor, se puede cuantificar en función de las “*utili realizzati in violazione del diritto*”.

En ese mismo sentido, el artículo 125.3 del “Código de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo n.º 30 del 10 de febrero del 2005 (actualizada con las últimas modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo del 19 de mayo de 2020, n.º 34¹⁴)”, reconoce tal remedio al disponer que “*il titolare del diritto leso puo' chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione*”.

¹² CASTRONOVO, Carlo, *La nuova responsabilità civile*, 3.ª ed. Milán: Giuffrè, 2006, pp. 629 y ss. (“La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all’arricchimento”, en *Il Diritto Industriale*, 2003, pp. 637 y ss.). La tesis es desarrollada por NICOLUSSI, Andrea, *Lesione del potere di disposizione e arricchimento*. Un’indagine sul danno non aquiliano, Milano: Giuffrè, 1998; “Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell’art. 45 TRIPS”, en: *Europa e diritto privato*, n.º 4, 2002, pp. 1030 y ss. Este último trabajo, el autor comentando el artículo 45.2 de los TRIPS (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) considera que el intromisor o usurpador no debe limitarse a restituir el costo de autorización o licencia, sino todas las ganancias obtenidas como consecuencia de la infracción al derecho de propiedad intelectual. En ese mismo sentido: ALBANESE, Antonio, *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, Padova: 2005, pp. 354 y ss.

¹³ Ley sobre la protección del Derecho de autor y otros derechos conexos de Italia. Recuperado de <<https://bit.ly/3e2TeHz>>.

¹⁴ Código de Propiedad Industrial de Italia. Recuperado de <<https://bit.ly/3qb4qUN>>.

Si bien esta última norma dispone que la fórmula mencionada es una forma de cuantificar el lucro cesante o los daños, no obstante, la mejor doctrina ha señalado que la norma citada adolece de un error de técnica legislativa, puesto que en rigor no nos encontramos frente a un remedio indemnizatorio, dado que si fuese así, el *quantum* indemnizatorio debería determinarse en función de los daños efectivamente sufridos por la víctima, y no en función de los beneficios obtenidos por el dañante. Asimismo, también se ha señalado que el mencionado remedio no podría encuadrarse dentro del enriquecimiento injustificado, puesto que a través de éste solo puede restituirse el valor objetivo del derecho explotado o violado, y no todos los beneficios obtenidos por el infractor. Por tales razones, se ha dicho que el remedio estudiado en realidad constituye una pena privada, que busca desincentivar o castigar conductas intromisivas o usurpadoras sobre derechos ajenos.¹⁵

C. Portugal

En el derecho portugués, también se admite que el usurpador deba restituir las ganancias obtenidas, no obstante, se discute el remedio que se debe utilizar para dicho propósito. Al respecto, LEITÃO¹⁶ considera que el remedio idóneo es la gestión de negocios impropia. En ese mismo sentido, Antunes VARELA.¹⁷ No obstante, Pereira COELHO¹⁸ se encuentra en una posición distinta, al considerar que la gestión de negocios impropia es una figura que no encuentra reconocimiento expreso en el Código Civil portugués, por lo que no es posible aplicar dicha figura, y además, porque las ganancias obtenidas por el infractor, en la mayoría de los casos, son consecuencia no solo del derecho vulnerado, sino también de la propia actividad del infractor, entre otros factores.

El Derecho portugués ha reconocido expresamente el remedio de la restitución de ganancias ilícitas en alguna de sus disposiciones normativas, en particular, en normas sobre propiedad industrial y derecho de autor. Al respecto, el artículo 347.2 del Código de la Propiedad Industrial de Portugal (CPI) —aprobado por el Decreto-Ley N.º 110/2018 de 10 de diciembre de 2018—, así como el artículo 211.2 del Código de Derecho de Autor y Derechos Conexos —modificado hasta el Decreto-Ley N.º 100/2017 de 23 de agosto del

¹⁵ ALBERTINI, Lorenzo, “Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto di autore)”, en *Contratto e impresa*, vol. 26, n.º 4-5, 2010, p. 1172.

¹⁶ En ese mismo sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, *Responsabilidade do gestor perante o dono do negócio no direito civil português*, Lisboa: Centro de Estudos Fiscais, 1991, p. 233 y ss. Este último considera que la injerencia en los derechos de otro podría dar lugar a un supuesto de enriquecimiento injustificado o gestión de negocios ajenos impropia. Si el titular del derecho elige este último remedio entonces el gestor deberá restituir todas las ganancias obtenidas.

¹⁷ VARELA, João de Matos Antunes, *Das Obrigações em Geral*, vol. I, 10.ª ed., (2000), reimpresión, Coimbra: Almedina, 2013, p. 457 (nota 1).

¹⁸ COELHO, Francisco Manuel Pereira, *O enriquecimento e o dano*, Coimbra: Almedina, 1970, pp. 108 y ss.

2017— disponen que la indemnización de daños, en los casos de infracción a los derechos de propiedad industrial y autor, se podrá cuantificar en base “*ao lucro obtido pelo infrator*”, esto es, teniendo en cuenta las ganancias ilícitas obtenidas por el infractor.

LEITÃO comentando el numeral 2 del artículo 211 de la Ley de Derecho de Autor señala que dicha norma hace referencia al remedio de la restitución de ganancias ilícitas, cuyo fundamento no sería el enriquecimiento injustificado, muchos menos la responsabilidad civil, sino la figura de la gestión de negocios ajenos impropia.

D. España

En el Derecho español existe un debate en torno a si las ganancias ilícitas obtenidas por el usurpador o infractor deban ser restituidas a través del enriquecimiento injustificado, u otro mecanismo no privado (comiso de la ganancia).

A ese efecto, FERNÁNDEZ-NÓVOA¹⁹ considera que dichas ganancias pueden ser restituidas a través del enriquecimiento injustificado. Dichas ganancias deben ser restituidas porque se han obtenido como consecuencia de la violación de un derecho ajeno.

Por su parte, BASOZABAL es de la idea de que a través del enriquecimiento injustificado solo puede restituirse el valor objetivo del derecho usurpado, mas no todas las ganancias. En efecto, “quien usa una cosa ajena y la explota para la obtención de una ganancia, no tiene por qué restituir la que eventualmente obtenga, ya que lo que corresponde al titular de la cosa como medida de reintegración de su derecho no es la ganancia obtenida, sino el importe de la renta por cesión que hubiera sido suficiente para legitimar la intromisión; esto es lo que le hubiera correspondido y lo que hubiese bastado para justificar para legitimar la intromisión; esto es lo que le hubiera correspondido y lo que hubiese bastado para justificar jurídicamente la acción intromisiva”.²⁰

¹⁹ A propósito de la violación a los derechos de la propiedad industrial: FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Madrid: Marcial Pons, 1997, pp. 35 y ss.

²⁰ BASOZABAL ARRUE, Xabier, *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Madrid: Cívitas, 1998, p. 92. En ese mismo sentido: VENDRELL CERVANTES, Carles, “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en *Anuario de Derecho Civil*, n.º 3, t. LXV, 2012, p. 1189: “De esta manera, y en ausencia de un fundamento normativo claro en Derecho español que permita extender el alcance de la pretensión restitutoria a las ganancias obtenidas por el intromisor, la acción de enriquecimiento por intromisión en derecho ajeno —en tanto que acción construida desde la teoría de la atribución y con una función reintegradora— debe limitarse, en Derecho español, a la restitución del valor de uso del derecho o facultad infringidos. Claro está que, por razones de política jurídica, puede que interese, en determinados supuestos —como, por ejemplo, en los que el intromisor actuó de mala fe—, que este resulte obligado a restituir las ganancias obtenidas por la intromisión”.

Reforzando esta idea, el mismo autor ha señalado que “[l]a ganancia es el resultado de un proceso mucho más complejo que el simple ejercicio de la facultad usurpada e incluye el desarrollo de otras facultades como el esfuerzo, la iniciativa, la asunción de riesgo, la estrategia y la pericia de aquel que pretende obtenerla. No parece razonable que se quede con el todo quien solo es acreedor de la renta de una de las partes. El titular de la cosa sólo tiene derecho a exigir el precio de la licencia de explotación de la cosa y no la ganancia del intromisor, porque solo aquella le corresponde como valor de reintegración de su derecho”.²¹

En tal sentido, si lo que se quiere es desincentivar conductas intromisivas sobre derechos ajenos, el enriquecimiento injustificado no es el remedio adecuado para lograr dicho propósito. No obstante —subraya el autor— dicho propósito puede lograrse a través del derecho penal. En efecto, “[c]on la utilización de la figura del comiso penal se puede articular la restitución de la ganancia como factor de prevención y punición de determinadas conductas intromisivas sin tener que otorgársela al sujeto pasivo de la intromisión. El carácter público de la pena (comiso de la ganancia) evita que el cumplimiento de la función punitiva se vea ensombrecido por el “mal menor” de premiar a un sujeto con el único mérito de haber sido víctima de una conducta punible”.²²

El Derecho español ha reconocido expresamente el remedio de la restitución de ganancias ilícitas en sus normas sobre propiedad industrial y derecho de autor. Al respecto, el artículo 74.2.a) de la Ley de Patentes reconoce tal remedio al disponer que los daños podrán liquidarse en función de “[...] los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado”. Asimismo, el artículo 43.2.a) de la Ley de Marcas reconoce el remedio mencionado al disponer que el daño podrá cuantificarse en función de “los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación”. En ese mismo sentido, el artículo 140.2.a) de la Ley de Propiedad Intelectual contempla tal remedio al disponer que los daños podrán cuantificarse en función de “los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita”.

LUIS DÍEZ-PICAZO²³ comentando el antecedente de las referidas normas, que son muy similares a las vigentes, subraya que la referencia a la indemnización de daños es un

²¹ BASOZABAL ARRUE, *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, ob. cit., p. 92.

²² BASOZABAL ARRUE, *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, ob. cit., p. 98.

²³ DÍEZ-PICAZO, Luis, “La doctrina del enriquecimiento injustificado”, en DE LA CÁMARA, Manuel y Luis DÍEZ-PICAZO, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Madrid: Civitas, 1988, p. 126. Con especial referencia a las marcas y patentes: FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Madrid: Marcial Pons, 1997, pp. 35 y ss.

error, puesto que en rigor constituyen medidas para cuantificar el enriquecimiento injustificado.

3. Concepto y características

La restitución de ganancias ilícitas constituye un remedio que busca retraer las ganancias obtenidas por el usurpador de un derecho absoluto ajeno. En tal sentido, un presupuesto de procedencia de la restitución de ganancias ilícitas es que el usurpador haya obtenido efectivamente ganancias. Sin la presencia de estas últimas, el remedio será declarado improcedente. Para tal propósito, se le debe permitir al demandante la facultad de exigir al demandado una rendición de cuentas, a fin de que este último preste los documentos necesarios que ayuden a conocer el importe de las ganancias obtenidas.

No obstante, es posible que a través de esta medida se vulneren algunos derechos del demandado (como el secreto empresarial). Para evitar este tipo de problemas, es necesario tener en cuenta lo previsto en el artículo 73 de la Ley de Patentes de España que dispone lo siguiente: En la ejecución de esta medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales de fabricación y negocios, sin perjuicio del derecho del titular de la patente a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización a su favor cuando la investigación a estos efectos se realice en fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la existencia de infracción.

En cuanto a los requisitos de concesión del remedio estudiado, si bien las normas que regulan este tipo de remedios no lo exigen, consideramos que se debería exigir, más allá de la existencia de las ganancias, un grado de imputación subjetivo en el infractor, como la el dolo, a fin de limitar su ámbito de aplicación. Se debe tener en cuenta que la restitución de ganancias ilícitas constituye un remedio opresivo para el infractor, pues debe restituir las ganancias obtenidas, por lo que su aplicación debería ser excepcional. Al ser así, en los casos en que la infracción se haya cometido sin culpa, el remedio aplicable sería la licencia hipotética, mientras que para los supuestos de infracciones cometidas deliberadamente o con la intención de aprovecharse del derecho ajeno el remedio aplicable sería la restitución de ganancias.²⁴

²⁴ El planteamiento es de PINO EMHART, Alberto, “Las acciones civiles por infracciones al derecho de propiedad industrial”, en BARRÍA PAREDES, Manuel (coord.), *Estudios de derecho patrimonial en homenaje al profesor Daniel Peñailillo Arévalo*, Santiago: Thomson Reuters, 2019, p. 813.

En efecto, supongamos que una empresa vende un prestigioso whisky bajo la marca “Rojo y Negro”. Un productor de cerveza comienza a vender cerveza de bajo costo por unos meses con la misma designación de marca, obteniendo utilidades por la suma de US\$20 000.00.²⁵

Si invocamos el remedio de la restitución de ganancias ilícitas, el productor de whisky tendrá derecho a demandar la restitución de los US\$20 000.00, independientemente de si la infracción fue cometida con la intención real de confundir o desviar la clientela. Tratándose de productos tan distintos en su especie y calidad, no pareciera ser que la infracción hubiese sido cometida con esa intención. Si ello es así, en mi opinión en este caso solo debiese proceder el pago de una licencia hipotética. Nótese que la acción es procedente con total prescindencia de si en el caso se configuran o no daños para el demandante.²⁶

Por otro lado, una pregunta consiste en determinar si el usurpador debe restituir las ganancias brutas o netas. Desde nuestra posición, se debe restituir las ganancias netas, es decir, a las ganancias que quedan después de restar los gastos para obtenerla.²⁷ En tal sentido, si el demandante solicita el monto total de los beneficios obtenidos por el infractor, el demandado podrá presentar una excepción o defensa, a fin de que se deduzcan los gastos en los que incurrió para obtener dichos beneficios.

Asimismo, se deberá realizar un análisis de causalidad, a fin de determinar el monto de los beneficios que el demandado efectivamente obtuvo como consecuencia de la infracción, y aquellos que derivan de otras causas. Por supuesto que dicho análisis importa una labor dificultosa para del juez, quien deberá discernir los beneficios obtenidos como consecuencia del derecho explotado, y aquellas otras, obtenidas como consecuencia del esfuerzo y trabajo del propio demandado. Lo anterior, no podría ser de

²⁵ El ejemplo es de PINO EMHART, “Las acciones civiles por infracciones al derecho de propiedad industrial”, art. cit., p. 814

²⁶ PINO EMHART, “Las acciones civiles por infracciones al derecho de propiedad industrial”, art. cit., p. 814.

²⁷ CARRASCO PERERA, Ángel, y Ricardo del ESTAL SASTRE, “Art. 140”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4.^a ed., Madrid: Tecnos, 2017, p. 1867.

otra manera si tenemos en cuenta que se debe restituir las ganancias que son consecuencia del derecho explotado.²⁸

A ese efecto, se debería permitir como defensa a favor del demandado, la posibilidad de deducir del monto a restituir, los gastos y esfuerzos propios razonables en que haya incurrido para generar las utilidades, lo anterior, conforme al principio de causalidad. En tal sentido, si el demandado incurrió en gastos o realizó esfuerzos propios para obtener las ganancias, ello implicaría que en alguna medida estas ganancias ya no fueron causadas como consecuencia de la infracción del derecho. En tal sentido, debería ser carga del demandado demostrar la existencia de estos gastos deducibles, siendo suficiente para el titular del derecho demostrar la existencia de los beneficios obtenidos en bruto.

Por último, el demandado solo deberá restituir los beneficios que el infractor haya obtenido como consecuencia directa de la infracción, y no aquellas que se obtengan por causas remotas. En el ejemplo propuesto, si el productor de cerveza como consecuencia del éxito de ventas bajo la utilización ilegal de la marca consigue un millonario contrato con un importador de cerveza de Estados Unidos, si bien la infracción es una causa necesaria de la obtención de este contrato (de no haber cometido la infracción, no habría tenido el éxito de ventas y por consiguiente no habría accedido al contrato), no es una causa directa, por cuanto hay otros factores adicionales que influyen en la producción del mismo resultado. De este modo, podemos apreciar que la exclusión de causas remotas puede resultar una forma útil de controlar un efecto excesivamente punitivo que podría tener la aplicación del remedio para el demandado.²⁹

4. La restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado peruano

²⁸ “El tercer método exige la prueba de la existencia de la ganancia, así como de la relación causal entre ésta y la acción intromisiva, labor especialmente difícil cuando el objeto de la usurpación se introduce en un proceso productivo o comercial en el que, además de él, intervienen otros muchos factores, entre los que probablemente se encuentren el capital, el trabajo y la propia iniciativa del intromisor. En tal sentido, no basta que en el balance del intromisor aparezca un beneficio, sino que debe probarse que éste proviene de forma inmediata de la actividad lesiva. La dificultad aumenta con la necesidad de descontar de dicha ganancia los gastos necesarios para su obtención, así como aquellas cuotas de la misma que correspondan a la iniciativa, trabajo y capital invertidos por el intromisor”. BASOZABAL ARRUE, Xabier, “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, en *Anuario de derecho civil*, vol. 50, n.º 3, 1997, p. 1284.

²⁹ PINO EMHART, “Las acciones civiles por infracciones al derecho de propiedad industrial”, art. cit., pp. 816 y ss.

En el Derecho peruano podemos encontrar algunas hipótesis de restitución de ganancias ilícitas reconocidas expresamente en la ley. Así, por ejemplo, el artículo 196³⁰ de la Ley sobre el Derecho de Autor —Decreto Legislativo N.º 822— concede a favor del titular del derecho de autor la posibilidad de solicitar *“las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción”*. Dicho de otra manera, el titular del derecho de autor, en los casos de violación a su derecho, puede solicitar la restitución de ganancias obtenidas por el infractor. Ahora bien, como la norma lo indica, no se trata de una restitución de todas las ganancias obtenidas por infractor, sino solo de aquellas que son imputables a la infracción.

En ese mismo sentido, tenemos el literal c) del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, el cual prescribe que, en los casos de infracción a las marcas y patentes, *“[...] 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”*.

En otras palabras, el titular de una marca o patente, en los casos de violación a su derecho, podrá solicitar, entre otras cosas, la restitución de las ganancias obtenidas por el infractor. Ahora bien, la norma indica que la restitución de ganancias es un criterio de cuantificación de los daños y perjuicios, por lo que parecía sugerir que su naturaleza es indemnizatoria. No obstante, bien vistas las cosas, dicho remedio no tiene naturaleza indemnizatoria, en cuanto que no busca reparar o resarcir un daño, sino busca retraer las ganancias obtenidas por el infractor. Su punto de partida no es la víctima, como ocurre con el remedio indemnizatorio, sino el infractor.

En ese mismo sentido, tenemos el Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial —Decreto Legislativo N.º 1075—, cuyo artículo 130 dispone que *“en el supuesto de falsificación de marcas, se tomará en cuenta, de ser el caso, las ganancias obtenidas por el infractor y que fueran*

³⁰ Artículo 196.- Los titulares de cualesquiera de los derechos reconocidos en este Decreto Legislativo, sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, así como sus licenciatarios exclusivos u otros licenciatarios debidamente autorizados que cuenten con la facultad legal y la autoridad para hacer valer tales derechos, sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, podrán solicitar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización correspondiente a los daños materiales y morales causados por la violación y a *las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el monto de los daños (al provecho ilícito)*, o a elección del titular del derecho, la indemnización pre-establecida, así como el pago de costas y costos. [El resaltado es nuestro].

imputables a la infracción, siempre que no hayan sido consideradas al momento de calcular el monto de la indemnización”.

En otras palabras, en los supuestos de falsificación de marcas, el titular afectado podrá solicitar *“las ganancias obtenidas por el infractor y que fueran imputables a la infracción”*. La norma nos parece superflua toda vez que dicho remedio ya se encuentra previsto en la normativa andina. No obstante, contiene un acierto: a diferencia de la normativa andina, no confunde el remedio de la restitución de ganancias ilícitas con la indemnización de daños. Lo anterior puesto que la norma reconoce que el titular del derecho infringido podrá solicitar la restitución de ganancias al infractor, *“siempre que no hayan sido consideradas al momento de calcular el monto de la indemnización”*. Dicho de otra manera, el titular afectado podrá solicitar ambos remedios a la vez: indemnización de daños y restitución de ganancias obtenidas por el infractor, siempre que en este último se deduzcan los valores del primero.

Como se ha podido apreciar, nuestro ordenamiento jurídico reconoce una serie de múltiples remedios que se dirigen a la restitución de las ganancias ilícitas. Es importante reconocer estos remedios, pues como hemos expuesto a lo largo del presente trabajo, estos no se fundamentan en la responsabilidad civil. La relevancia de reconocer estos remedios radica en que al titular del derecho infringido no se le deberá exigir la prueba de la existencia del daño, ni la cuantificación de estos. Es suficiente la prueba de que el infractor haya obtenido ganancias a costa de su derecho.

5. Diferencias entre restitución de ganancias ilícitas y licencias hipotéticas

La restitución de ganancias ilícitas no debe ser confundida con el remedio de las licencias hipotéticas,³¹ puesto que esta última se fundamenta en el enriquecimiento injustificado,³² mientras que la primera no. Para entender las diferencias, nos apoyaremos en el siguiente ejemplo: “X” es un reconocido futbolista que normalmente cobra un millón de dólares por usar su imagen para comerciales de televisión sobre venta de productos deportivos. Por otro lado, “Y” es una empresa que vende ropa deportiva, y que para promocionar sus productos uso la imagen de “X”, sin haber celebrado con este un

³¹ GELDRES CAMPOS, Ricardo, “Las licencias hipotéticas en la Ley sobre el Derecho de Autor”, en *Actualidad Civil*, n.º 73, Lima: julio del 2020, pp. 107 y ss.

³² Sobre este punto, véase: da Guia Silva, Rodrigo, “El enriquecimiento por intromisión en el derecho brasileño: propuesta de calificación como enriquecimiento injustificado”, en *Revista de Derecho Privado*, Universidad Ex-ternado de Colombia, n.º 40, enero-junio 2021, 311-327.

contrato de licencia. A raíz de estas ventas, “Y” obtuvo ganancias netas por un monto de 5 millones de dólares.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿“X” puede solicitar a “Y” el pago de un millón o 5 millones a título de enriquecimiento injustificado (o licencias hipotéticas)? Desde nuestra posición, “X” solo puede solicitar a título de licencias hipotéticas el pago de un monto equivalente al que habría cobrado si hubiese autorizado la explotación de su imagen, monto que se traduce en el valor de mercado del derecho usurpado (o costo objetivo del derecho), que en el ejemplo propuesto sería de un millón, y esto porque en virtud del ordenamiento jurídico, dicho valor pertenece en exclusiva al titular del derecho, mas no todas las ganancias que son 5 millones.

En efecto, como ha señalado Carles Vendrell, “[c]uando un ordenamiento asigna en exclusiva a una persona una posición jurídica absoluta sobre un bien (como el derecho a la imagen) no atribuye o garantiza a esta persona unas ganancias; sino que, simplemente, le atribuye una posibilidad de obtener ganancias mediante la facultad jurídica de explotar por sí mismo o por medio de un tercero el bien en cuestión. En tal sentido, si un tercero explota de forma no autorizada un derecho ajeno y obtiene, por medio de este acto ilícito, ganancias, no usurpa al titular dichas ganancias; sino que lo que le usurpa es la posibilidad de obtenerlas; por lo que lo que el intromisor ilegítimo debe, en concepto de enriquecimiento, al titular del derecho es cabalmente el valor de uso del derecho o facultad infringidos”.³³

Debe precisarse que la concesión de las licencias hipotéticas no importa una cesión de derechos con efectos retroactivos, ni una ratificación. Dicho de otra manera, el monto concedido a favor del titular del derecho infringido no legitima retroactivamente la explotación fraudulenta, no constituye en el infractor un derecho de explotación, mucho menos, legitima intromisiones futuras.³⁴ Por esta razón, el titular del derecho infringido, al ejercitar la acción restitutoria por el precio de la licencia hipotética, no renuncia a otras pretensiones que pueden derivarse de la intromisión ilegítima a su derecho (inhibitoria, de remoción o de indemnización por el daño moral o por el daño patrimonial).

³³ VENDRELL CERVANTES, Carles. “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en *Anuario de Derecho Civil*, n.º 3, t. LXV, 2012, p. 1175.

³⁴ BASOZABAL ARRUE, “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, art. cit., p. 90. En ese mismo sentido, CARRASCO PERERA y ESTAL SASTRE, “Art. 140”, art. cit., pp. 1858 y ss.

Por otro lado, siguiendo con el ejemplo propuesto, “X” podría solicitar los 5 millones no a título de enriquecimiento injustificado por las razones mencionadas, sino a título de restitución de ganancias ilícitas. Para tal fin no bastaría con aportar la prueba de que el usurpador usó su derecho sin autorización, sino también de que efectivamente obtuvo esas ganancias, para lo cual “X” deberá estar facultado a exigir a “Y” los documentos que ayuden a esa finalidad.

6. Tierra Adentro vs RPP: Un caso típico de restitución de ganancias ilícitas

Nuestra jurisprudencia no ha sido ajena al remedio de la restitución de ganancias ilícitas. De hecho, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en la Casación N.º 1000-2014 del 20 de abril del 2015 ha resuelto un caso que tiene que ver con el remedio estudiado.

Tierra Adentro interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios contra Radio Programas del Perú (“RPP”) a fin de que esta cumpla con pagarle la suma de US\$1’200 000.00. La pretensión se sustentaba en que la demandada habría utilizado sin autorización la denominación “Tierra Adentro”, marca que se encontraba registrada a nombre del demandante. Cabe recalcar que RPP usaba dicha denominación con la finalidad de identificar el programa radial que venía transmitiendo desde el 2000 al 2001.

La norma base (derogada³⁵ a la presente fecha) de la pretensión del demandante fue el artículo 246 literal b) del Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial, la cual disponía que:

La indemnización por daños y perjuicios compensará las pérdidas sufridas así como el lucro cesante causado por la violación. La cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará teniendo en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

[...]

³⁵ Si bien la norma ha sido derogada, a la fecha existe una norma vigente bastante similar en el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, el cual prescribe lo siguiente:

“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”.

b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;

En otras palabras, lo que solicitaba el demandante eran las ganancias obtenidas por el demandado como consecuencia del uso de su marca, y que hacían un total de US\$ 1'200 000.00.

Otro dato que se debe tomar en cuenta es que el demandante contaba con una Resolución del Indecopi que había declarado la existencia de la infracción marcaria en contra del demandado.

El demandado contestó la demanda, señalando lo siguiente: i) Si bien la Resolución del Indecopi declaró la existencia de la infracción marcaria, no reconoció ningún provechó ilícito en favor de RPP, ii) la demandante no ha acreditado la existencia y cuantía de los daños que alega, iii) el éxito del programa no se debió exclusivamente a la marca “tierra adentro”, sino a otros factores, tales como la calidad de los locutores, el prestigio de la empresa radiodifusora, entre otros; y iv) el prestigio y amplia difusión de la marca no ha sido debidamente acreditada por lo que su valor es nulo.

La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada en parte la demanda y le reconoció al demandante un monto de S/286 253.64. El juzgado sustentó su decisión en que del procedimiento administrativo se advierte que el demandante ha sufrido un perjuicio porque dejó de percibir ganancias durante el tiempo que la demandada hizo uso indebido de la marca. Contra la decisión del juzgado, el demandante interpuso recurso de apelación.

La sentencia de segunda instancia, confirmó la sentencia de Primera Instancia, no obstante, la revoca en cuanto al monto indemnizatorio, al considerar que: i) las ganancias obtenidas por el demandado no son consecuencia exclusiva de la marca, sino también de otros factores como el prestigio de la emisora, los conductores del programa, así como el prestigio de la estación, entre otros; ii) no existe prueba fehaciente de que las ganancias obtenidas sean consecuencia exclusiva de la marca, iii) la demandante no explotaba programa radiales. Al respecto, resulta pertinente la cita de un extracto de la referida Sentencia:

La indemnización por interferencia ajena surge en forma automática de los mismos hechos mismos, por lo que se procede a calcular la renta

probable sin más como el enriquecimiento indebido, pues *se trata de indemnizar el enriquecimiento que origina el uso de un bien ajeno sin permiso del titular*. [El resaltado es nuestro].

Como se puede apreciar, la Sala es de la idea de que el uso de un bien ajeno (marca) sin permiso del titular da lugar a una indemnización en favor este. No obstante, también dispone que esa indemnización se cuantifica en virtud del enriquecimiento obtenido.

Al respecto, debemos señalar que la Sala incurre en error, puesto que la indemnización a la que se hace referencia no es tal, dado que si así fuese, éste se cuantificaría en función de los daños causados, y el demandante se vería obligado a acreditar la existencia de estos, y su cuantificación. Pero esto último no ha sucedido, pues como lo reconoce la misma Sala, esta “indemnización” surge de forma automática.

Y es que, como lo hemos explicado en líneas anteriores, en rigor, nos encontramos frente un caso de restitución de ganancias ilícitas, que se origina cuando un tercero interfiere sobre un derecho ajeno sin autorización del titular. Siendo así, el usurpador deberá restituir las ganancias obtenidas como consecuencia de esa intromisión.

Volviendo a los hechos del caso, contra la sentencia de vista, el demandante interpuso recurso de casación, siendo que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema resolvió declarar infundado dicho recurso. Al respecto, me interesa transcribir esta parte de la Sentencia:

DÉCIMO. Que, finalmente absolviendo la causal denunciada por la infracción normativa del artículo 246 de la Ley de Propiedad Industrial, es menester señalar que el numeral en referencia destaca por la *posibilidad que tiene el titular de un derecho marcario de solicitar el pago de una indemnización cuando el otro titular se hubiese beneficiado indebidamente por el uso de la marca registrada primigeniamente a favor del primer titular como sucede en el presente caso*. En efecto, la Sala Superior ha determinado que el uso de la marca “Tierra Adentro y logotipo” por parte de la demandada constituía un acto vulneratorio de los derechos de propiedad industrial de la empresa demandante, por lo que en este caso procedió a amparar en parte la solicitud indemnizatoria demandada para cuyos efectos procedió a moderar el quantum indemnizatorio establecido en primera

instancia al haber determinado que *las ganancias de la empresa demandada no podían atribuirse en principio al nombre del espacial radial, “Tierra Adentro”, sino al prestigio de la emisora radial demandada, además del valor intrínseco de la citada estación radial*; todo lo cual habría permitido un *enriquecimiento indebido de la demandada por el uso de un bien ajeno sin permiso del titular*, a lo que se agrega finalmente que la demandante no ha ofrecido prueba alguna consistente en demostrar que los ingresos captados por el programa radial se debieron de manera exclusiva a la marca. [El resaltado es nuestro].

De lo anterior, se aprecia que la Corte Suprema comparte la posición de la Sala, al considerar que el titular de una marca registrada puede solicitar, en aplicación del 246 literal b) del Decreto Legislativo N.º 823, que se le pague, a título de indemnización de daños, el importe de los beneficios que obtuvo el tercero que explotó su marca sin la correspondiente autorización

No obstante, pareciera que la Corte se contradice, pues más adelante señala que dicho remedio constituye un enriquecimiento indebido por el uso de un bien ajeno sin permiso del titular.

En tal sentido, no sabemos si para la Corte Suprema el artículo 246 literal b) del Decreto Legislativo N.º 823, que el demandante solicita se le aplique a su caso, regula un supuesto de indemnización de daños o enriquecimiento indebido por el uso de un bien ajeno o, por el contrario, un supuesto de restitución de ganancias ilícitas.

La cuestión planteada es de suma importancia, pues dependiendo de la naturaleza que le asignemos al remedio estudiado, los requisitos para su procedencia serán distintos: si es indemnización se deberá acreditar los daños y la cuantificación de estos, así como la culpa, y la relación de causalidad, entre otros elementos; por el contrario si es enriquecimiento por uso de bien ajeno (enriquecimiento por intromisión) deberá acreditarse que el tercero llevó a cabo un acto de explotación de la marca sin la respectiva autorización, sin necesidad de acreditar otro elemento.

Por otro lado, si se trata del remedio de la restitución de ganancias ilícitas, el demandante deberá acreditar que el demandado ha obtenido ganancias a su costa, y por otro lado, el

juez deberá discernir, entre dichas ganancias, qué proporción fueron obtenidas a costa de la posición jurídica usurpada, pues solo estas últimas son objeto de restitución.

Conforme lo hemos venido sosteniendo a lo largo del presente trabajo, el artículo 246 literal b) del Decreto Legislativo N.º 823 derogado a la fecha —que es idéntico al actual y vigente literal b) del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones— no tiene naturaleza indemnizatoria, mucho menos restitutoria (basado en el enriquecimiento injustificado), sino de restitución de ganancias ilícitas, por lo que para su procedencia no será suficiente con aportar la prueba de que el usurpador uso una marca sin autorización, sino también de que el tercero efectivamente obtuvo ganancias, como consecuencia de la conducta usurpadora.

7. Conclusiones

1. La restitución de ganancias ilícitas constituye un remedio que persigue los beneficios obtenidos por el usurpador o infractor, como consecuencia de la explotación de un derecho ajeno sin autorización del titular. La función de este remedio consiste en desincentivar conductas usurpadoras sobre un derecho ajeno.
2. En el derecho comparado, el remedio estudiado es bastante conocido y encuentra regulación expresa básicamente en normas sobre derechos de autor y propiedad industrial. La mejor doctrina considera que dicho remedio no se sustenta en el enriquecimiento injustificado, mucho menos en la indemnización daños, sino en la gestión de negocios impropia.
3. La restitución de ganancias ilícitas no se fundamenta en la responsabilidad civil porque no tiene como propósito compensar un daño a la víctima, sino detraer del patrimonio del infractor los beneficios que obtuvo como consecuencia de la usurpación del derecho. Su punto de partida no es la víctima, como si ocurre con la indemnización de daños, sino el usurpador o infractor.
4. La restitución de ganancias ilícitas no se fundamenta en el enriquecimiento injustificado porque no busca la restitución del valor objetivo (de mercado) del derecho violado o usurpado, sino las ganancias obtenidas por el usurpador. Por ejemplo, si en el mercado, la imagen de una modelo vale US\$1 000, pero el usurpador obtuvo como ganancia neta US\$5 000, lo único que puede restituirse

a través del enriquecimiento son los US\$1 000, mas no los US\$5 000, pues este último corresponde al remedio de la restitución de ganancias ilícitas

5. Debido a que la restitución de ganancias ilícitas constituye un remedio opresivo para el demandado, esta solo debe proceder en los casos en que el usurpador haya actuado con dolo o negligencia grave. Por lo tanto, en los casos de culpa o en ausencia de ella, el enriquecimiento injustificado debería ser el remedio aplicable.
6. El artículo 196 de la Ley sobre el Derecho de Autor —Decreto Legislativo N.º 822— regula un supuesto de restitución de ganancias ilícitas, al disponer que el titular del derecho de autor, en los casos de violación a su derecho, puede solicitar “*las ganancias obtenidas por el infractor imputables a la infracción*”.
7. La fórmula prevista en el literal b) del artículo 243 de la Comunidad Andina de Naciones prevé un supuesto de restitución de ganancias ilícitas al disponer que “*para calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: [...] b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de la infracción*”. Si bien la norma dispone que dicho remedio es una manera de cuantificar los daños, no obstante, en rigor no se trata de un remedio indemnizatorio, puesto que no busca compensar un daño, sino detraer los beneficios obtenidos por el usurpador, función esta última que es desconocida a la responsabilidad civil.
8. El Decreto Legislativo N.º 1075 reconoce un caso de restitución de ganancias ilícitas al prever en su artículo 130 lo siguiente: “en el supuesto de falsificación de marcas, se tomará en cuenta, de ser el caso, *las ganancias obtenidas por el infractor y que fueran imputables a la infracción*, siempre que no hayan sido consideradas al momento de calcular el monto de la indemnización”.

Referencias bibliográficas

ALBANESE, Antonio. *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, Padova: 2005.

ALBERTINI, Lorenzo. “Restituzione e trasferimento dei profitti nella tutela della proprietà industriale (con un cenno al diritto di autore)”, en *Contratto e impresa*, vol. 26, n.º 4-5, 2010.

BASOZABAL ARRUE, Xabier. “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, en *Anuario de derecho civil*, vol. 50, n.º 3, 1997.

BASOZABAL ARRUE, Xabier. *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno*, Madrid: Cívitas, 1998.

- BIRKS, Peter. “Unjust Enrichment and Wrongful Enrichment”, en *Texas Law Review*, vol. 79, 2000-2001.
- CAEMMERER, Ernst von. “Problèmes fondamentaux de l’enrichissement sans cause”, en *Revue internationale de droit comparé*, Paris: 1966.
- CARRASCO PERERA, Ángel; Ricardo del ESTAL SASTRE. “Art. 140”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4.^a ed., Madrid: Tecnos, 2017.
- CASTRONOVO, Carlo. “La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all’arricchimento”, en *Il Diritto Industriale*, 2003.
- CASTRONOVO, Carlo. *La nuova responsabilità civile*, 3.^a ed. Milán: Giuffrè, 2006.
- COELHO, Francisco Manuel Pereira. *O enriquecimento e o dano*, Coimbra: Almedina, 1970.
- DÍEZ-PICAZO, Luis. “La doctrina del enriquecimiento injustificado”, en DE LA CÁMARA, Manuel y Luis DÍEZ-PICAZO, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Madrid: Civitas, 1988.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Madrid: Marcial Pons, 1997.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Madrid: Marcial Pons, 1997.
- GELDRES CAMPOS, Ricardo. “Las licencias hipotéticas en la Ley sobre el Derecho de Autor”, en *Actualidad Civil*, n.º 73, Lima: julio del 2020.
- GELDRES CAMPOS, Ricardo. “El método del triple cómputo del daño en el Derecho privado peruano”, en *Actualidad Civil*, n.º 79, Lima: enero del 2021.
- LARENZ, Karl, *Derecho de obligaciones*. t. II, versión española y notas de Jaime Santos Briz, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1958.
- LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. *O enriquecimento sem causa no Direito Civil. Estudo dogmático sobre a viabilidade da configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as diferentes categorias de enriquecimento sem causa*, Almedina, 2005.
- LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. *Responsabilidade do gestor perante o dono do negócio no direito civil português*, Lisboa: Centro de Estudos Fiscais, 1991.
- NICOLUSSI, Andrea. “Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell’art. 45 TRIPS”, en: *Europa e diritto privato*, n.º 4, 2002.
- NICOLUSSI, Andrea. *Lesione del potere di disposizione e arricchimento*. Un’indagine sul danno non aquiliano, Milano: Giuffrè, 1998.
- PINO EMHART, Alberto. “Las acciones civiles por infracciones al derecho de propiedad industrial”, en BARRÍA PAREDES, Manuel (coord.), *Estudios de derecho patrimonial en homenaje al profesor Daniel Peñailillo Arévalo*, Santiago: Thomson Reuters, 2019.
- PROTO, Massimo. *Il diritto e l’immagine. Tutela giuridica del riserbo e dell’icona personale*, Giuffrè, 2012.
- SACCO, Rodolfo. *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Turín: UTET, 1959.
- SIRENA, Pietro. “Arricchimento ingiustificato e restituzioni: una prospettiva di diritto europeo”, en *Rassegna di diritto civile*, n.º 2, 2018.
- SIRENA, Pietro. *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino: 1999.
- TRIMARCHI, Pietro. *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano: 2017.
- VARELA, João de Matos Antunes. *Das Obrigações em Geral*, vol. I, 10.^a ed., (2000), reimpressão, Coimbra: Almedina, 2013.
- VENDRELL CERVANTES, Carles. “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en *Anuario de Derecho Civil*, n.º 3, t. LXV, 2012.

civilistica.com

Recebido em: 20.1.2021

Aprovado em:

25.4.2021 (1º parecer)

27.4.2021 (2º parecer)

Como citar: CAMPOS, Ricardo Geldres. La restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado peruano. **Civilistica.com**. Rio de Janeiro, a. 10, n. 1, 2021. Disponível em: <<http://civilistica.com/la-restitucion-de-ganancias-ilicitas/>>. Data de acesso.