



UNIVERSIDAD DE CHILE  
Facultad de Derecho  
Departamento de Derecho Económico

**PROBLEMÁTICAS EN TORNO A LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO EN EL  
DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales

MARÍA EMILIA VALENZUELA DE LA PUENTE

Profesor guía: Juan Francisco Reyes Taha

Santiago, Chile

2022

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>CAPÍTULO 1: PROPIEDAD INDUSTRIAL E IDEAS EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD Y AL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO</b> .....	<b>5</b>
<b>i. ¿Qué es la propiedad industrial?</b> .....	<b>5</b>
<b>ii. Responsabilidad civil</b> .....	<b>6</b>
a. Responsabilidad por culpa .....	7
b. Responsabilidad estricta .....	8
c. Responsabilidad y propiedad industrial .....	9
<b>iii. Enriquecimiento sin causa</b> .....	<b>11</b>
<b>iv. Diferencias entre la indemnización de perjuicios y la acción de restitución por enriquecimiento injustificado</b> .....	<b>14</b>
<b>v. Daño</b> .....	<b>15</b>
a. Concepto .....	15
b. Tipos de daño en general .....	16
c. Tipos de daños en propiedad industrial.....	18
d. Problemas en la determinación del daño .....	20
<b>vi. Causalidad</b> .....	<b>21</b>
a. Dificultad para dar la causalidad por acreditada.....	24
<b>vii. Dificultades respecto de la determinación del <i>quantum</i> indemnizatorio en el ámbito de la propiedad industrial</b> .....	<b>25</b>
a. Dificultad probatoria y “solución” del artículo 108 LPI .....	25
b. Dificultad de cuantificar el daño: cúmulo de derechos o “ <i>patent thickets</i> ” .....	27
<b>CAPÍTULO 2: ARTÍCULO 108 DE LA LEY N°19.039</b> .....	<b>33</b>
<b>i. Antecedentes y finalidad de la norma</b> .....	<b>33</b>
<b>ii. Problemas en general del artículo 108 de la LPI</b> .....	<b>36</b>
<b>iii. Análisis en términos generales de la naturaleza jurídica del artículo 108 de la LPI</b>	<b>37</b>
<b>iv. Análisis y problemáticas del artículo 108 de la LPI</b> .....	<b>39</b>

a. Artículo 108 a): “Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción” .....	39
b. Artículo 108 b): “Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción” .....	40
c. Artículo 108 c): “El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido” .....	46
<b>CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL CASO ASTUDILLO CAPETILLO CON CODELCO</b>	<b>52</b>
<b>i. Sede civil: 2° Juzgado de Letras de Calama, 25 de abril del 2012, Rol N° C-50763-2009.....</b>	<b>52</b>
<b>ii. Sede constitucional: Tribunal Constitucional, 14 de enero del 2014, Rol N° 2365-2012-INA. ....</b>	<b>53</b>
<b>iii. Problemas en cuanto a la aplicación del artículo 108 letra b) de la LPI. ....</b>	<b>55</b>
a. Respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de rebajar la pena en razón de la proporcionalidad.....	55
b. Respecto a los peritos y la “transferencia indebida de jurisdicción” .....	57
c. Respecto al problema de la causalidad en relación a los elementos que se usaron como base para determinar las utilidades que obtuvo el infractor .....	59
d. Respecto a la determinación del <i>quantum</i> indemnizatorio .....	61
e. Respecto al fin disuasorio o preventivo de la norma en cuestión.....	62
<b>CONCLUSIÓN .....</b>	<b>65</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>67</b>
<b>i. Doctrina .....</b>	<b>67</b>
<b>ii. Jurisprudencia Nacional.....</b>	<b>69</b>
<b>iii. Legislación.....</b>	<b>69</b>
<b>iv. Notas de Prensa.....</b>	<b>70</b>

## INTRODUCCIÓN

Los derechos de propiedad industrial se instauraron para proteger y fomentar la innovación, sin embargo, el fortalecimiento de las patentes de invención ha permitido obstaculizar la innovación y desarrollo tecnológico, ya que muchas veces, en lugar de ser un motor para el desarrollo, se utilizan para asegurar las ventajas de los titulares de estos derechos.<sup>1</sup> Lo anterior, trae como consecuencia un desincentivo a las personas para innovar, puesto que unos pocos tienen el control de patentes críticas, las que resultan necesarias para usar productos nuevos que corresponden a desarrollos incrementales de las mismas.

Entonces, si bien se pueden identificar problemas regulatorios en cuanto a la utilización abusiva de los derechos de exclusividad otorgados por la legislación, también es posible identificar problemas que se han generado producto de falta de determinación respecto de las consecuencias de las infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Así las cosas, y a propósito de la segunda idea planteada en el párrafo precedente, en este trabajo se analizará uno de los problemas derivados de la indefinición de los derechos de propiedad industrial; más específicamente, la dificultad en la determinación del daño producido por infracciones a la propiedad industrial, y cómo, producto de esto, se establecen indemnizaciones que no necesariamente coinciden con el daño efectivamente generado por la vulneración de patentes<sup>2</sup>, generando incentivos inadecuados en relación con la creación, ejercicio y explotación de derechos de propiedad industrial.

Para ello, primero se hará una breve referencia a la institución de la responsabilidad civil y su relación al régimen de propiedad industrial en el derecho chileno. Luego analizaremos el artículo 108 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial que es aquel que contiene la regla del triple cómputo y contempla la regulación de la responsabilidad civil en el campo de la propiedad industrial, al regular tres opciones de cálculo para determinar el monto de la eventual

---

<sup>1</sup> Consultar en “A question of utility.” *The Economist* (8 de agosto de 2015) <https://www.economist.com/international/2015/08/08/a-question-of-utility> y en “Time to fix patents.” *The Economist* (8 de agosto de 2015) <https://www.economist.com/leaders/2015/08/08/time-to-fix-patents>

<sup>2</sup> Véase en Vásquez Duque, Omar. *Una Introducción al análisis económico del Derecho*, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2021), pp. 43-46.

indemnización de perjuicios ante un escenario de vulneración a su derecho en este ámbito. Por último, revisaremos el caso de Astudillo Capetillo con Codelco<sup>3</sup> en donde es posible vislumbrar los déficits de la norma en cuestión en su aplicación práctica.

Lo anterior se basa en el hecho que, si bien existen parámetros entregados por ley para calcular el daño, éstos son insuficientes puesto que no brindan la información necesaria para realizarlo respetando la regla de proporcionalidad del daño. En este sentido, no existiendo un criterio uniforme para determinar el daño, se genera incertidumbre al momento de tomar decisiones respecto de potenciales casos de infracción.

Entre otras cosas, la deficiencia de la regulación para determinar el daño en esta materia genera incentivos inadecuados para la innovación tecnológica, entorpeciendo la competencia puesto que, debido a las fallas en el cálculo, se han impuesto indemnizaciones insuficientes o excesivamente gravosas en contra de aquellos que vulneran estas patentes generando enriquecimientos sin causa producto de la equivocada aplicación de la regla derivada de la insuficiencia de la misma.

Este trabajo pretende concebir una fórmula para la determinación del monto indemnizatorio lo suficientemente clara como para proteger al titular de una patente y así fomentar la innovación, de modo que el costo de infringir una patente no sea mayor al beneficio obtenido por dicha infracción ni viceversa. En este sentido, resulta igualmente relevante propender a evitar generar indemnizaciones excesivas, pues, de lo contrario, se estaría desincentivando el objetivo que precisamente la norma busca proteger.

---

<sup>3</sup> Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA.

## CAPÍTULO 1: PROPIEDAD INDUSTRIAL E IDEAS EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD Y AL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO

### i. ¿Qué es la propiedad industrial?

La propiedad industrial es una especie del género de la propiedad intelectual, y se refiere al “*área del derecho que regula principalmente las patentes, marcas comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad e indicaciones geográficas*”<sup>4</sup>, y que “*otorga un monopolio absoluto que faculta a su titular de excluir a cualquier tercero de la explotación de su obra*”.<sup>5</sup> En ese sentido, la normativa chilena le da un tratamiento específico a la propiedad industrial a través de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial (o “LPI”).

Se ha planteado que, regular esta materia y entregar al titular de este derecho la exclusividad respecto de su explotación, encuentra su justificación en la “*teoría de la recompensa*” bajo la premisa de que, basada en el reconocimiento público, “*quien crea o inventa nueva tecnología debiera ser recompensado por su esfuerzo*”.<sup>6</sup> Entonces, esta regulación tiene como fin incentivar la creación de conocimientos técnicos y, en definitiva, el desarrollo técnico e industrial a través del reconocimiento y recompensa del creador mediante el otorgamiento de derechos y privilegios, en tanto constituye un incentivo necesario para la inversión en esta clase de desarrollos, la investigación aplicada y la innovación.

Hasta la dictación de la LPI, las infracciones a la propiedad industrial se regían por las reglas comunes de la responsabilidad civil para la determinación del daño (Código Civil, artículos 2314 y ss.). El artículo 108 de la LPI se hizo cargo de regular esta materia con la regla que se conoce como “*regla del triple cómputo*” o “*método triple*”.<sup>7</sup> Dicha norma entrega al titular del

---

<sup>4</sup> Walker Echeñique, Elisa. *Manual de Propiedad Intelectual*, (Santiago: Thomson Reuters, 2020), p. 8.

<sup>5</sup> *Idem*.

<sup>6</sup> Ruiz-Tagle Vial, Pablo. *Propiedad Intelectual y Contratos*, (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2001), p. 61. En el mismo sentido, Walker, *op. cit.*, p. 30, pero bajo la denominación “*teoría del premio*”.

<sup>7</sup> Consultar Barrientos, Marcelo. “El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la Ley de Propiedad Industrial,” en: *Ius et Praxis*, no. 1 (2008); Santa Cruz, Maximiliano y Sepúlveda, María José. *El sistema de indemnización en materia de propiedad industrial* (2017)

<http://repositorio.educacioncontinua.uc.cl/bitstream/handle/123456789/20/El%20sistema%20de%20indemnizaci%C3%B3n%20en%20materia%20de%20prop.%20intelectual%20Paper%20Sta.%20Cruz%20y%20Sep%20C3%BA%20lveda.pdf?sequence=1>; Morales, Marcos. Ed. “Elementos de responsabilidad extracontractual en materia de marcas comerciales,” en: *Temas Actuales de Propiedad Intelectual Estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larraguibel Zavala*, (Santiago: Editorial Lexis-Nexis, 2006); y en Basozabal, 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* 50, no. 3 (1997).

derecho de propiedad industrial afectado, además de la regla general de daños, tres opciones de cálculo para determinar el monto de la eventual indemnización de perjuicios ante un escenario de infracción: a) las utilidades que el titular del derecho ha dejado de percibir como consecuencia de la infracción; b) las utilidades que el infractor haya obtenido a consecuencia de la infracción; o c) el monto de la regalía razonable. Como consecuencia, el afectado puede optar por el sistema común de responsabilidad civil, o por una de las alternativas del artículo 108 de la LPI.

## ii. Responsabilidad civil

Antes de entrar en el análisis propiamente tal de las dificultades que presenta la regla respecto de la determinación del daño en caso de acciones civiles de infracción de derechos de propiedad industrial regulada en el artículo 108 de la LPI, resulta necesario atender someramente a la institución de la responsabilidad, ¿qué es?, ¿cuáles son sus elementos?, ¿cuáles son sus objetivos? entre otros, para poder ver las particularidades de la regla establecida en la LPI.

Se ha señalado que la responsabilidad civil es *“un juicio normativo que consiste en imputar a una persona una obligación reparatoria en razón del daño que ha causado a otra persona”*.<sup>8</sup> En ese sentido, se entiende que, al menos en sede civil, *“sin daño no hay responsabilidad civil. Por eso, el daño es condición esencial de la responsabilidad patrimonial.”*<sup>9</sup>

La responsabilidad civil tiene como principio rector la reparación integral del daño, es decir, que *“todo daño debe ser reparado y en toda su extensión”*<sup>10</sup> y por tanto, *“la reparación tiene por objeto poner al demandante en la misma situación en que se encontraría si no hubiese sido víctima del daño causado por el hecho del demandado”*<sup>11</sup> y de ello sigue que se *“debe reparar el total de los daños”*<sup>12</sup> y que *“la reparación no depende del grado de culpa del demandado”*.<sup>13</sup> A falta de normativa especial que altere este principio, la regla general de la reparación integral

---

<sup>8</sup> Barros, Enrique. *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006), p. 15.

<sup>9</sup> *Idem*.

<sup>10</sup> *Ibid.* p. 255.

<sup>11</sup> *Idem*.

<sup>12</sup> *Idem*.

<sup>13</sup> *Idem*.

debiese ser aplicable a la indemnización de perjuicios por infracciones civiles relativos a la propiedad industrial. Por tanto, al igual que en el régimen general de responsabilidad, en materia de propiedad industrial debe de repararse *todo* daño.

Ahora bien, en materia de responsabilidad civil podemos encontrar dos estatutos: contractual y extracontractual.<sup>14</sup> Si bien ambos regímenes buscan lo mismo, a saber, otorgar una acción de indemnización de perjuicios a quien ha sufrido daños que no tiene el deber jurídico de soportar, el hecho que da origen al deber de indemnizar es distinto. En sede contractual, la indemnización se origina del incumplimiento de una obligación contractual mientras que, en sede extracontractual, deriva de un hecho generador de daños en infracción de un deber de cuidado, por lo que se ha señalado que este último es el estatuto general y supletorio que se aplica a todas aquellas situaciones en que no existe una relación contractual previa entre la víctima y el autor del daño.<sup>15</sup> Además, dentro de la sede extracontractual podemos distinguir el régimen de la responsabilidad por culpa y el de la responsabilidad estricta.<sup>16</sup>

#### a. Responsabilidad por culpa

El régimen de responsabilidad por culpa es considerado el estatuto general y supletorio de la responsabilidad extracontractual.<sup>17</sup> En él, la razón para atribuir responsabilidad a un tercero es que el daño ha sido causado por su acción culpable o dolosa, es decir, con infracción a un deber de cuidado. Así, la doctrina ha entendido que los elementos del juicio de responsabilidad por culpa son “*i) una acción libre de un sujeto capaz, ii) realizada con culpa o dolo, iii) que el demandante haya sufrido un daño, y iv) que entre la acción culpable y el daño exista una relación causal suficiente para que éste pueda ser objetivamente atribuido al hecho culpable del demandado*”.<sup>18</sup> Por lo tanto, quien la alegue, deberá acreditar la concurrencia de todos los requisitos mencionados para hacer efectivo tal juicio normativo.

---

<sup>14</sup> En nuestro Código Civil, la responsabilidad contractual se regula de manera dispersa, pero la mayoría de las normas básicas se pueden encontrar en el Título XII del Libro IV. La responsabilidad extracontractual se regula principalmente en los artículos 2314 y siguientes.

<sup>15</sup> Barros, *op. cit.*, p. 27.

<sup>16</sup> *Ibid.* p. 16

<sup>17</sup> *Ibid.* p. 27

<sup>18</sup> *Ibid.* p. 62.



El deber de cuidado, como elemento de la responsabilidad civil por culpa, puede estar establecido *ex ante* por el legislador, derivar de usos normativos, o ser definido *ex post* por los jueces de instancia en atención a diversos criterios de diligencia.<sup>19</sup>

A los casos en que el deber de cuidado ha sido establecido previamente por el legislador, se le ha denominado como “*culpa infraccional*”.<sup>20</sup> De esta manera se facilita la tarea del juez, y por consiguiente de las partes, en cuanto a determinar si efectivamente ha habido una infracción negligente a un deber de cuidado. Basta acreditar la infracción al deber de cuidado establecido por el legislador para presumir que hubo negligencia por parte del autor del daño.

En caso que los deberes de cuidado no estén contemplados por el legislador, estos se pueden encontrar en las costumbres o usos normativos, que sirven de guía para el juez cuando la infracción se desarrolla en cierta actividad específica.<sup>21</sup> Generalmente, los usos normativos son normas que se manifiestan en códigos de ética provenientes de la autorregulación profesional.<sup>22</sup> Sin embargo, nada impide al juez reemplazar dichas reglas si en determinadas circunstancias resultan injustas para el caso en concreto.

A falta de las guías anteriores, el deber de cuidado deberá ser definido *ex post* o *a posteriori* por el juez de instancia. Será el juez quien, ante una situación en concreto y sobre la base del estándar de culpa leve, deberá construir el deber de cuidado exigible al autor del daño. Para esto, se han establecido ciertos criterios que permiten guiar la labor del juez en esta calificación, entre ellos: intensidad del daño, probabilidad de ocurrencia del daño, valor de la acción que provoca el daño, costo de evitar el accidente, tipo de relación entre el autor del daño y la víctima y actividad de expertos, entre otros.<sup>23</sup>

#### b. Responsabilidad estricta

---

<sup>19</sup> Barros, *op. cit.*, p. 75-213.

<sup>20</sup> *Ibid.* p. 101.

<sup>21</sup> *Ibid.* p. 103

<sup>22</sup> *Ibid.* p. 104

<sup>23</sup> *Ibid.* p. 107.

*“La responsabilidad estricta se diferencia técnicamente de la responsabilidad por culpa en que no exige negligencia del autor del daño. En su versión más pura, la responsabilidad estricta queda configurada por la mera relación causal entre el hecho del demandado y el daño sufrido por el demandante.”<sup>24</sup>*

La razón de ser de la responsabilidad estricta es el riesgo creado y no la negligencia, siendo indiferente la conducta del autor del daño. Es necesario, entonces, que el daño se produzca en el ejercicio de una actividad considerada riesgosa. Por lo tanto, en este caso se prescinde del juicio de negligencia, necesario en la responsabilidad por culpa, debiendo el actor, no obstante, acreditar el resto de los elementos de la responsabilidad civil.

#### c. Responsabilidad y propiedad industrial

El profesor Enrique Barros sostiene que la razón de ser de la responsabilidad civil se funda en la prevención y la justicia. La primera dice relación con el análisis económico del derecho, cuyo objetivo es, mediante las reglas de responsabilidad civil, prevenir accidentes en un grado socialmente óptimo.<sup>25</sup> La segunda, en cambio, no atiende a la sociedad en su conjunto sino a la víctima y entonces, las reglas de responsabilidad también tienen por objeto brindar una solución justa en virtud de la relación particular entre el agresor y la víctima.<sup>26</sup>

En ese sentido, y citando al profesor Enrique Barros, *“aunque la responsabilidad civil tiene usualmente una función reparatoria del daño causado, ese fin no siempre puede obtenerse, o el derecho se desvía hacia otros fines. Típicamente no puede obtenerse la reparación en el caso de los daños no patrimoniales, en cuyo caso la indemnización tiene más bien una función compensatoria. En algunas jurisdicciones, y soterradamente en la práctica judicial nacional de evaluación del daño moral, se reconoce a la responsabilidad una función punitiva, sea con fines*

---

<sup>24</sup> Barros, *op. cit.*, p. 29.

<sup>25</sup> *Ibid.* p. 35. Para un mayor análisis, véase Bullard González, Alfredo. *Derecho y Economía. El Análisis Económico de las Instituciones Legales*, (Lima: Palestra Editores, 2006), pp. 795 – 804.

<sup>26</sup> *Ibid.* p. 36.

*disuasivos o retributivos. Finalmente, cuando el ilícito no da lugar a un daño al demandante, sino a un beneficio ilegítimo para el demandado, no hay en estricto sentido una acción indemnizatoria, sino una puramente restitutoria*<sup>27</sup>.

Como se puede observar, la responsabilidad puede tener fines reparatorios, compensatorios, restitutorios o punitivos, y es en virtud de esto que luego se analizará el artículo 108 de la LPI, que ha sido objeto de discusión respecto a cuál es la finalidad que persigue.

De este modo, a falta de una regulación especial en cuanto a la procedencia de la responsabilidad en materia de infracciones de propiedad industrial, se puede sostener que el régimen aplicable será el de responsabilidad extracontractual general, puesto que éstas son las reglas supletorias.

Sería de naturaleza extracontractual porque, al infringirse un derecho de propiedad industrial, lo normal es que no exista un contrato previo entre las partes. Sería también por regla general una responsabilidad por culpa, porque este tipo de infracciones no se desarrollan en contextos de actividades consideradas inherentemente riesgosas.

Consecuente con los criterios aplicables en materia de responsabilidad, el deber de cuidado deberá ser definido *a posteriori* por el juez apreciándolo en abstracto sobre la base del criterio de culpa leve. Será el juez quien deberá construir el deber de cuidado exigible al autor del daño. Para esto, se han establecido ciertos criterios que permiten guiar la labor del juez en esta calificación, entre ellos: intensidad del daño, probabilidad de ocurrencia del daño, valor de la acción que provoca el daño, costo de evitar el accidente, tipo de relación entre el autor del daño y la víctima, actividad de expertos, entre otros.<sup>28</sup>

Asimismo, considerando el deber de abstención de terceros frente a la infracción de la patente, se aplicarán las reglas de la culpa infraccional pues *“por la sola lesión del derecho de exclusiva del titular del derecho de propiedad industrial, existe daño imputable al infractor, quien sólo*

---

<sup>27</sup> Barros, *op. cit.*, p. 219.

<sup>28</sup> *Ibid.* p. 107.

podría eximirse de responsabilidad si acredita la procedencia de la causal de exención establecida en el artículo 109”<sup>29</sup> o si acredita cualquier otra exención de responsabilidad.

### iii. Enriquecimiento sin causa

Antes de ahondar en las dificultades que presenta la regulación respecto de la determinación del daño en materia de propiedad industrial, resulta también necesario explorar la institución del enriquecimiento injustificado.

En nuestro ordenamiento jurídico, el enriquecimiento sin causa funciona como “*un principio para la justificación de normas jurídicas, como principio orientador para la interpretación de disposiciones del Código Civil, o como mecanismo de integración para la resolución de lagunas legales. Si bien gran parte de la doctrina ha planteado que este principio constituiría una fuente autónoma de obligaciones,*<sup>30</sup> otra parte de ella y en ocasiones, los tribunales chilenos, no le reconocen tal valor”<sup>31</sup>. En consecuencia, sirve de principio rector del ordenamiento y, además, de fuente de obligaciones.

En cuanto principio, “*consiste en que el Derecho repudia el enriquecimiento a expensas de otro sin una causa que lo justifique*<sup>32</sup>. Mientras que, como fuente de obligaciones, “*consiste en una atribución patrimonial sin una justificación que la explique, de modo que, constatado, se impone la obligación de restituir*”<sup>33</sup>. Esto da lugar a la acción restitutoria, conocida también como acción *in rem verso*.

---

<sup>29</sup> Santa Cruz y Sepúlveda, *op. cit.*, p. 5

<sup>30</sup> Consultar en Abeliuk, René. *Las Obligaciones, Tomo I* (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2009), pp. 54-55. Peñailillo, Daniel. *Obligaciones. Teoría general y clasificaciones, la resolución por incumplimiento* (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2003), pp. 104-118, citado en Pino Emhart, Alberto. “Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno”, en: *Revista chilena de derecho* 46, no. 2 (2019): p. 374.

<sup>31</sup> Consultar en Barrientos, Javier. *El Código Civil. Su jurisprudencia e historia*, Tomo II (Santiago: Thomson Reuters, 2016); *Corte Suprema, 18 de agosto de 2015*, considerando 12°, citada en Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno, op. cit.*, p. 374.

<sup>32</sup> Peñailillo, Daniel. “El enriquecimiento sin causa. Principio y fuente de obligaciones”, en: *Revista de Derecho*, no. 200 (1996): 9.

<sup>33</sup> *Idem*.

Los orígenes de esta institución se remontan al Digesto,<sup>34</sup> y luego vuelve a aparecer en Las Siete Partidas.<sup>35</sup> Ahora bien, cabe destacar que el precursor de la tendencia que la establece como un principio general es el Código Civil Alemán el cual, en la §812(1), expresa: “*El que ha recibido algo por medio de la prestación de otro o a expensas de otro de cualquier otra forma sin una base jurídica, es obligado a restituirlo*”<sup>36</sup>. Sin embargo, esta formulación no está exenta de problemas, puesto que “*¿En qué sentido debe entenderse el recibir un beneficio ‘a expensas de otro’? ¿Qué significa que el enriquecimiento no tenga una justificación o base jurídica?*”<sup>37</sup>. Por lo tanto, se renuncia a la posibilidad de plantear una fórmula general para todos los casos, y se ha optado por seguir a Von Caemmerer<sup>38</sup>, quien ha elaborado una serie de supuestos en los que se otorga al demandante la acción de enriquecimiento injustificado, uno de los cuales corresponde a la siguiente situación: “*Demandado que realiza una intromisión (Eingriff) en un derecho de propiedad del demandante.*”<sup>39</sup>. Dentro de esta hipótesis se enmarca la vulneración de un derecho de propiedad industrial.

Entendemos por vulneración del derecho de propiedad industrial, “*la invasión o intromisión en el derecho de propiedad lo que faculta al demandante para interponer la acción restitutoria, cuyo objeto será la restitución de los beneficios obtenidos a expensas de esta intromisión en su derecho de dominio. Por su parte, la acción no requiere grado alguno de imputación subjetiva del demandado para que sea procedente; es suficiente la interferencia en el derecho de propiedad.*”<sup>40</sup>

La titularidad de la acción radica en el derecho de propiedad, que es una atribución exclusiva del propietario en cuanto, conforme al artículo 582 del Código Civil, puede usar, gozar y

---

<sup>34</sup> Consultar en Peñailillo, *op. cit.*, p. 10, quien hace referencia a Pomponio, Digesto, de regulis iuris, 50, 17. Expresiones semejantes en Digesto, de condicione indebiti, 12, 6: “*Iure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletioem*” (“*Es justo, por Derecho natural, que nadie se haga más rico con daño y perjuicio de otro*” [Traducción de Peñailillo, Daniel]),

<sup>35</sup> Consultar en Peñailillo, *op. cit.*, p. 11, quien hace referencia a la Partida 7ª de las Siete Partidas, Libro XVII, Título 34: “*Ninguno non deue enriqueszer tortizeramente con daño de otro*”. Peñailillo señala que: “*La expresión ‘enriquecimiento torticero’ mantuvo vigencia largo tiempo, para terminar abandonada por limitante*”.

<sup>36</sup> Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno*, *op. cit.*, p. 374.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 374.

<sup>38</sup> Consultar en Von Caemmerer, Ernest. *Gesamelte Schriften*, Tomo I (Tübingen, J.C.B. Mohr, 1968), 370-392, citado en Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno*, *op. cit.*, p. 375.

<sup>39</sup> Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno*, *op. cit.*, p. 374 – 375.

<sup>40</sup> *Idem.*

disponer de la cosa, “por lo cual la utilización por parte de un tercero de la cosa objeto de dominio es injustificada y, por tanto, debe restituir los beneficios que haya obtenido.”<sup>41</sup>

En relación con lo anterior, es posible apreciar que, si bien dentro del ordenamiento jurídico nacional no se cuenta con una norma general que consagre la restitución de ganancias ilícitas, sí es posible identificar ciertas disposiciones en particular que la regulan para determinadas hipótesis, tanto dentro del Código Civil como también en leyes especiales.

En ese sentido, para efectos de este trabajo resulta indiferente el debate respecto a si el enriquecimiento injustificado tiene o no aplicación general en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que, tal como se verá más adelante, en materia de propiedad industrial existe una regulación específica en relación con una acción restitutoria, en las letras b) y c) del artículo 108 de la LPI.

Siguiendo a Alberto Pino, es posible establecer que los supuestos de enriquecimiento sin causa establecidos en el Código Civil Chileno y leyes especiales pueden clasificarse en cuatro categorías: “1) *Interferencias al derecho de propiedad sobre cosas corporales en el CC.*<sup>[1]</sup> 2) *La acción de provecho por dolo ajeno (artículos 1458 y 2316 del CC).*<sup>[2]</sup> 3) *Restitución de ganancias asociadas a infracciones al derecho de propiedad sobre cosas incorporales (propiedad industrial e intelectual).*<sup>[3]</sup> 4) *Infracciones a deberes fiduciarios de directores de sociedades anónimas y el decomiso por uso de información privilegiada.*”<sup>42</sup>

Es la tercera de estas hipótesis la que importa a este trabajo, puesto que, tal como se explicará más adelante, cubre los supuestos del artículo 108 letras b) y c) de la LPI, a pesar de que la norma señala expresamente que es un mecanismo para determinar la indemnización de perjuicios. Esto porque este remedio restitutorio pareciera “fundarse en el carácter absoluto del derecho de propiedad y el atributo de exclusividad”.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Consultar en Von Caemmerer, Ernest. *Gesamelte Schriften*, Tomo I (Tübingen, J.C.B. Mohr, 1968), 370-392, citado en Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno*, op. cit., p. 375.

<sup>42</sup> *Ibid.* p. 381.

<sup>43</sup> *Ibid.* p.394.

Para dar por acreditada una situación de enriquecimiento sin causa, tradicionalmente se ha exigido un “*enriquecimiento de un sujeto, empobrecimiento de otro, correlatividad entre ambos y ausencia de causa del enriquecimiento*”<sup>44</sup>. Sin embargo, la doctrina contemporánea exige solamente el enriquecimiento y la ausencia de causa, por lo que el empobrecimiento de la otra parte no resulta necesario <sup>45</sup>.

En este contexto, se debe entender por causa como aquel “*antecedente jurídico que justifique el beneficio obtenido*”<sup>46</sup>, y, por cierto, que este beneficio sea aceptado por el derecho. Así, la ausencia de causa debe entenderse en un sentido negativo. Con todo, es necesario examinar cada situación en particular puesto que resulta imposible elaborar una fórmula general para determinar cuándo hay ausencia de causa<sup>47</sup>.

Entonces, ante un enriquecimiento injustificado ¿qué se debiera restituir? “*La medida de la restitución la da el enriquecimiento. De lo que se trata es de restituir por quien no tiene causa para retener. Y debe restituir todo, no porque tal sea el monto del eventual empobrecimiento, sino porque, establecida la titularidad, ese valor corresponde al actor*”<sup>48</sup> independiente de si hubo un empobrecimiento por parte del titular de la acción, puesto que, como se dijo, ello resulta irrelevante en la doctrina moderna.

#### **iv. Diferencias entre la indemnización de perjuicios y la acción de restitución por enriquecimiento injustificado**

En el marco de la responsabilidad civil hay que puntualizar que la indemnización de perjuicios y el enriquecimiento injustificado son instituciones distintas, que responden a diferentes fines. A continuación, se explicarán las diferencias de estas dos instituciones, para luego ver su incidencia en el análisis de la norma objeto de este trabajo.

---

<sup>44</sup> Peñailillo, *op. cit.*, p. 12.

<sup>45</sup> Abeliuk, *op. cit.*, p. 196; Ducci Claro, Carlos. *Derecho Civil. Parte General*. (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2010), p. 32.

<sup>46</sup> Abeliuk, *op. cit.*, p. 196.

<sup>47</sup> Peñailillo, *op. cit.*, p. 18.

<sup>48</sup> *Ibid.* p. 28.

La indemnización de perjuicios tiene como objetivo “*imputar a una persona una obligación reparatoria en razón del daño que ha causado a otra persona*”.<sup>49</sup> El enriquecimiento injustificado, por su parte, es un principio y también una fuente de obligaciones que genera la acción *in rem verso* o acción restitutoria cuando se genera una atribución patrimonial sin una causa legítima que la justifique.

Por otro lado, sus requisitos de procedencia son distintos. La acción indemnizatoria de responsabilidad civil requiere “*la existencia y prueba de daño para la víctima, daño que constituirá la medida de la indemnización*”<sup>50</sup>, mientras que, la acción restitutoria requiere “*de un enriquecimiento o ganancia para el sujeto demandado, ganancia que constituirá la medida del remedio*”<sup>51</sup>.

Consecuentemente, la acción indemnizatoria requiere imputabilidad de la conducta (culpa o dolo), salvo ciertas excepciones, mientras que la acción restitutoria requiere de ausencia de causa del enriquecimiento<sup>52</sup>.

Por último, en relación con el sujeto pasivo, la acción indemnizatoria se interpone contra el autor del perjuicio, en tanto que en la restitutoria en contra el beneficiado<sup>53</sup>.

En suma, podemos apreciar que la indemnización de perjuicios y la acción restitutoria derivada del enriquecimiento injustificado responden a distintos objetivos y sus requisitos de procedencia son también diversos.

## **v. Daño**

### **a. Concepto**

---

<sup>49</sup> Barros, *op. cit.*, p. 15.

<sup>50</sup> Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno*, *op. cit.*, p. 376.

<sup>51</sup> *Idem*.

<sup>52</sup> Consultar en Peñailillo, Daniel. *op. cit.*, p. 29.

<sup>53</sup> Peñailillo, *op. cit.*, p. 29.



Resulta fundamental abordar de manera minuciosa el daño como elemento de la responsabilidad, ya que, conforme al estatuto general de responsabilidad, el daño es un requisito de procedencia, mientras que las acciones civiles establecidas en el artículo 106 de la LPI requieren la lesión del derecho.

En cuanto al concepto de daño reparable o indemnizable, existen dos corrientes. Por un lado, están aquellos sistemas jurídicos que tienen un concepto restringido en que *“sólo el daño antijurídico es objeto general de reparación, por lo general se exige la lesión de un derecho subjetivo para que haya lugar a la indemnización”*.<sup>54</sup> El concepto amplio, por el contrario – que se remonta a Las Siete Partidas–,<sup>55</sup> lo ha definido como un *“detrimento, perjuicio o menoscabo que se recibe por culpa de otro en la hacienda [patrimonio] o la persona.”*<sup>56</sup>

No obstante lo anterior, *“cualquiera sea la amplitud del concepto de daño, el ordenamiento de la responsabilidad civil tiene que definir los límites entre las turbaciones a intereses que son daños en sentido jurídico y las que forman parte de los costos que debemos asumir por vivir en sociedad. En nuestra tradición jurídica, se ha entendido que el interés debe ser legítimo para que sea digno de reparación. La doctrina agrega el requisito de que el interés lesionado sea significativo.”*<sup>57</sup>

Ese *“interés lesionado”*, debe ser legítimo y significativo. La legitimidad se reconoce de forma negativa, en el sentido de que cualquier interés tiene que ser cautelado, salvo aquellos que resulten ilegítimos. Respecto a la significación del daño, este debe ser anormal, de modo que se excluyen las molestias que las personas se causan recíprocamente como consecuencia normal de la vida en sociedad.

#### b. Tipos de daño en general

---

<sup>54</sup> Barros, *op. cit.*, p. 220.

<sup>55</sup> *Idem.*

<sup>56</sup> *Idem.*

<sup>57</sup> *Ibid.* p. 222.

Una primera categoría de clasificación atiende a la posibilidad de evaluar los daños en dinero, de ahí podemos distinguir entre daños patrimoniales y daños no patrimoniales.

Los daños patrimoniales son “*aquellos que afectan bienes que tienen un significado económico, que se expresa en un valor de cambio*”,<sup>58</sup> o sea, que tienen un valor de mercado. Son evaluables de acuerdo a criterios económicos que buscan cierta equivalencia entre el daño sufrido y su reparación. Dentro de ellos podemos encontrar el *daño emergente*, que se conforma por gastos o pérdidas de valor, y el *lucro cesante*, que se refiere a lo que el afectado dejó de ganar producto del incumplimiento o hecho dañoso.

Los daños no patrimoniales no son susceptibles de ser apreciados en dinero y, aun así, se prefiere otorgar indemnización basada en criterios imprecisos de valoración antes que dejarlos sin reparación (lo que redundaría en la aplicación de criterios subjetivos que no necesariamente reparan de manera efectiva el daño causado).

El *daño moral* es típicamente un daño extrapatrimonial. Este se ha definido tradicionalmente de manera negativa, como aquellos bienes que carecen de significación patrimonial; ha sido la jurisprudencia la que ha tenido la tarea de delimitar y orientar los perjuicios indemnizables, así como el monto de aquella indemnización.

Ahora bien, el *daño emergente* es relativamente sencillo de calcular puesto que se refiere a la disminución efectiva del valor patrimonial. Sin embargo, tanto la determinación del *lucro cesante* como la del *daño moral* presentan dificultades. El *lucro cesante* porque se basa en meras probabilidades, El *daño moral* porque atiende a criterios extrapatrimoniales difíciles de cuantificar, tales como, la honra, la intimidad, el dolor o la angustia.

En materia de propiedad industrial, el daño emergente se refiere al menor valor del derecho derivado de la pérdida de la exclusividad. Debe tenerse en cuenta que al titular del derecho se le confiere una barrera de entrada al mercado que le permite, en la medida que no existan

---

<sup>58</sup> Barros, *op. cit.*, p. 231.

sustitutos cercanos, comportarse como un monopolista. Como tal, el incremento de la producción se traduce en un menor margen entre el precio de venta y el costo de producción (conocido como imagen adquirida o “goodwill”). El menor *goodwill* es precisamente el daño emergente.

En el ámbito de propiedad industrial podemos encontrar los supuestos de lucro cesante en el artículo 108 de la LPI. Sin embargo, como veremos, solamente la hipótesis de la letra a) se relaciona efectivamente con lucro cesante propiamente tal, toda vez que hipótesis de las letras b) y c) son en realidad hipótesis de enriquecimiento injustificado.

Respecto del daño moral, cabe hacer presente que es discutido en doctrina si las personas jurídicas pueden o no sufrir daño moral. Incluso el desprestigio puede ser considerado como daños patrimoniales en tanto pueden afectar el valor comercial (daño emergente) o disminuir las ventas (lucro cesante).

#### c. Tipos de daños en propiedad industrial

¿Cuándo se entiende que el titular de una patente ha visto lesionado su derecho de propiedad industrial? ¿Qué tipos de daños se deben indemnizar?

El interés legítimo de un titular de derechos de propiedad industrial, en términos generales, está garantizado a nivel constitucional en el artículo 19 N 25, norma que consagra el derecho de propiedad sobre ésta; por lo tanto, “*el derecho [de propiedad industrial] se entenderá entonces violado, en general, cuando se afecten los atributos o elementos generales del derecho de dominio común, a saber, las facultades de uso, goce y disposición [del mismo]*”.<sup>59</sup>

Ahora bien, en el ámbito de las patentes de invención, el interés legítimo del titular se encuentra regulado en el artículo 49 de la LPI. Este se ha encargado de establecerlo al señalar, en su inciso primero, que “*El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general,*

---

<sup>59</sup> Morales, *op. cit.*, p. 362.

*realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo*". Se desprende del artículo el derecho de exclusividad de que goza el titular.

Ahora bien, ¿qué tipos de daños se deben indemnizar en materia de propiedad industrial? Podemos encontrar el daño al derecho de exclusividad, la reputación de la marca e, inclusive, aunque discutido, el daño moral.

Como dijimos, es posible sostener que el derecho de exclusividad se desprende del artículo 49 de la LPI en que se regula el interés legítimo del titular. Esto implica que, *"la sola interferencia que provoca la infracción en el ámbito de exclusividad del titular de la patente constituye un perjuicio indemnizable. Por lo tanto, se hace claro que la sola infracción acreditada genera la obligación de reparación"*.<sup>60</sup>

La exclusividad en materia de marcas *"presenta diversas facetas, a saber, en relación (a) con la marca misma, (b) con su ámbito de protección, esto es, el grupo de productos, servicios o establecimientos amparados por la marca, (c) así como respecto de la decisión acerca de quién o quiénes pueden explotar la marca"*.<sup>61</sup> Esto se expresa en el artículo 19 bis D inciso 2° de la LPI.

Ahora bien, existen otras hipótesis lesivas patrimoniales relacionadas con la afectación a la reputación de la marca. Por ejemplo, *"si el infractor fabricó o vendió productos de mala calidad con una marca similar o idéntica a otra previamente registrada, dicha conducta producirá un desprestigio para esta última, al menos entre los consumidores que adquirieron tales productos"*.<sup>62</sup> Asimismo, es posible sostener que bien puede verificarse una *"hipótesis de desprestigio o denigración de una marca sin que esté involucrado el uso comercial de la misma (por ejemplo, avisos o artículos de prensa, publicidad comparativa)"*.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Santa Cruz y Sepúlveda, *op. cit.*, p. 4.

<sup>61</sup> Morales, *op. cit.*, p. 363.

<sup>62</sup> *Ibid.* p. 367.

<sup>63</sup> *Idem.*

En ese sentido, “*mediante atentados a la reputación de una marca no se afecta, en rigor, el derecho de exclusiva del titular, sino el derecho de dominio propiamente tal, lo que produce a su vez una afectación consecencial de orden patrimonial.*”<sup>64</sup> Por lo tanto, se afecta el patrimonio del titular, porque se disminuye el valor comercial de sus activos, pues a su vez disminuye la disposición a pagar respecto de sus productos.

En consecuencia, es posible sostener que, si el perjuicio se analiza desde la perspectiva de la disminución del valor comercial del activo, entonces se está ante un daño emergente; si se analiza desde la perspectiva de la disminución de ventas futuras, entonces se trata de lucro cesante.<sup>65</sup>

Además de los daños patrimoniales ya enunciados, puede darse, en el caso concreto, la existencia de un daño de carácter extrapatrimonial: el daño moral. Con todo, no es pacífico en doctrina si las personas jurídicas “*tienen o no capacidad ontológica para sufrir daño moral*”<sup>66</sup> y, entonces, es discutible la procedencia de la indemnización por este tipo de daño.

En el marco de la propiedad industrial, se ha establecido que, más que daños morales, corresponde hablar de daños al prestigio de la marca, lo cual es un daño patrimonial que puede o no ser separado del daño emergente sufrido por el activo de que se trate, y por tanto indemnizable de manera separada<sup>67</sup>

#### d. Problemas en la determinación del daño

Como se señaló previamente, uno de los principios rectores de la responsabilidad civil es la reparación integral del daño, es decir, la idea de que la indemnización debe comprender todo daño. Sin embargo, esto no supone una indemnización ilimitada: el monto de la reparación está limitado a la evaluación del daño que haga el juez. Doctrinalmente se han construido criterios para orientar a los jueces en esta labor.

---

<sup>64</sup> Morales, *op. cit.*, p. 367.

<sup>65</sup> *Ibid.* p. 383.

<sup>66</sup> *Ibid.* p. 371.

<sup>67</sup> Morales a favor (*Ibid.* p. 383), Barrientos en contra (*Barrientos, op. cit.*, p. 7).

De acuerdo con el profesor Enrique Barros, los principios que rigen la determinación del daño indemnizable son: que el daño debe ser cierto, personal y directo, así como un principio relativo a las acciones que puede ejercer la víctima<sup>68</sup>. Se pueden agregar otros principios, tales como, que la indemnización debe ser completa, el daño debe probarse y que la regulación del monto indemnizatorio corresponde a los jueces de fondo.

Sin embargo, los “*criterios jurisprudenciales son variables y se carece de un sistema que permita una uniformidad en la reparación*”<sup>69</sup>. Por lo tanto, se puede ver que la determinación del daño y la cuantificación de los perjuicios, son problemas que se plantean en otras áreas, pero que se manifiestan muy claramente en materia de infracciones de propiedad industrial, especialmente cuando el costo marginal de reproducción puede ser cercano a cero o cuando existe un cúmulo de derechos en un mismo artículo.

## **vi. Causalidad**

La causalidad es un requisito común a todo tipo de responsabilidad civil y “*se refiere a la relación entre el hecho por el cual se responde y el daño provocado*”.<sup>70</sup>

Tal como se verá más adelante, es también un elemento fundamental en la segunda alternativa ofrecida por el artículo 108 LPI. Para ese caso en particular, la causalidad juega un rol protagónico para determinar si las restituciones alegadas son o no procedentes. De este modo, la causalidad actúa tanto como fundamento y como límite de la responsabilidad. Es fundamento, porque “*sólo se responde de los daños que se siguen como consecuencia del hecho del demandado*”<sup>71</sup>; y, es límite, porque “*no se responde de todas las consecuencias del hecho, sino sólo de aquellas que en virtud de un juicio normativo son atribuibles al mismo*”<sup>72</sup>. Así, se busca evitar que la indemnización se extienda indiscriminadamente más allá de las consecuencias

---

<sup>68</sup> Barros, *op. cit.*, p. 236.

<sup>69</sup> Domínguez Águila, Ramón. “Los Límites al Principio de Reparación Integral,” en: *Revista Chilena de Derecho Privado*, no. 15 (2010): p. 11.

<sup>70</sup> Barros, *op. cit.*, p. 373.

<sup>71</sup> *Ibid.* p. 374.

<sup>72</sup> *Idem.*

directas del hecho ilícito, basándose en el sentido más básico de justicia, dado que, “*llega un momento en que deja de ser razonable considerar que una remota consecuencia dañina puede ser imputada al hecho culpable inicial del demandado*”.<sup>73</sup>

De lo anterior se ha establecido que la causalidad exige una relación *necesaria y directa* entre el hecho y el daño. Esto comprende, por un lado, un elemento natural, que señala que el hecho del demandado debe ser condición necesaria del daño; y, por otro, un elemento normativo, que exige suficiente proximidad entre el hecho y el daño, de modo que sólo se responde por los daños directos.

El elemento natural constituye el fundamento de la responsabilidad, su exigencia mínima. El daño debe ser consecuencia del hecho que se alega. Se estima que la supresión hipotética es un buen método para determinar si un hecho es condición necesaria del daño. Tal ejercicio consiste en que, “*si eliminando mentalmente el hecho, el daño no se habría producido, tal hecho es causa necesaria de ese daño.*”<sup>74</sup> y se conoce en doctrina como la Teoría de la Equivalencia de las Condiciones.<sup>75</sup>

Ahora bien, que esa causa sea necesaria para producir un daño no quiere decir que sea suficiente, puesto que pueden intervenir otras causas. Por ello es necesario el elemento normativo de la causalidad, toda vez que fija los límites de la responsabilidad. La responsabilidad no se puede extender infinitamente a todas las consecuencias del hecho que se alega, resultando así necesario que sean las consecuencias mediatas. En efecto, la doctrina ha establecido que sólo se responde por los daños directos.

Ahora, la pregunta sobre si un daño es directo o indirecto no es un problema fáctico o técnico, sino que exige un juicio normativo, siendo “*una cuestión valorativa que obliga a discernir cuáles consecuencias dañosas mediatas, pero derivadas causalmente del hecho ilícito, deben ser tenidas por relevantes a efectos de establecer la responsabilidad (a pesar de que hayan*

---

<sup>73</sup> Barros, *op. cit.*, p. 235.

<sup>74</sup> *Ibid.* p. 376 y 377.

<sup>75</sup> *Ibid.* p. 374.

*intervenido entretanto otras causas)*”.<sup>76</sup> Se exige una razonable proximidad entre el daño y el hecho. Lo que pretende discernir el elemento normativo es “*cuánto del daño consecuente es atribuible a la negligencia de quien ha intervenido causalmente en que ocurra el primer daño y cuánto es simplemente una cuestión de infortunio que debe ser soportado por la víctima*”.<sup>77</sup>

Para resolver lo anterior, la doctrina ha entregado distintos criterios a los jueces de fondo para dar por establecida una relación directa, por ejemplo, la doctrina de la proximidad razonable, de la causa adecuada y del riesgo creado o aumentado por el hecho del cual responde el demandado. Sin embargo, al ser sólo criterios, carecen de uniformidad en su aplicación<sup>78</sup>.

La causalidad, como elemento de la responsabilidad civil, encuentra su fundamento en la justicia correctiva y en el análisis económico del derecho. En primer lugar, la idea de justicia correctiva nos exige preguntarnos por la extensión de la obligación de reparación, es decir, “*aceptado que alguien ha cometido un ilícito ¿hasta dónde llegan las consecuencias dañinas de ese acto que el autor debe soportar?*”<sup>79</sup>. Es necesario establecer un límite, de lo contrario, se perdería certeza y la institución de la responsabilidad civil carecería de lógica y proporcionalidad. En segundo lugar, se puede plantear la pregunta de si “*la exigencia permite discriminar entre las diversas causas que han intervenido en la producción del daño, descartando las que con menor intensidad determinan el riesgo.*”<sup>80</sup>

Entonces, acreditada la relación causal (elemento natural), el daño se tiene por directo mientras no se pruebe lo contrario (elemento normativo). De este modo, la prueba del primer elemento de la causalidad recae sobre el demandante y, una vez acreditado, se tiene por establecido que el daño es directo. Será por consecuencia, el demandado quien deberá demostrar que el daño no puede ser objetivamente atribuido a su actuar puesto que los perjuicios no son consecuencia directa de este.

---

<sup>76</sup> Barros, *op. cit.*, p. 393.

<sup>77</sup> *Ibid.* p. 407.

<sup>78</sup> *Ibid.* p. 394 y ss.

<sup>79</sup> *Ibid.* p. 394.

<sup>80</sup> *Idem.*



a. Dificultad para dar la causalidad por acreditada

En los casos difíciles en que la causalidad entre la acción del demandado y el daño no sea un hecho notorio, la prueba “*se construirá sobre la base de presunciones, porque su demostración es necesariamente hipotética*”.<sup>81</sup>

La acreditación de la causalidad se torna particularmente difícil cuando “*se trata de daños producidos por causas múltiples, o que resultan de la aplicación de tecnologías complejas, el juez debe recurrir a testimonios de expertos o informes periciales. Estos expertos a veces desempeñan una función independiente (cuerpos de bomberos, servicios especializados de la policía, fiscales aeronáuticos), a diferencia de lo que ocurre con los testimonios técnicos allegados por las partes. En este caso, el riesgo consiste en que los testigos expertos no asuman cabalmente su rol imparcial. El correctivo parece ser que los testimonios se sostengan en tesis científicas generalmente aceptadas, publicadas y respaldadas por opiniones de otros expertos, para evitar un abuso de discreción en materias que escapan a la valoración del juzgador*”.<sup>82</sup> Esto es lo que ocurre generalmente en casos de propiedad industrial en que se hace necesario recurrir a expertos que permitan discernir si existe o no infracción al deber general de conducta y, en su caso, qué daños son directos y deben ser indemnizados.

En suma, se trata de una cuestión de distribución de riesgos probatorios entre las partes, a modo de permitir que sea una distribución razonable.

La responsabilidad civil -contractual o extracontractual- tiene como requisito la causalidad y, generalmente, este será el elemento que se atacará en juicios de responsabilidad por propiedad industrial. Ya que en esta materia muchas veces concurren distintos factores además de la infracción al deber general de conducta (que es de suyo difícil de identificar), el mayor debate gira en torno a la causalidad pues resulta problemático determinar si efectivamente la infracción es causa necesaria y suficiente del daño que se alega.

---

<sup>81</sup> Barros, *op. cit.*, p. 416.

<sup>82</sup> *Ibid.* p. 416 y 417.

Por lo demás, en estas disciplinas especializadas en las que los jueces no tienen el conocimiento técnico suficiente para tomar una decisión fundada, generalmente resulta necesario recurrir a peritos expertos en el tema. Aun así, puede suceder que los jueces dicten una sentencia definitiva sin entender cabalmente el problema. Por lo mismo, en estos casos suele ocurrir que la decisión final se reduce a verificar si los perjuicios alegados pueden ser efectivamente atribuibles a la infracción, pero sin un razonamiento suficientemente fundado en relación a la causalidad. Entonces, puede ser que la infracción a una patente cumpla con la exigencia de ser un hecho necesario para causar al daño, pero no con la exigencia de suficiencia, cuestión que se verá en el tercer capítulo al analizar el caso Astudillo Capetillo con Codelco y Astudillo Capetillo con Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.

**vii. Dificultades respecto de la determinación del *quantum* indemnizatorio en el ámbito de la propiedad industrial**

a. Dificultad probatoria y “solución” del artículo 108 LPI

Quien sufre un daño en el ámbito de propiedad industrial, esto es, aquella persona que ha sufrido una vulneración en cuanto a la exclusividad en la explotación respecto de su invento, marca o proceso tecnológicos, tiene derecho al resarcimiento de dicha lesión en virtud del principio de reparación integral del daño.

Nuestro sistema carece de uniformidad en cuanto a la determinación del monto de la reparación puesto que solo contamos con criterios jurisprudenciales variables que orientan a los jueces de fondo. A modo de resolver la dificultad probatoria y lo complejo de la determinación del daño en esta área del derecho, se introduce la regla del triple cómputo con la dictación de la Ley N°19.996 que viene a reformar la LPI.

Como veremos a en el Capítulo 2, queda claro que, en teoría, la regla del triple cómputo que consagra el artículo 108 de la LPI, facilita la tarea probatoria y la determinación del daño, así como del *quantum* indemnizatorio en comparación al régimen general de responsabilidad. Con todo, su aplicación resulta problemática.

Si se opta por el régimen general de responsabilidad extracontractual, conforme al artículo 1698 del Código Civil<sup>83</sup>, el actor es quien deberá asumir la carga probatoria y acreditar los perjuicios sufridos como consecuencia de la infracción. Deberá acreditar, por lo tanto, que se trata de “i) una acción libre de un sujeto capaz, ii) realizada con dolo o negligencia, iii) que el demandante haya sufrido un daño y iv) que entre la acción culpable y el daño exista una relación causal suficiente para que éste pueda ser objetivamente atribuido al hecho culpable del demandado”<sup>84</sup>, pudiendo solicitar, en tal caso, la indemnización de “todo daño” en los términos del artículo 2314 del Código Civil.

Esta carga probatoria que recae en el actor resulta bastante exigente para hacer efectivo el juicio de responsabilidad sobre el infractor. Especialmente difícil es la prueba de la culpa y de la causalidad en relación a la extensión de los daños imputables al infractor. Acreditar el daño tampoco es una tarea sencilla puesto que su determinación y extensión no son claras en materia de infracciones a la propiedad industrial. En efecto, al momento de pensar en cómo calcular el daño surgen preguntas que no tienen respuesta clara, como, por ejemplo: ¿sobre qué base se calcula el daño?; ¿hasta qué punto las consecuencias perjudiciales son producto de la infracción alegada?; ¿qué pasa con las consecuencias potenciales de la infracción que afectan una negociación, pero no necesariamente la cantidad de productos en el mercado? La aplicación de las reglas tradicionales empleadas para la determinación del daño emergente o del lucro cesante son insuficientes para responder tales preguntas. Por lo tanto, en atención a la dificultad probatoria que implica acreditarlo, el régimen general de responsabilidad extracontractual supone desventajas probatorias para quien sufre el daño en materia de propiedad industrial.

A efectos de aliviar la dificultad probatoria de la determinación de daño conforme a las reglas generales, el artículo 108 de la LPI entrega al demandante tres alternativas para el cálculo de la indemnización. Con todo, “*este método exige tanto la prueba del beneficio obtenido por el infractor, como también, la relación causal entre ese beneficio y el uso de la marca. Lo que se*

---

<sup>83</sup> Artículo 1698 del Código Civil: “*Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido, e inspección personal del juez*”.

<sup>84</sup> Barros, *op. cit.*, p. 62.

*quiere por el legislador es que la indemnización que se pida sea la medida del beneficio directamente obtenido por el infractor”.*<sup>85</sup>

Las alternativas que entrega el artículo 108 de la LPI suponen una regla de determinación de daño que, en teoría, es de más fácil aplicación y que puede permitir un ejercicio de acciones más eficaz ante potenciales escenarios de infracción.

La dificultad de la prueba del daño en este ámbito también se ha visto matizada en los últimos años en virtud de la doctrina *ex re ipsa*. “*En virtud de ella se entiende que existen ciertos perjuicios, concretas infracciones, que devienen en automáticos y existentes perjuicios, a instancias que la sola comisión de un ilícito determina su existencia, la que se desprende de un necesario agravio a los intereses de la víctima del daño. La citada teoría opera, como es de prever, de forma excepcional y dentro de la carga de la prueba que se impone a quien alega el perjuicio*”.<sup>86</sup>

No obstante, y a pesar de que el artículo 108 de la LPI y la doctrina *ex re ipsa* parecieran reducir la carga probatoria que pesa sobre la víctima de la infracción, no resuelven el problema central de la determinación del *quantum* indemnizatorio derivado a una infracción al titular de un derecho de propiedad industrial en general y de una patente en particular. En este sentido, si bien, eximen al actor de probar el requisito de la culpa, no solucionan los problemas derivados de la causalidad.

Por tanto, a pesar de que estas opciones efectivamente entregan al titular del derecho afectado la posibilidad de decidir la vía más conveniente para alegar su pretensión, la aplicación de estas reglas de determinación del daño sigue siendo un tema difícil en la práctica que no está claramente zanjado atendida la falta de reglas de detalle a su respecto.

b. Dificultad de cuantificar el daño: cúmulo de derechos o “*patent thickets*”

---

<sup>85</sup> Barrientos, *op. cit.*, p. 7.

<sup>86</sup> *Ibid.* p. 3.

La regulación de la propiedad fue diseñada en tiempos en que la innovación y tecnología eran cuestiones más básicas y menos complejas de lo que son hoy. En general, una sola patente -relativamente simple- bastaba para cubrir un invento o máquina en su totalidad.<sup>87</sup> Sin embargo, en la actualidad, la innovación ha sofisticado y complejizado estos procesos. Tal como señala Mark Lemley “*dada la naturaleza de la tecnología, es que las innovaciones requieren frecuentemente de una combinación de distintas patentes.*”<sup>88</sup>

Lo señalado ha dado lugar al fenómeno conocido por la doctrina anglosajona como *patent thicket*, que refiere a la necesidad de obtener autorizaciones de titulares de distintas patentes para el desarrollo de productos que incorporen nuevos inventos, marcas y procesos tecnológicos, puesto que, para desarrollar cada producto, interactúan distintos componentes de propiedad de titulares potencialmente diversos. Por lo tanto, “*en numerosas industrias clave, tales como semiconductores, biotecnología, softwares computacionales y el Internet, nuestra regulación de patentes genera patent thickets: una superposición de patentes, de modo que aquellos que buscan comercializar nueva tecnología deben necesariamente obtener licencias de múltiples patentes*”.<sup>89</sup> Se genera una superposición de componentes potencialmente protegidos por patentes, muchas veces con distintos titulares<sup>90</sup>, generando una serie de problemas.

En primer lugar, el *patent thicket* generalmente va de la mano con el problema del *hold-up* o ‘negativa a autorizar un componente’ que bloquea no solo el uso de este, sino de todos los otros componentes del producto complejo. Para explicar el *hold-up*, se recurrirá a Hermalin y Katz, quienes señalan que este problema surge cuando “*una de las partes realiza una inversión irrecuperable, propia de la relación, y luego entra a negociar con un socio comercial. El socio puede apropiarse de parte de las ganancias de la inversión irrecuperable, lo que distorsiona los incentivos de inversión. Los ejemplos incluyen un comprador que requiere las instalaciones del vendedor para comercializar los productos del comprador (por ejemplo una mina de carbón*

---

<sup>87</sup> Consultar en Lemley, Mark. “Ten things to do about patent holdup of standards (and one not to)”, en: *Boston College Law Review* 48 (2007): p. 150.

<sup>88</sup> Lemley, *op. cit.*, p. 149. Traducción libre. Cita en su idioma original: “Because of the nature of information technology, innovation often requires the combination of a number of different patents”.

<sup>89</sup> Shapiro, Carl. “Navigating the patent thicket: Cross licenses, patent pools, and standard setting”, *Innovation policy and the economy* 1 (2000): p. 119. Traducción libre. Cita en su idioma original: “In several key industries, including semiconductors, biotechnology, computer software, and the Internet, our patent system is creating a patent thicket: an overlapping set of patent rights requiring that those seeking to commercialize new technology obtain licenses from multiple patentees.”

<sup>90</sup> *Ibid.* p. 191.

*que depende del ferrocarril local o un proveedor de aplicaciones web que depende de un proveedor de servicios de Internet), un comprador que debe invertir en activos complementarios que se utilizarán junto con el producto del vendedor (por ejemplo, una empresa que realiza gastos de marketing o inversiones en instalaciones especializadas para distribuir el producto de un fabricante), la inversión en I+D o en activos de producción especializados al principio de un proceso de adquisición, y la inversión privada sujeta a la posterior regulación gubernamental (por ejemplo, la construcción de un oleoducto o gasoducto regulado)”<sup>91</sup>*

Las palabras de Suñol nos ayudan a entender mejor esta idea en el marco de la propiedad industrial: *“la adopción de un estándar provoca que los usuarios se encuentren ‘atados’ (lock-in) a la tecnología incorporada al estándar<sup>92</sup> lo que confiere al titular de la patente que la cubre un poder de negociación o de mercado ex-post que ex-ante era más débil o inexistente<sup>93</sup> y que le permite exigir una regalía superior al que merece su contribución a la invención<sup>94</sup>. Y este problema se agrava en aquellos productos tecnológicos (programas de ordenador, telecomunicaciones, semiconductores, etc.), que combinan muchos componentes sobre cada uno de los cuales existen múltiples patentes.”<sup>95</sup>*

Entonces, *“el problema del hold-up ocurre cuando una compañía se abstiene de celebrar un contrato y de hacer una inversión idiosincrática para evitar el riesgo de que la otra parte le*

---

<sup>91</sup> Hermalin, Benjamin E., y Michael L. Katz. “Information and the Hold-Up Problem” en: The RAND Journal of Economics 40, no. 3 (2009). <http://www.jstor.org/stable/25593717>. Traducción libre. Cita en su idioma original: “The hold-up problem: it arises when one party makes a sunk, relationship-specific investment and then engages in bargaining with an economic trading partner. The partner may be able to appropriate some of the gains from the sunk investment, this distorting investment incentives. Examples include a buyer that requires the seller’s facility to market the buyer’s products (e.g., a coal mine reliant on the local railroad or a web-based application provider reliant on an Internet service provider), a buyer must invest in complementary assets to be used in conjunction with the seller’s product (e.g. a firm undertaking marketing expenditures or investment in specialized facilities in order to distribute a manufacturer’s product), investment in R&D or specialized production assets early on in a procurement process, and private investment subject to later government regulation (e.g., construction of a regulated oil or gas pipeline).”

<sup>92</sup> Suñol, Aurea. “Patentes Y Hold-Up: La Acción De Cesación Ante Compromisos Frand (Patents and Hold-Up: Injunctions and Frand Commitments)”, en: *InDret* 4 (2015), p. 11

<sup>93</sup> Suñol, *op. cit.*, p. 11.

<sup>94</sup> *Idem.*, señala lo siguiente “Sostienen que el titular de la patente tiene un incentivo para actuar de forma oportunista y forzar a los adoptantes a aceptar royalties por una cuantía superior a la que merece su innovación, entre otros muchos, SWANSON / BAUMOL (2005, p. 19 y 20, con ulteriores referencias) y con la misma idea de fondo, CARRIER, (2009, p. 328). En la jurisprudencia, Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 2012 WL 4477215 (9th Cir. 2012), que señala que, en teoría, una vez que el estándar ha sido ampliamente aceptado y su adopción es necesaria para competir en un particular mercado, el titular de una SEP puede solicitar royalties irrazonablemente altos a quienes comercializan productos o servicios que la incorporan. Desde la óptica del adoptante, sostienen que para éste la alternativa que hubiera a la SEP resulta menos atractiva, entre los primeros, FARELL/ HAYES/ SHAPIRO/ SULLIVAN (2007, p. 614), por lo que su deseo de pagar por la tecnología patentada aumenta, MILLER (2007, p. 613).”

<sup>95</sup> *Ibid.* p. 11.

*exija posteriormente, bajo amenaza de incumplimiento, una modificación para su beneficio exclusivo.*”<sup>96</sup> Por lo tanto, las partes pueden trabajar de manera más eficiente pero la preocupación de que la otra parte obtenga un mayor poder de negociación impide esta cooperación.

Esto conlleva a un segundo problema pues, a pesar de que el objetivo de las patentes es incentivar la innovación tecnológica al proteger al titular de éstas, en la práctica, su fortalecimiento ha llevado en el extremo a un efecto inverso. Esto porque, *“en ciertas circunstancias, pueden otorgar al titular de la patente mucho poder, permitiéndole restringir la innovación [no solo respecto de su producto, sino también] de otros productos, los cuales para existir requieren de ese componente específico ya patentado, por insignificante que sea”*<sup>97</sup>, puesto que la decisión relativa al otorgamiento de tales permisos radica exclusivamente en el titular de la patente. Lo anterior genera un monopolio del titular de las patentes, en particular cuando el producto es considerado como un componente “básico”, que muchas veces resulta indispensable para nuevos desarrollos tecnológicos extendiendo en los hechos su monopolio a mercados de productos que incorporan dicho componente.

Entonces, un sistema de patentes particularmente robusto que no distingue respecto de la contribución relativa de los múltiples inventos protegidos, puede entorpecer la innovación porque será necesario conseguir la licencia de distintas patentes que no necesariamente serán concedidas por su titular.

Todo lo anterior se traduce en un tercer problema, que se refiere precisamente a la dificultad de establecer cuál es el valor relativo que tiene cada componente patentado en relación con el precio de mercado del producto final. No es posible concebir que todos los componentes de un producto final incidan de igual manera en el valor de éste. Por lo tanto, en caso de infracciones al titular de la patente de dichos componentes, lo lógico es que la indemnización dependa del daño

---

<sup>96</sup> Gaviria Gil, Juan Antonio. *El problema del hold-up en el derecho de los contratos: Estados Unidos, Colombia y México* (Editorial Porrúa: 2015), p. 20.

<sup>97</sup> Lemley, *op. cit.*, p. 168. Traducción libre. Cita en su idioma original: “Patents provide needed incentives. But in certain circumstances, they can give a patentee too much power to restrict an integrated product on the basis of a patent covering a minor component of that product.”

efectivamente causado en relación a la proporción que el componente aporta al precio del producto final.

El siguiente ejemplo sirve para ilustrar lo anterior: Julia quiere construir una nave espacial jamás vista. Para eso, requiere, entre otras cosas, un tornillo básico y un motor especial, ambos ya patentados por otras personas. Julia construye su nave espacial sin solicitar licencia alguna ni al titular de la patente de los tornillos ni al de la patente sobre el motor. Supongamos que la nave espacial tiene un valor de \$100, los tornillos de \$1 y el motor de \$20. Frente a esta vulneración respecto de los titulares de las patentes de los tornillos y del software es lógico que se demande. Ahora, ¿lo que se debe otorgar como indemnización al titular de la patente de los tornillos es lo mismo que lo que correspondería otorgar al titular de la patente del motor? Ambos titulares fueron vulnerados en sus derechos para construir dicha nave, ambos eran indispensables.

Lo lógico es que la indemnización debiese ser proporcional al valor total, pero nuestra legislación no tiene reglas al respecto. Por un lado, está el régimen general de responsabilidad extracontractual, el cual, como ya se analizó, genera inconvenientes para el titular del derecho vulnerado por la dificultad probatoria que implica. Por otro lado, están las reglas especiales del artículo 108 de la LPI que no dan criterios claros en torno al problema del cúmulo o superposición de patentes o *patent thicket*.

Entonces, se hace preciso identificar los distintos componentes de un producto y cómo estos inciden en su existencia. Este ejercicio resulta necesario para que el titular de una patente que ve vulnerado su derecho y quiere por ello solicitar una indemnización no obtenga una ventaja indebida derivada de la regla de determinación de daños, pero más aún este ejercicio es esencial para el infractor a modo de defensa, para que no se le condene al pago del total de los daños respecto de cada titular, sino solamente lo que efectivamente le corresponde. Como dijimos, la reparación integral del daño busca una equivalencia entre el daño generado y su indemnización, por lo tanto esta indemnización no debe ser desproporcionada, de lo contrario, atentaría contra los fines de la responsabilidad establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y, a su vez, de la propiedad industrial.



En consecuencia, resulta crucial el elemento de la causalidad, así como el desglose de la superposición de patentes para determinar si se ha generado un daño por el cual se deba indemnizar, así como para determinar cuál es el porcentaje efectivo que tiene cada patente en el valor global del nuevo producto para determinar el monto de dicha reparación.

Entonces, a modo de conclusión, si bien las reglas especiales del artículo 108 de la LPI alivianan la carga para dar por establecido que hubo una lesión, no logran resolver el problema práctico de la determinación del daño, o sea, del monto por el cual el infractor deba responder, pues no entregan directrices suficientes que permitan que su aplicación sea uniforme, en tanto se puede llegar a resultados completamente distintos dependiendo de los supuestos que se usen.

## CAPÍTULO 2: ARTÍCULO 108 DE LA LEY N°19.039

### i. Antecedentes y finalidad de la norma

La LPI presentaba una serie de problemas, entre ellos, la dificultad del cálculo del *quantum* indemnizatorio frente a una vulneración a los derechos en ella consagrados.

Como hemos adelantado, esto deriva principalmente “*de la dificultad que normalmente implica para el titular de la marca o patente probar los perjuicios efectivamente sufridos por la infracción de su derecho*”,<sup>98</sup> en particular, respecto del lucro cesante. Por este motivo, en materia de propiedad industrial, “*exigir la realidad del perjuicio sufrido para reclamar perjuicios resulta casi imposible*”.<sup>99</sup>

Antes de la LPI, el titular de una patente que reclamara su vulneración, debía recurrir al régimen general de responsabilidad extracontractual para solicitar la indemnización de “todo daño” en los términos del artículo 2314 de nuestro Código Civil. Además, como consecuencia del artículo 1698 del Código Civil, recaía sobre el actor la carga probatoria en aras a acreditar los perjuicios sufridos como consecuencia de la infracción.

Tal como se señaló en el capítulo anterior, el *onus probandi* del régimen general puede ser demasiado exigente para hacer efectivo el juicio de responsabilidad sobre el infractor, de modo tal que, en atención a la dificultad probatoria que implica acreditarlo, este régimen supone desventajas para quien sufre el daño.

Por esta razón se estimó necesario que existieran mecanismos especiales para determinar el monto indemnizatorio en casos de propiedad industrial. De este modo, el año 2005 se modifica la LPI a través de la Ley N°19.996, la cual introduce “*nuevas normas en materia de responsabilidad que han buscado revertir una invariable tendencia jurisprudencial en materia*

---

<sup>98</sup> Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno*, op. cit., p. 208.

<sup>99</sup> Barrientos, op. cit., p. 125.

*de marcas y patentes en Chile: la casi nula utilización de la vía civil para obtener la reparación de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la violación de derechos marcarios*”.<sup>100</sup>

Lo anterior se daba porque en la práctica “*los procesos penales en la gran mayoría de los casos no terminan en sentencia definitiva, con lo que la discusión y fijación de los perjuicios es prácticamente inexistente*”,<sup>101</sup> por lo tanto, no existe una reparación efectiva del perjuicio sufrido por la infracción. De ahí que resultaba necesaria una norma que efectivamente permitiese obtener una reparación frente a este tipo de vulneraciones.

Dentro de las modificaciones que se hacen a la LPI, y que permiten en parte remediar este problema, está aquella que introduce el artículo 108, incorporando la regla del triple cómputo ya referida.

Originalmente, el proyecto de ley —que posteriormente modificó la LPI— se limitaba a regular el lucro cesante, dejando fuera el daño emergente y daño moral. Es así como “*la redacción originaria del precepto enunciaba tres reglas para la evaluación del lucro cesante, entre las cuales el demandante podrá elegir: a) cuantía de los beneficios que habría obtenido el titular del derecho mediante su uso o explotación, de no haber mediado la infracción; b) beneficios obtenidos por el infractor a raíz de la infracción, y c) precio que habría debido pagar el infractor al titular, por una licencia*”.<sup>102</sup>

Sin embargo, la Comisión de Economía del Senado señaló que la regulación debía contener la indemnización de todo perjuicio y, además, no debía excluirse la posibilidad de optar por el régimen de responsabilidad conforme a las reglas generales.<sup>103</sup>

Así es como se introduce la “*regla del triple cómputo*” al ordenamiento nacional. Su origen se encuentra en Alemania a propósito del “*caso Aristón*” del año 1895, “*desde donde se copió por*

---

<sup>100</sup> Barrientos, *op. cit.*, p. 124.

<sup>101</sup> *Ibid*, p. 125.

<sup>102</sup> Santa Cruz y Sepúlveda, *op. cit.*, p. 6.

<sup>103</sup> Consultar en Biblioteca del Congreso Nacional. 2018. Historia de la Ley N° 19.996. Modifica la Ley N° 19.039, sobre propiedad industrial, citada en: Santa Cruz y Sepúlveda, *El sistema de indemnización en materia de propiedad industrial. op. cit* 7.

*prácticamente todas las legislaciones de Marcas y Patentes del mundo romano-germánico, específicamente allí donde hubiera derechos de exclusiva como los de patentes, modelos de utilidad, marcas, modelos, por nombrar algunos*".<sup>104</sup> Este sistema tiene como objetivo "facilitar o aligerar la rigurosidad que frente al otorgamiento del lucro cesante exhiben los sentenciadores".<sup>105</sup>

De ese modo, es como finalmente se llega a la "regla del triple cómputo", consagrada en el artículo 108 de la LPI. Todo indica que esta regulación simplifica el cálculo y prueba del *quantum* indemnizatorio<sup>106</sup>, y se expresa de la siguiente forma:

*"La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:*

- a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;*
- b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o*
- c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido".*

A pesar de que la norma pareciera aligerar la extrema dificultad probatoria que tienen el titular del derecho infringido para acreditar sus perjuicios y los jueces para calcular el monto de la indemnización, se verá que no está exenta de problemas. Su aplicación, no obstante su aparente sencillez, no resulta clara, por lo cual nuevamente se está frente a un escenario de falta de certeza jurídica. En consecuencia, esta solución no resuelve el conflicto central que se refiere a reglas que permitan dar criterios para la determinación del *quantum* indemnizatorio derivado a una infracción al titular de una patente. Si bien eximen al actor de probar el requisito de la culpa, no soluciona los problemas derivados de la causalidad.

---

<sup>104</sup> Barrientos, *op. cit.*, p. 129.

<sup>105</sup> *Ibid.* p. 128.

<sup>106</sup> Revisar Capítulo 1, vii. a. de esta Memoria.

Asimismo, esto se ve reflejado, en parte, porque no existe claridad respecto de la finalidad de esta norma; más específicamente, a si atiende a un fin compensatorio o uno restitutorio, cuestión que se esbozó en el capítulo anterior y se volverá a ver más adelante. Además, si se realiza una interpretación restrictiva de la norma, su ámbito de aplicación se encontraría limitado en exceso, en el sentido de que solamente regularía el lucro cesante, que es sólo uno de los aspectos derivados de la violación de derechos de propiedad industrial.

## **ii. Problemas en general del artículo 108 de la LPI**

A pesar de que el artículo 108 introduce criterios específicos para determinar la indemnización en materia de violación de derechos de propiedad industrial, y, por lo tanto, pareciera dar la impresión de aliviar los problemas en cuanto a su determinación, realmente dicha regulación “*aporta más dudas que soluciones*”.<sup>107</sup>

En primer lugar, no queda claro cuál es el ámbito regulado por la normativa especial y cuál es el que queda entregado a las reglas generales. Para intentar dilucidar esto, Marcos Morales señala que existen dos posibles interpretaciones.

Una primera interpretación considera que el artículo 108 regula únicamente el lucro cesante, ignorando por tanto el daño emergente y el daño moral. Entonces, si el titular afectado desea solicitar la indemnización por lucro cesante, se encuentra obligado a elegir la regulación especial. Esta interpretación pareciera restringir la pretensión reparatoria del afectado, porque no permite la concurrencia de todos los conceptos indemnizables. A los ojos de esta interpretación, la regulación resulta insatisfactoria, ya que “*bastaba con regular los criterios de determinación de lucro cesante, pero ello sin perjuicio de la procedencia de las reglas generales*”.<sup>108</sup>

La segunda interpretación resulta más coherente con el sistema jurídico en su conjunto. Según esta, “*no parece razonable suponer que la finalidad de la norma (ratio) haya sido aplicar en*

---

<sup>107</sup> Morales, *op. cit.*, p. 377.

<sup>108</sup> *Ibid.* p. 378.

*esta materia una regulación distinta de las reglas generales, en términos de impedir la concurrencia conjunta de la indemnización del daño emergente, lucro cesante y daño moral”.*<sup>109</sup> Por tanto, “*la opción entregada al demandante dice relación únicamente con criterios de evaluación del lucro cesante —sea conforme a las reglas especiales, o bien sea conforme a las reglas generales—, lo cual no obsta a que, además de dicho concepto, sean igualmente procedentes las categorías de daño emergente y daño moral”.*<sup>110</sup>

Con todo, esta última interpretación tampoco resuelve los problemas de determinación del daño, pues sólo entrega criterios de evaluación de perjuicios en atención al lucro cesante, sosteniendo la incertidumbre respecto a las demás partidas indemnizables (daño emergente y daño moral).

Sin perjuicio de las interpretaciones antes enunciadas, cabe destacar que las acciones deducidas han apuntado a que las mismas sirvan para la evaluación de todos los perjuicios, sin consideración separada al daño emergente y el daño moral, probablemente porque estas reglas indemnizatorias en cuanto al *quantum* indemnizatorio satisfacen, a criterio del actor, no solo la indemnización del lucro cesante sino de todo el daño indemnizable.

### **iii. Análisis en términos generales de la naturaleza jurídica del artículo 108 de la LPI**

El artículo 108 de la LPI parece contemplar distintos fines de responsabilidad. En su letra a) pareciera constituir una hipótesis de lucro cesante, puesto que el infractor tiene que indemnizar las utilidades que el afectado dejó de percibir con motivo de la infracción.

Sin embargo, las letras b) y c) parecen cumplir una función restitutoria, ya que se trata de un enriquecimiento sin causa, debido a que regula la situación de “*un tercero que ha ingresado a la esfera patrimonial de otro sin su consentimiento, ha obtenido una ganancia ilícita de la que surge la obligación de indemnizar*”,<sup>111</sup> y donde ninguna de ellas “*toma como base de cálculos los daños efectivamente causados al demandante*”.<sup>112</sup> El fundamento de estos mecanismos con

---

<sup>109</sup> Morales, *op. cit.*, p. 378.

<sup>110</sup> *Idem.*

<sup>111</sup> *Ibid.* p. 128.

<sup>112</sup> Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno*, *op. cit.*, p. 208.

finest restitutorios “*deriva de la dificultad que normalmente implica par el titular de la marca o patente probar los perjuicios efectivamente sufridos por la infracción de su derecho*”,<sup>113</sup> y que, en ciertas circunstancias, dado el tamaño de una operación o la complejidad de la misma, puede ser casi imposible.

Puede sostenerse, además, que las letras b) y c) contemplan una finalidad disuasiva, en virtud de que dichas normas “*pretenden no solo impedir que quien cometió el ilícito pueda aprovecharse de los beneficios derivados de la infracción por él cometida (principio general del derecho de fuerte contenido ético), sino, también, contribuir a la disuasión de conductas violatorias de la ley en este tipo de materias*”.<sup>114</sup> Se pretende proteger y fomentar la invención y desarrollo tecnológico protegiendo aún más al titular de una patente.

En ese sentido, y tal como sostiene acertadamente –en mi opinión– el voto en contra de de los ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Juan José Romero Guzmán en los casos Astudillo Capetillo/Codelco y Astudillo Capetillo/Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A., promovidos ante el Tribunal Constitucional,<sup>115</sup> concebir estas normas como compensatorias limita el efecto disuasivo que se le reconoce, además de remediar la situación de enriquecimiento injustificado a favor del infractor. Por lo que, en efecto, cumplen con un fin restitutorio ya que, de lo contrario, se podrían generar incentivos para violar derechos de propiedad industrial en tanto el costo de hacerlo fuera menor al beneficio obtenido.

A pesar del efecto disuasivo-preventivo contemplado en esta norma, tal fin no deja de ser criticable puesto que genera incertidumbres al momento de aplicar la norma en un caso en concreto, tal como se analizará posteriormente.

En efecto, tal como señala Pino, se discute si dichas alternativas contemplan un fundamento preventivo-disuasivo, o si se trata de una indemnización punitiva propiamente tal. En cualquier caso, al tratarse de alternativas tan disimiles y basadas en casos de naturaleza simple (en que

---

<sup>113</sup> Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno*, op. cit., p. 208.

<sup>114</sup> Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA, voto en contra de los ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Juan José Romero Guzmán, considerando 5°.

<sup>115</sup> *Ibid.* considerando 5°; Tribunal Constitucional, 3 abril 2013, Rol N° 2437-2013 INA, voto en contra de los ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Juan José Romero Guzmán, considerando 5°.

existe un producto o proceso que no tiene alternativas ni componentes adicionales y el precio de la licencia puede determinarse sobre la base del precio final como único insumo necesario para el producto eventualmente infractor) pueden dar lugar a sentencias condenatorias desmedidas en donde el monto a pagar por parte del infractor sea más alto que las utilidades que obtuvo con motivo de la infracción o el precio de la regalía. Así pueden generarse aún más dificultades en la determinación del *quantum* indemnizatorio.

Cabe tener presente que, las finalidades punitivas son contrarias a la responsabilidad civil, ya que en sede civil la reparación debe atender al padecimiento de la víctima y no al reproche del actor. Por lo mismo se exige que exista un equilibrio entre el daño y la reparación.

#### **iv. Análisis y problemáticas del artículo 108 de la LPI**

- a. Artículo 108 a): “Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción”

Existe consenso en la doctrina nacional<sup>116</sup> en que la primera alternativa que ofrece el artículo 108 de la LPI contiene una hipótesis indemnizatoria propiamente tal, en virtud de la cual el cálculo de la indemnización se basa en el lucro cesante. Este monto se determinará a partir de las utilidades que el titular del derecho infringido dejó de percibir como consecuencia de la infracción. Por lo tanto, se encuadra dentro de la función compensatoria de la responsabilidad.

En general, la determinación del lucro cesante presenta problemas que, en el marco de la propiedad industrial, se acentúan pues el titular deberá acreditar “*que la merma en la disminución de ventas tuvo su causa en el uso ilícito por parte del infractor y su indebida comercialización*”.<sup>117</sup> La posición de desventaja del titular es evidente.

---

<sup>116</sup> En ese sentido, consultar a Barrientos, *op. cit.*, p. 132; Santa Cruz y Sepúlveda, *op. cit.*, p. 7; Pino Emhart, Alberto. “Sobre la (des) proporcionalidad de la acción indemnizatoria”, en: *Revista de Derecho. Escuela de Postgrado* 8 (2015): p. 208; y Morales, *op. cit.*, p. 378.

<sup>117</sup> Barrientos, *op. cit.*, p. 132.



En virtud de lo anterior surgen distintas interrogantes, ¿Cuál es la base sobre la cual se debe calcular el lucro cesante?, ¿Se calcula a partir del precio de mercado o de la cantidad del producto?, ¿Se debe tomar en cuenta la eventual modificación del precio que hubiere materializado el titular para hacer frente a la infracción?

Dependiendo qué monto se utiliza como base (precio de mercado, precio del titular al tiempo de la infracción, precio del titular previo a la infracción o precio del infractor); o qué cantidad se usa en el cálculo (aquella transada previo a la infracción, aquella transada luego de la infracción, aquella demandada conforme a la proyección en el tiempo de no haber mediado la infracción, la cantidad producida por el titular o el mercado en su conjunto), se obtendrán resultados muy distintos: en consecuencia, de la aplicación de la misma regla se obtendría un monto indemnizatorio distinto. Dicho resultado también va a depender de qué supuestos se tomen en consideración para el cálculo (en cuanto a si la baja de precio o aumento de la oferta o publicidad desarrollada por las partes, por mencionar algunos, deben o no considerarse).

Entonces, a pesar de que existe una regla que en la teoría parece clara, al momento de aplicarla se puede apreciar que aparecen dificultades de índole técnico. La letra a) del artículo 108 de la LPI resulta así una norma insuficiente para resolver el problema del *quantum* indemnizatorio, pues no entrega toda la información necesaria, e impide que sea una norma de aplicación uniforme, generando en la práctica incertidumbre jurídica.

b. Artículo 108 b): “Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción”

A diferencia de la alternativa anterior, la naturaleza jurídica de esta hipótesis es bastante discutida. Originalmente se consideró que tenía naturaleza compensatoria, principalmente por el enunciado del inciso primero de artículo 108 y porque, supuestamente, englobaba el lucro cesante. Se sostuvo que comprendía el lucro cesante pues se trataba de una situación que “*en el momento en que se vende un producto con marca en infracción se produce el primer daño cierto*”

*al titular de la marca. Él ha dejado de vender ese producto. Se ha visto privado del ingreso del dinero respectivo, con todas las consecuencias que aquello acarrea*".<sup>118</sup>

En el mismo sentido, *"si el titular de la patente y el infractor son los únicos que ofrecen el producto en el mercado y adicionalmente no hay sustitutos adecuados del producto, podría asumirse que cada producto vendido por el infractor, en ausencia de la infracción, habría sido vendido por el titular de la patente"*.<sup>119</sup>

Sin embargo, hoy es considerada una hipótesis que excede la responsabilidad civil y, se le atribuye una naturaleza restitutoria.<sup>120</sup> El supuesto de la letra b) tendría por fin corregir el enriquecimiento injustificado, puesto que *"busca trasladar el beneficio ilícito obtenido por el infractor desde su patrimonio al del legítimo titular del derecho de propiedad intelectual infringido"*.<sup>121</sup> Del mismo modo, la reparación que se persigue *"no es en relación al daño que se causó, sino que tiene su origen en los beneficios o utilidades obtenidos gracias a la utilización ilegítima de un derecho ajeno de características exclusivas, como son los de propiedad industrial, independientemente de si fue culposo o no en su actuar el infractor"*.<sup>122</sup><sup>SEP</sup> En ese sentido, *"pareciera ser claro el fundamento de la exclusividad en el goce para justificar el remedio de la restitución de ganancias, especialmente tratándose de derechos absolutos como el de propiedad"*.<sup>123</sup>

Por su parte, y siguiendo a Diez-Picazo, perfectamente podría darse la situación en que *"el uso de un intangible ajeno no provoca de suyo un daño al titular, pues aquel puede, incluso, percibir beneficios económicos derivados del uso no autorizado de su creación intelectual, cuando los actos del infractor –por ejemplo– han conducido a la difusión masiva de la misma"*.<sup>124</sup> En ese

---

<sup>118</sup> Otamendi, Jorge. *Derecho de marca*, (Buenos Aires: Lexis-Nexis Argentina S.A., 2006), p. 325, citado en Tamayo Cárdenas, Carlos David. "Análisis de la responsabilidad civil extracontractual por infracción de patentes de invención: un estudio jurídico del daño pecuniario y la función del instituto" (Tesis de Grado, Facultad de Derecho, Universidad Externado de Colombia, 2017), p. 228.

<sup>119</sup> Tamayo, *op. cit.*, p. 228.

<sup>120</sup> En ese sentido, consultar a Barrientos, *op. cit.*, p. 133; Santa Cruz y Sepúlveda, *op. cit.*, p. 7; Pino Emhart, Alberto. "Sobre la (des) proporcionalidad de la acción indemnizatoria", *op. cit.*, p. 212, Diez-Picazo, Luis. *Derecho de daños* (Madrid: Civitas Ediciones, 1999), p. 51 citado en Tamayo, *op. cit.*, p. 233; Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA, considerando 29°; y Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2437-2013 INA, considerando 28°.

<sup>121</sup> Santa Cruz y Sepúlveda, *El sistema de indemnización en materia de propiedad industrial, op., cit.*, p. 8.

<sup>122</sup> Barrientos, *El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la Ley de Propiedad Industrial, op., cit.*, p. 142.

<sup>123</sup> Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno, op., cit.* p. 378.

<sup>124</sup> Consultar en Diez-Picazo, Luis. *Derecho de daños* (Madrid: Civitas Ediciones, 1999), 51, citado en Tamayo, *op. cit.*, p., 232.

supuesto no existiría un daño, elemento esencial para solicitar la indemnización. Con todo, sí podría ejercerse una acción restitutoria en virtud de un enriquecimiento injustificado por la utilización indebida de propiedad industrial ajena.

Ahondando en la idea anterior, y tal como ya se ha explicado, la regla del triple cómputo reduce la carga probatoria para quien sufre la infracción, en razón de que *“el criterio de indemnización es más favorable al que lo alega, el dueño de la marca, por cuanto en ellos, los perjuicios han de analizarse desde la óptica de que nadie puede lucrar con la infracción, nadie puede sacar provecho de su dolo o actuar ilícito y el infractor no puede explotar la marca o patente gratuitamente y sin autorización del dueño de las mismas”*.<sup>125</sup>

En la misma línea se ha señalado que esta alternativa *“favorece la posición procesal del titular del derecho infringido, permitiéndole dirigir sus esfuerzos probatorios sólo a dos aspectos para obtener la procedente indemnización: debe probar las utilidades obtenidas por el infractor y además, el nexo causal entre dichas utilidades y la lesión provocada al legítimo titular del derecho de propiedad industrial, producto de la invasión de su derecho de exclusiva”*.<sup>126</sup> Por lo tanto, la parte demandante no tendrá que acreditar el elemento subjetivo (culpa o dolo del infractor) ni el elemento objetivo del daño (perjuicio efectivamente sufrido).

Ahora bien, además de una naturaleza reparatoria, se ha planteado que esta hipótesis perseguiría finalidades preventivas o disuasorias. Incluso se ha estimado que constituye una pena privada, puesto que la norma buscaría *“disuadir o desincentivar la comisión de actos violatorios de los derechos que protegen al inventor de una patente”*.<sup>127</sup> En ese mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al señalar que el artículo en cuestión *“tiene, primordialmente, una doble función: (i) remediar la situación de enriquecimiento ilegítimo del infractor por medio de la restitución de los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción cometida, evitándose, así, que quien comete un ilícito saque provecho de su comportamiento reprochable;*

---

<sup>125</sup> Barrientos, *op. cit.*, p. 132.

<sup>126</sup> De igual modo, Santa Cruz y Sepúlveda, *op. cit.*, p. 8: *“los requisitos para que se configure este supuesto han cambiado en el último tiempo “es posible calcular la indemnización procedente sólo en base al beneficio ilícito efectivamente obtenido por el infractor como consecuencia de la infracción, sin que se exija como correlato la existencia de daño o disminución en el patrimonio del titular del derecho infringido”*.

<sup>127</sup> Santa Cruz y Sepúlveda, *op. cit.*, p. 9.

y (ii) *disuadir o desincentivar la comisión de actos violatorios de los derechos que protegen al inventor de una patente*”.<sup>128</sup>

De igual modo, el Tribunal Constitucional ha sostenido que la norma pretende “*no solo impedir que quien cometió el ilícito pueda aprovecharse de los beneficios derivados de la infracción por él cometida (principio general del derecho de fuerte contenido ético), sino, también, contribuir a la disuasión de conductas violatorias de la ley en este tipo de materias*”.<sup>129</sup> De no reconocerle esta finalidad a la norma, podrían generarse incentivos para violar derechos de propiedad industrial en tanto el costo de hacerlo fuera menor al beneficio obtenido.

Por su parte, el carácter de “pena privada” se funda en que el artículo 108 de la LPI busca objetivar el daño. En ese sentido, cabe mencionar que “*Steindorff, partiendo de que la especial lesividad de los derechos sobre bienes inmateriales los hace merecedores de una especial protección, propone dar al valor objetivo del daño una función de sanción punitiva. En su opinión, la simple violación antijurídica es en sí suficiente para provocar una indemnización de carácter abstracto, transformando así la idea de daño mínimo en la de pena mínima*”.<sup>130</sup>

Ernesto Rengifo explica de manera clara un supuesto de hecho en que se aprecia esta idea de “pena privada”: “*Si al daño emergente y al lucro cesante se les adiciona o acumula el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, se le está agregando a la reparación integral un nuevo criterio –el beneficio del infractor– a título de pena o de daño punitivo*”.<sup>131</sup>

Sin embargo, constituye el carácter de pena privada “*aun cuando se reconozca sin ser acumulado al daño emergente y al lucro cesante, pues su carácter de tal deviene de la alteridad*

---

<sup>128</sup> Tribunal Constitucional, 3 abril 2013, Rol N° 2437-2013 INA, considerando 17°.

<sup>129</sup> Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA, voto en contra de los ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Juan José Romero Guzmán, considerando 5°.

<sup>130</sup> Basozabal, 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* 50, no. 3 (1997): p. 1277, citado en Tamayo, *op. cit.*, p. 253.

<sup>131</sup> Rengifo García, Ernesto. “Valoración de perjuicios en la infracción de patentes”, en: *Derecho de Patentes*, ed. Ernesto Rengifo García (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016), p. 878, citado en Tamayo, *op. cit.*, p. 255.

*que de él se predica, en relación con las circunstancias propias o personales del titular del derecho infringido”.*<sup>132</sup>

Por tanto, este carácter punitivo se daría en aquella situación en que el “*quantum es fijado en atención a algo que en estricto sentido no es padecimiento personal de la víctima*”,<sup>133</sup> que se da generalmente “*en aquellos casos que el demandante tan solo persiga el beneficio recabado por el infractor, muy posiblemente será porque no ha sufrido daño emergente y lucro cesante, o porque habiéndolos sufrido no tiene cómo probarlo y, en ambos casos, de cualquier manera, el monto del beneficio de su contraparte resultaría superior al daño padecido y efectivamente probado, erigiéndose como una auténtica pena privada de carácter pecuniario*”.<sup>134</sup>

Entonces, es posible sostener que la letra b) del artículo 108 posee a lo menos una doble función: (i) una función reparatoria, y (ii) una función preventivo-disuasoria; e incluso se le ha considerado como una pena privada.

En el supuesto de la letra b), se reduce la dificultad probatoria para el demandante puesto que sólo se exige la prueba del beneficio obtenido por el infractor y la relación causal entre el beneficio y la lesión provocada. Sin embargo, esta norma tampoco está exenta de problemas en cuanto a su aplicación puesto que sigue siendo extremadamente difícil de probar dado que la indemnización solo podrá otorgarse “*si se demuestra que en el proceso productivo o comercial, en relación al capital o la promoción del producto o el trabajo, por nombrar algunos factores, ha habido un beneficio directamente obtenido por el infractor y que él sea medible, todo dentro de la relación de causalidad correspondiente*”.<sup>135</sup>

En primer lugar, el elemento de la causalidad presenta problemas en razón de que esta hipótesis, no obstante aligerar la carga probatoria para la parte lesionada, sigue siendo “*extremadamente difícil de probar y es por ello la prácticamente inexistente jurisprudencia en la materia que la acoja, ya que la misma sólo podrá otorgarse como indemnización si se demuestra que en el*

---

<sup>132</sup> Tamayo, *op. cit.*, p. 256.

<sup>133</sup> *Ibid.* p. 256.

<sup>134</sup> *Idem.*

<sup>135</sup> Barrientos, *op. cit.*, p. 133.

*proceso productivo o comercial, en relación al capital o la promoción del producto o el trabajo, por nombrar algunos factores, ha habido un beneficio directamente obtenido por el infractor y que él sea medible, todo dentro de la relación de causalidad correspondiente”.*<sup>136</sup>

Entonces, a pesar de que se reduzca la carga probatoria para el titular del derecho lesionado, la causalidad sigue siendo un elemento difícil de acreditar. La dificultad práctica de acreditar los beneficios obtenidos por el infractor importa que la determinación del *quantum* siga siendo sumamente compleja.

Aparece de manifiesto la estrecha relación con el problema de los *patent thickets* expuesto en el primer capítulo. Entonces, en virtud de la causalidad, resulta de gran dificultad determinar cuál es el valor efectivo que tiene cada componente patentado o no patentado en relación al producto final.

Asimismo, y al igual que en la alternativa de la letra a), surge la interrogante respecto a si las utilidades, en este caso las ilícitas que obtiene el infractor, deben calcularse a partir del precio de mercado o de la cantidad de producto producido. El resultado también dependerá de qué supuestos se tomen en consideración al momento de hacer los cálculos, así como costos de oportunidad de, por ejemplo, usar un determinado procedimiento u otro.

De hecho, es a partir de estas interrogantes que en el siguiente capítulo se procederá a analizar el artículo 108 letra b) en concreto, a propósito del análisis del caso Astudillo Capetillo con Codelco para evidenciar la debilidad de la norma.

En segundo lugar, se puede visualizar que - además de los problemas que genera la causalidad -, la función preventivo-disuasivo de la norma también genera dificultades. Es posible considerar que la letra b) del artículo 108 de la LPI persigue evitar la comisión de este tipo de infracciones. Así, podría dar lugar a sentencias condenatorias que no respondan únicamente al cálculo establecido por la segunda alternativa del artículo 108 de la LPI de modo que el infractor

---

<sup>136</sup> *Idem.*

responda por efectos que van más allá de las utilidades que obtuvo como consecuencia directa de la infracción.

En suma, es posible sostener que esta norma también es de difícil prueba y, además, podría dar lugar a que el infractor responda injustamente por cuestiones que van más allá de lo establecido por la norma, afectando tanto al titular del derecho como al infractor.

- c. Artículo 108 c): “El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”

La naturaleza jurídica de esta regla resulta aún más discutible que la de la letra b). Tal como reconoce el Tribunal Constitucional, el “*deslinde entre el lucro cesante y el enriquecimiento ilícito en la norma ‘no es claro y nítido’*”.<sup>137</sup> Entonces, “*se trata de la indemnización compensatoria equivalente al lucro cesante, esto es, lo que el demandante dejó de percibir a título de licencias, o se trata de una restitución del beneficio obtenido por el demandante, como consecuencia de su infracción*”.<sup>138</sup>

En un principio se consideró que esta regla tenía carácter compensatorio. Se estimaba que, por tratarse de una situación en donde la utilidad del infractor deriva del contrato de licencia no suscrito, regulaba una hipótesis de lucro cesante.<sup>139</sup>

Hoy, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que se trata de una hipótesis de enriquecimiento injustificado y que, consecuentemente, tiene carácter restitutorio.<sup>140</sup> Defendiendo dicha posición se encuentra a Pino, quien señala que sostener que la letra c) del

---

<sup>137</sup> Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA, considerando 30°; y Tribunal Constitucional, 3 abril 2013, Rol N° 2437-2013 INA, considerando 29°.

<sup>138</sup> Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno*, op. cit., p 388-389.

<sup>139</sup> Consultar en Tamayo, op. cit., p. 259.

<sup>140</sup> Basozabal Arrue, Xabier. “Enriquecimiento Injustificado por intromisión en derecho ajeno,” Civitas (1998), p. 41, citado en Tamayo, *Análisis de la responsabilidad civil extracontractual por infracción de patentes de invención*, op. cit., p. 267; Santa Cruz y Sepúlveda, op. cit., pp. 7-9; Barrientos, op. cit., pp. 135-138; Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA, considerando 29°; y Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2437-2013 INA, considerando 28°.

artículo 108 contempla un remedio restitutorio no es problemático puesto que “*el remedio corresponde precisamente al tipo de remedio contemplado por la doctrina alemana para los casos de intromisión en derecho ajeno. Y en segundo lugar, porque el remedio también corresponde a la técnica empleada por las hipótesis tipificadas en el CC que han sido identificadas aquí como restitución de ganancias, por ejemplo en la referencia al ‘justo precio’ de los artículos 668 y 669*”.<sup>141</sup>

En razón de lo anterior, lo que se debe restituir es el “*‘valor de disfrute de la facultad usurpada’ (...)* es decir, (...) *una suma de dinero equivalente a ese ‘valor de goce’*”<sup>142</sup>, que correspondería al precio de la licencia.

También se ha establecido que esta alternativa efectivamente reduce la carga probatoria para quien lo alega, por las mismas razones esgrimidas en atención a la letra b. Lo anterior se explica en atención al principio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo.

Ahora bien, al igual que en el literal b), a esta norma también se le reconoce que tiene efectos preventivo-disuasivos, por lo que, si se cayera en el error de concebir estas normas como compensatorias, se limitaría el efecto disuasivo que se le reconoce. De lo contrario, se podrían generar incentivos para violar derechos de propiedad industrial en tanto el costo de hacerlo fuera menor al beneficio obtenido.

Sin embargo, su aplicación en concreto tampoco está exenta de problemas. ¿Por qué?

En la hipótesis de la letra c) el monto que el infractor debe pagar al titular se conoce como *regalía razonable*.

¿Pero qué es lo que se entiende por *regalía razonable*? Ésta se ha definido como “*aquella cantidad que una persona que pretende fabricar y vender un artículo patentado, estaría dispuesta a pagar como regalía, asumiendo que la cantidad propuesta le permitiría fabricar y*

---

<sup>141</sup> Pino Emhart, *Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno*, op. cit., p 388 y 389.

<sup>142</sup> Tamayo, op. cit., p. 259.



vender el producto patentado en el mercado, obteniendo una ganancia razonable”.<sup>143</sup> Entonces, es de manifiesto que se rige por las reglas del mercado, o sea, por la oferta y la demanda.

Ahora, ¿cómo se determina el monto de la regalía razonable? Se ha estimado que “*cualquier analogía con otras licencias previas otorgadas por el titular sobre la misma marca o sobre otras marcas del mismo titular o licencias concedidas por otros titulares del mismo sector empresarial, podrían ser utilizadas como monto a tener en cuenta para fijar la suma de indemnización por royalty*”,<sup>144</sup> pero que sólo serán una referencia.

Esto tiene sentido siempre y cuando se hayan otorgado licencias previamente, pues “*ante la ausencia de licencias previas otorgadas por el titular sobre la misma marca podrán servir como guía los montos de royalty correspondientes a licencias sobre otras marcas del mismo titular o bien a licencias concedidas por otros titulares del mismo sector empresarial, debiendo tenerse presente las diferencias que pueden existir entre uno y otro signo, particularmente su grado de notoriedad, lo cual ciertamente redundará obviamente en un disímil monto de regalía hipotética*”.<sup>145</sup>

Pero, ¿qué pasa si no existen los antecedentes anteriormente señalados? No habría mercado y, en consecuencia, se está frente a una encrucijada sin solución aparente; entonces, ¿cuál sería el precio razonable, en esta situación, si no hay mercado efectivo? La solución pareciera estar dada sobre la base de los precios de transferencia aplicables a las relaciones entre partes relacionadas, en términos de determinar las relaciones *arm's length* en casos análogos, los que ciertamente podrán diferir, o ser derechamente desproporcionados, en función del grado de sustituibilidad de la tecnología patentada o la exclusividad de la marca en cuestión.

---

<sup>143</sup> “*A reasonable royalty is an amount, ‘which a person, desiring to manufacture and sell a patented article, as a business proposition, would be willing to pay as a royalty and yet be able to make and sell the patented article, in the market, at a reasonable profit’.* *Goodyear Tire and Rubber Co. v. Overman Cushion Tire Co.*, 95 F.2d 978, 37 uspq 479 AT 484 (6TH Cir.1937) (citing *Rockwood v. General Fire Extinguisher Co.*, 37 F.2d 62 AT 66, 4 USPQ 299 at 303 (2nd Cir.1930)), appeal dismissed on motion of counsel for petitioners, 306 U.S. 665, 59 S.Ct. 460, 83 L.Ed. 1061 (1938)”. Chisum, Donald y Craig, Nard, et. al. *Principles of Patent Law*, Second Edition. (Nueva York: Foundation Press, 2001), p. 1229, citado en Santa Cruz y Sepúlveda, *op. cit.*, p. 9.

<sup>144</sup> Barrientos, *op. cit.*, p. 134.

<sup>145</sup> Morales, *op. cit.*, p. 382.

Además, por tratarse de un derecho de propiedad sobre un bien incorporal, es posible apreciar que la transferencia del derecho de dominio o de sus atributos, por definición, debiese recaer en la libre voluntad de las partes, y en particular, del titular del mismo. Sin embargo, esto se altera cuando un tercero vulnera el derecho de exclusiva del titular respecto a su bien. Se despoja de la posibilidad de decidir sobre su cesión, y queda sujeto, en cambio, a la voluntad del infractor que, por cierto, es injusta, exigiendo solamente que “indemnice” los daños –restituya las ganancias– causados a través de pagar la regalía razonable.

Entonces, si la indemnización no es de cuantía suficiente, los potenciales infractores no tienen incentivo alguno para negociar previamente la licencia, pues de todas formas tendrán que pagarlo eventualmente, siéndoles indiferente utilizar una cosa ajena sin autorización y pagar posteriormente, o solicitar previamente la autorización respectiva. Por lo tanto, el poder decisorio recae esencialmente en el infractor.

La vulneración del derecho de propiedad es evidente. El titular puede ser despojado de su derecho sin mediar su voluntad, obligándolo a conceder la licencia al infractor. Se dejaría al infractor en una mejor posición respecto del titular del derecho lesionado, porque entrega la decisión de pagar antes o después al arbitrio del primero, despojando al titular de los atributos de su derecho de propiedad, pues queda obligado a otorgarle una licencia que no necesariamente desea otorgar.

La norma, además, resulta problemática porque no es razonable que la persona que ha infringido el derecho del titular de la marca o patente *“sufrague el mismo porcentaje de royalty sobre facturación que pagaría en condiciones normales. En estos casos no ha habido contrato lícitamente celebrado, por lo tanto, sería justo que fuera mayor el citado royalty entre el dueño de la marca o patente y quien de ella se hubiera indebidamente lucrado. Estimar lo contrario en estos casos no puede sino interpretarse como una obligación para el dueño de la exclusiva en orden a otorgar al infractor de la licencia una de carácter obligatoria”*.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> Morales, *op. cit.*, p. 134.

Por lo tanto, “*estaríamos ante una situación absurda, ya que se beneficiaría al infractor del derecho de marcas o patentes al constituir, fruto de su comportamiento antijurídico, una ‘licencia obligatoria’ que no sería consecuencia de una legítima negociación de las partes*”<sup>147</sup>.

Podría considerarse, además, que por tratarse de una acción restitutoria es indiferente si el infractor actuó con culpa o dolo, lo cual traería como consecuencia caer en el absurdo de exigir la misma restitución a los dos tipos de conductas. Sin embargo, el hecho de haber actuado dolosamente puede dar lugar a otro tipo de responsabilidades.

Con todo, si bien esta regla pareciera facilitar la carga probatoria para el demandante a la hora de cuantificar el daño sufrido, es posible visualizar que eso no es así, puesto que “*no se trata de cuantificar el daño hipotético sino el daño efectivo o real, lo que no siempre logra el perjudicado. Por lo tanto, sus posibilidades de recibir la compensación necesaria, por el perjuicio sufrido, se reducen*”.<sup>148</sup>

Otro problema que surge es respecto a la función preventiva-disuasoria de esta alternativa resulta cuestionable en tanto impone al infractor el deber de pagar un costo social que va más allá de lo que, según la norma, debiese responder. Se estaría abriendo una puerta para condenar al infractor con sumas por sobre los de regalías razonables.

El desafío es buscar una fórmula que pueda incentivar el desarrollo inventivo, sin que, a su vez, incentive a infringir patentes en tanto el costo de hacerlo sea menor a los beneficios; y también, evitar que los infractores respondan por situaciones que exceden su actuar, puesto que, de lo contrario, se les estaría cargando un costo social que –a mi juicio – no les corresponde.

La regla es problemática pues no entrega información suficiente para determinar el monto de la regalía razonable, especialmente si no hay mercado. Sería, además, una regla injusta que, en definitiva, deja el poder decisorio al arbitrio del infractor. Por último, no deja de ser complejo

---

<sup>147</sup> Morales, *op. cit.*, p. 134.

<sup>148</sup> Ferrer Bernal, Mercedes. “El Daño Moral De Autor Y La Llamada Regalía Hipotética. Reflexiones Al Hilo Del Caso Liffers (Moral Damages and Hypothetical Royalties. Reflections on the Liffers Case)”, en: *InDret* 2 (2017): p. 26.

el fin disuasorio que se le reconoce puesto que permite que el infractor responda injustificada e injustamente por cosas que exceden lo establecido por la norma.

### **CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL CASO ASTUDILLO CAPETILLO CON CODELCO**

El artículo 108 de la LPI, no obstante solucionar varios problemas en la teoría, sigue siendo de difícil aplicación. A continuación, se analizará un caso emblemático, que no sólo contempla una arista civil, sino también una constitucional, evidenciando aún más el problema en la determinación del *quantum* indemnizatorio en materia de propiedad industrial.

**i. Sede civil: 2° Juzgado de Letras de Calama, 25 de abril del 2012, Rol N° C-50763-2009**

Milton Astudillo Capetillo interpuso una demanda conforme al artículo 108 letra b) de la LPI en contra de Codelco, imputando a la demandada haberse beneficiado ilegítimamente del proceso de lixiviación denominado “*remining*” (patentado por el Sr. Astudillo) desde el año 2006. Este proceso “*permite destruir las canalizaciones producidas y romper las zonas de impermeabilizaciones y recuperar la porosidad del mineral; todo lo cual reporta importantes ventajas operativas y económicas a la empresa que aproveche el procedimiento*”.<sup>149</sup>

Por tratarse de un caso con alto contenido técnico, que excede los conocimientos normales de un tribunal civil, es que se ordenó la realización de dos peritajes. El primero de ellos debía ser llevado a cabo por un ingeniero civil metalúrgico con experiencia en lixiviación. El segundo, por su parte, debía ser realizado por un abogado experto en patentes de invención. Se designó al Estudio Jurídico Claro y Cía., presidido por José María Eyzaguirre.

Presentados los informes y concluido el término probatorio, con fecha 25 de abril del 2012, el tribunal acogió la demanda del señor Astudillo. Se ordenó a Codelco pagar la suma total de 14,1 millones de dólares a la parte demandante por concepto de utilidades obtenidas como consecuencia de la infracción (artículo 108 letra b) de la LPI), pero en el entendido de que ello constituye una hipótesis de lucro cesante, que como revisamos previamente, a nuestro parecer sería una errónea calificación por parte del tribunal de primera instancia.

---

<sup>149</sup> 2° Juzgado de Letras de Calama, 25 abril 2012, Rol N° 50763-2009.

**ii. Sede constitucional: Tribunal Constitucional, 14 de enero del 2014, Rol N° 2365-2012-INA.**

La sentencia de primera instancia fue apelada por ambas partes. Sin embargo, la tramitación del recurso fue suspendida en virtud del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por Codelco. En él, la vencida reclamo que la aplicación de los artículos 48 y 108 letra b) de la LPI al caso concreto, importaban una vulneración de sus derechos constitucionales.

El análisis del artículo 48 deviene, *a priori*, en irrelevante, siendo de interés para este trabajo la aplicación retroactiva del artículo 108 letra b), norma que fue introducida el año 2005 por la Ley N°19.996 que modificó la LPI, y que no existía al momento que la parte demandada solicitó su patente.

La vulneración alegada por Codelco se basa en que, la aplicación de la norma, atenta contra el principio de proporcionalidad, permitiendo llegar a “*resultados gravosos que exceden desproporcionadamente la finalidad legítima de la norma*”.<sup>150</sup> Justifican su alegación en que el Sr. Astudillo habría obtenido beneficios desligados de la relación causal entre la infracción de la patente por parte de Codelco. Vale decir que, no obstante la Constitución no recoge expresamente el principio de proporcionalidad, se ha reconocido una consagración general dentro del ordenamiento jurídico.<sup>151</sup>

De hecho, es el mismo juez de primera instancia quien pareciera reconocer la desproporcionalidad de la sentencia, en el sentido de que se busca indemnizar cuestiones que exceden de lo que se debe a título de enriquecimiento injustificado.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA, considerando 39°.

<sup>151</sup> Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA, considerando 34°: “*la Constitución no recoge explícitamente el principio de proporcionalidad, pero los intérpretes constitucionales no pueden sino reconocer manifestaciones puntuales de este principio que devienen en una consagración general dentro del ordenamiento jurídico. La doctrina ha considerado que este principio se encuentra claramente integrado dentro de los principios inherentes del Estado de Derecho, está en la base de los artículos 6° y 7° de la Constitución que lo consagran, en la prohibición de conductas arbitrarias (artículo 19, numeral 2°) y en la garantía normativa del contenido esencial de los derechos (artículo 19, numeral 26°). Asimismo en el debido proceso y en el reconocimiento de la igual repartición de tributos. (ARNOLD, Rainer, MARTÍNEZ, José Ignacio, y ZÚÑIGA, Francisco, “El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Estudios Constitucionales, Año 10, N° 1, 2012, pp. 86 – 87)”.*

<sup>152</sup> 2° Juzgado de Letras de Calama, 25 abril 2012, Rol N° 50763-09, considerando 74 y 75°.

El Tribunal Constitucional califica correctamente las hipótesis de las letras b) y c) como restitutorias, por tratarse de un caso de enriquecimiento injustificado y no de una hipótesis compensatoria, como sería en el caso de que se estimara que se estaba ante una situación de lucro cesante.<sup>153</sup>

Luego, el Tribunal Constitucional acoge parcialmente el requerimiento, al estimar que la aplicación del precepto legal en cuestión “*no supera un examen de proporcionalidad estricta, por cuanto permite, a título indemnizatorio, obtener beneficios desligados de la relación causal entre el uso antijurídico de la propiedad industrial y el enriquecimiento del requirente directamente obtenido por tal uso, provocando en este último resultados gravosos que exceden desproporcionadamente la finalidad legítima de la norma*”.<sup>154</sup>

Sin embargo, “*esta conclusión es sorpresiva puesto que el mismo artículo 108 letra b) exige relación causal entre la infracción a la propiedad industrial y las ganancias obtenidas por el demandado (‘las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción’)*”.<sup>155</sup>

Surge la duda de si el monto excesivo al que Codelco fue sentenciado obedece a un problema constitucional en relación a la proporcionalidad, o si en realidad es un problema de causalidad en virtud de una errónea aplicación del artículo 108 de la LPI que correspondería al juez de fondo. Si es lo primero, el Tribunal Constitucional está en lo correcto. En cambio, si se trata de una errónea aplicación de la LPI, no solo es errado el análisis del Tribunal Constitucional sino que, además, excede de sus competencias desde que ello sería una cuestión de hecho que correspondería al juez de instancia (en este caso la Corte de Apelaciones).

Tanto el razonamiento del Juez Civil como el del Tribunal Constitucional dejan mucho para comentar.

---

<sup>153</sup> Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA, considerando 29°. En el mismo sentido Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2437-2013 INA, considerando 28°.

<sup>154</sup> Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA, considerando 39°.

<sup>155</sup> Pino Emhart, *Sobre la (des) proporcionalidad de la acción indemnizatoria. op. cit.*, p. 210, refiriéndose a la sentencia Tribunal Constitucional, 14 de enero de 2014, Rol N° 2437-2013 INA, que comparte el razonamiento con la sentencia del Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA.

### iii. Problemas en cuanto a la aplicación del artículo 108 letra b) de la LPI.

#### a. Respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de rebajar la pena en razón de la proporcionalidad

La decisión del Tribunal Constitucional es discutible puesto que, tal como señala Alberto Pino en relación con un caso similar,<sup>156</sup> “*es posible cuestionar desde un punto de vista teórico la extensión del principio de reparación integral del daño en el ámbito general de la responsabilidad extracontractual, en aquellos casos en los cuales la indemnización de perjuicios impone una carga desproporcionada al demandado. Sin embargo, dicho cuestionamiento se realiza por motivos distintos a los esgrimidos por el TC en este caso, y para hipótesis de indemnización compensatoria, no restitutoria*”<sup>157</sup>.

A pesar de que este cuestionamiento se hace a propósito de normas compensatorias, como veremos, es igualmente aplicable al artículo 108 letra b) a propósito de los *disgorgement damages* –o restitución de ganancias ilícitas–.

En efecto, existe una tesis que sostiene que, el artículo 108 letra b), además de una naturaleza restitutoria, tiene también naturaleza punitiva, por lo que quedaría sujeto a controles de proporcionalidad diversos de los propiamente reparatorios.

Sin embargo, es necesario distinguir según cómo se contempla la norma, en el sentido de “*si al calificar de punitiva la norma lo que se pretende es simplemente señalar que un fundamento importante para justificarla es la prevención o disuasión*”,<sup>158</sup> o si se trata de una norma que está sujeta a los “*mismos mecanismos de control exigidos para el caso de las indemnizaciones punitivas (conocidas como ‘daños punitivos’)*”.<sup>159</sup> Entonces, la plausibilidad de controlar la proporcionalidad de la sentencia depende de la “*extensión que se le pretenda asignar*”.<sup>160</sup>

---

<sup>156</sup> Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2437-2013 INA.

<sup>157</sup> Pino Emhart, *Sobre la (des) proporcionalidad de la acción indemnizatoria. op. cit.*, p. 209.

<sup>158</sup> *Ibid.* p. 214.

<sup>159</sup> *Idem.*

<sup>160</sup> *Idem.*



El primer caso, presenta una tesis viable puesto que su propósito es “*disuadir a posibles infractores para que se abstengan de violar un derecho protegido o negocien una licencia contractual con el titular del derecho*”.<sup>161</sup> Sin embargo, esto no agrega nada nuevo, pues el mismo Código Civil contempla normas con naturaleza preventiva o disuasoria.<sup>162</sup> Por otro lado, en caso de que se considere como “daño punitivo”, pareciera que la premisa sostenida no es viable.

En primer lugar, según Pino, la distinción entre indemnizaciones compensatorias y punitivas no es clara: “*Resulta al menos discutible la afirmación según la cual las indemnizaciones compensatorias de perjuicios no cargan con un elemento de reproche.*”;<sup>163</sup> entonces, “*lo cierto es que será difícil sostener que una acción de responsabilidad civil no acarrea reproche alguno para el demandado. Por cierto, no se trata del mismo reproche que acarrea la responsabilidad penal*”.<sup>164</sup>

En segundo lugar, Pino sostiene que “*los mecanismos de control de las indemnizaciones punitivas elaborados en el common law difícilmente podrían ser aplicados al caso de la indemnización restitutoria contemplada en el literal b) del artículo 108*”.<sup>165</sup> En los sistemas jurídicos continentales las indemnizaciones punitivas son rechazadas “*porque no satisfacen los requisitos de control que la potestad sancionatoria y coactiva que el Estado debe satisfacer, agregando además que incluso en los sistemas del common law estas indemnizaciones también reconocen limitaciones*”. No obstante, “*igualmente contemplan indemnizaciones punitivas de forma encubierta o bajo nombres distintos (...). La jurisprudencia chilena ha utilizado criterios retributivos o punitivos para la evaluación del daño moral*”.<sup>166</sup>

Entonces, “*¿por qué sería permisible incorporar estos elementos punitivos en la determinación del monto a indemnizar por daño moral, y no lo sería en el caso de la forma de cómputo*

---

<sup>161</sup> Pino Emhart, *Sobre la (des) proporcionalidad de la acción indemnizatoria. op. cit.*, p. 214.

<sup>162</sup> Por ejemplo, el dolo actúa como un agravante de responsabilidad civil contractual para evitar que las partes incumplan dolosamente sus contratos, haciéndolos responder también por los perjuicios imprevisibles (Artículo 1585 del Código Civil).

<sup>163</sup> Pino Emhart, *Sobre la (des) proporcionalidad de la acción indemnizatoria. op. cit.*, p. 214.

<sup>164</sup> *Idem.*

<sup>165</sup> *Idem.*

<sup>166</sup> *Ibid.* p. 216.

*establecida en la letra b) del artículo 108?”*<sup>167</sup> La respuesta radica principalmente en que, en el caso del daño moral existen menos criterios objetivos para orientar al juez en pos de determinar el monto, mientras que en el caso de la letra b) del artículo 108 de la LPI la misma norma contempla un criterio objetivo para determinar su evaluación.

Por último, en el *common law* existen los *disgorgement damages* “*que se ajusta[n] de manera más adecuada a las características de la modalidad indemnizatoria contemplada en la letra b) del artículo 108*”.<sup>168</sup> “*A pesar de que estas indemnizaciones se asocian normalmente a fundamentos disuasivos o preventivos, para la mayoría de la doctrina su naturaleza jurídica es restitutoria y no punitiva, toda vez que se basan en el principio del enriquecimiento injustificado, según el cual nadie puede beneficiarse de su propio ilícito. Confirma esta calificación el hecho de que la existencia de un perjuicio para la víctima no constituye un requisito para que sean procedentes. Se trata de una categoría de indemnizaciones relativamente recientes, y que merece ser estudiada con mayor profundidad en nuestro sistema jurídico*”.<sup>169</sup>

Por lo tanto, pese a que la letra b) del artículo 108 es claramente una hipótesis restitutoria, no puede desconocerse su carácter punitivo.

En este punto es necesario distinguir si se trata de daños punitivos propiamente tales o, si en cambio, se trata de un mecanismo meramente preventivo o disuasivo para permitir un control adicional con relación a la proporcionalidad. De tratarse únicamente de una hipótesis restitutoria, hablar sobre la proporcionalidad estaría fuera de lugar.

b. Respecto a los peritos y la “transferencia indebida de jurisdicción”<sup>170</sup>

---

<sup>167</sup> Pino Emhart, *Sobre la (des) proporcionalidad de la acción indemnizatoria. op. cit.*, p. 216.

<sup>168</sup> *Ibid.* p. 217.

<sup>169</sup> *Idem.*

<sup>170</sup> Consultar en Bulnes Serrano, Felipe y Vial Fourcade, Gonzalo. *La prueba pericial y el riesgo de transferencia indebida de jurisdicción: medidas para una adecuada valoración de la pericia.* [http://www.camsantiago.cl/articulos\\_online/ArticulosobrePeritos.pdf](http://www.camsantiago.cl/articulos_online/ArticulosobrePeritos.pdf)

Como señalamos, por tratarse de un caso de alto contenido técnico fue necesario llevar a cabo peritajes. Con ello existe el riesgo de que el juez considere la opinión experta como prueba irrefutable, y no solo falle con base en ella, sino que, en los mismos términos usados por el perito, lo que lo constituye una “transferencia indebida de jurisdicción”, permitiendo que el perito sea quien finalmente decida.<sup>171</sup>

Lo anterior, evidentemente, causa una serie de problemas. En primer lugar, “*atenta contra el principio básico que dicta que la potestad jurisdiccional es privativa del juez,<sup>172</sup> ya que coloca a las partes en situación que su controversia sea resuelta en lo sustantivo por alguien distinto del verdaderamente designado, sino que, además, tiene como agravante el que la determinación de este tercero -que el sentenciador se limita a hacer propia- es de difícil control posterior. Y es que resulta improbable que con motivo de un recurso, en un entorno en que ya se perdió toda intermediación con el experto, las falencias de su opinión queden a la vista y puedan ser debidamente contrastadas y sopesadas.*”<sup>173</sup>

Por lo tanto, es necesario tener siempre presente que los peritos “*no están libres de cometer errores, actuar con sesgos, verse influenciados por su propia noción de justicia del caso, asumir premisas fácticas o jurídicas equivocadas, dar por absolutos o ciertos hallazgos sólo relativos o eventuales, etc.; y todo ello, fundido en un razonamiento y conclusiones, aparentemente tan técnicos como imparciales, que dificulten su debido control*”.<sup>174</sup>

Resulta fundamental que el juez tenga un rol activo durante el juicio y no se limite únicamente a replicar lo sostenido por el perito. Para lograrlo, es preciso que tome las medidas de control necesarias para aumentar la credibilidad del informe, y así poder, posteriormente, facilitar una ponderación adecuada del mismo. Entre las medidas de control es posible encontrar, por

---

<sup>171</sup> Bulnes y Vial, *op. cit.*, p. 3.

<sup>172</sup> Artículo 76, inciso primero de la Constitución Política de la República: “*La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos*”.

<sup>173</sup> Bulnes y Vial, *op. cit.*, 3 y 4.

<sup>174</sup> *Ibid.*, p. 4.

ejemplo, contrastar la pericia con los propios conocimientos, interrogar al perito y ponderar la calidad del razonamiento, entre otros.<sup>175</sup>

Ahora, en el caso en comento, se puede sostener que realmente no se logró probar el requisito de la “certidumbre del daño”, puesto que para establecer el monto de las utilidades que obtuvo Codelco como consecuencia de la infracción, los jueces de fondo se basaron en el peritaje de ingeniería, otorgándole valor de plena prueba.<sup>176</sup> Dicho informe sirvió de base para determinar el monto que la parte demandada debía pagar al Sr. Astudillo, pero no fue capaz de dar por establecidas las utilidades realmente obtenidas, sino que se basó en hipótesis y suposiciones.

En efecto, a partir del considerando 84° del fallo dictado por el juez de fondo es posible sostener que el tribunal hizo propio lo establecido por el perito, sin dar un razonamiento suficiente como para dar por fundado lo que señalaba el informe, otorgándole el valor de plena prueba sin ningún tipo de análisis ni cuestionamiento. Dicho considerando señala “*que utilizando los resultados del trabajo practicado, afirma [el perito Sr. Domic] que el perjuicio ha podido cuantificarse en una pérdida de producción ubicada entre 5.300 y tal vez alcanzando 12.200 toneladas de cobre fino*”.

En consecuencia, es posible desprender que dichas conclusiones se basan en meras suposiciones e hipótesis que el juez hace propias, otorgándole valor de plena prueba sin ningún tipo de análisis. Resulta al menos criticable que el sentenciador se limite a replicar la decisión del perito, obviando que su tarea como juez, entre otras, es la interpretación del informe pericial y no únicamente tomarlo como una verdad intachable para fundamentar la sentencia.

- c. Respecto al problema de la causalidad en relación a los elementos que se usaron como base para determinar las utilidades que obtuvo el infractor

La evaluación que hizo el perito de las utilidades que obtuvo Codelco como consecuencia de la infracción es, al menos, cuestionable. Vale la pena recordar que dentro de los requisitos para

---

<sup>175</sup> Bulnes y Vial, *op. cit.*, 4.

<sup>176</sup> 2° Juzgado de Letras de Calama, 25 abril 2012, Rol N° 50763-09, considerando 90°: “*es confiere el valor de plena prueba ya que éstas se sustentan en conocimientos específicos científicamente afianzados demostrables conforme a la razón y sustentables frente a otras opiniones*”.

que a una persona se le pueda atribuir responsabilidad es necesario que su actuar haya generado daños y que, entre su conducta y el daño, haya una relación de causalidad necesaria y directa.

En términos simples, la sentencia del 2° Juzgado de Letras de Calama basada en el informe del perito ingeniero civil metalúrgico establece que la no aplicación del *remining* “*hubiera producido problemas de permeabilidad en su parte superior, impidiendo el ingreso de las soluciones de ácido, mermando la razón de riego y finalmente el contacto con el mineral. Lo que conforme indicó el perito, trae aparejado una menor producción de cobre*”.<sup>177</sup> La conclusión del fallo es que de no haber utilizado la patente del Sr. Astudillo, Codelco hubiera producido menos cobre porque no se habría alcanzado la razón de riego necesaria para una óptima producción de cobre.

La conclusión del juez deja mucho que desear y hace necesario su análisis. En efecto, se pudo haber llegado a distintas conclusiones dependiendo de los supuestos utilizados para el cálculo de las utilidades obtenidas por el infractor.

En primer lugar, el cómo se llegó a establecer el monto de las utilidades que Codelco debía pagar al Sr. Astudillo demuestra el problema que se planteó en el capítulo anterior: el monto va a variar dependiendo de qué valor se use como base para el cálculo. Es así como, en este caso, el cálculo del perito se basa en qué habría ocurrido de no utilizarse el *remining* y no si dicho procedimiento aumentó la producción, y en cuánto.<sup>178</sup>

El juez de fondo y el perito pasan por alto el hecho que, de no haberse utilizado el *remining*, Codelco habría utilizado otra técnica. En el razonamiento del fallo se asume que Codelco no habría utilizado otra técnica, viéndose en la obligación de reducir la tasa de riego, lo que habría implicado una menor producción de cobre.<sup>179</sup> Además, perito y juez ignoran que “*el aglomerado in situ [o remining] no se ocupa desde el año 2008 y no se ha bajado la tasa de riego y se recupera más cobre que en el año 2008*”.<sup>180</sup>

---

<sup>177</sup> 2° Juzgado de Letras de Calama, 25 abril 2012, Rol N° 50763-09, considerando 83°.

<sup>178</sup> 2° Juzgado de Letras de Calama, 25 abril 2012, Rol N° 50763-09, Apelación de Codelco de la sentencia definitiva, 55.

<sup>179</sup> *Ibid.*, p. 59.

<sup>180</sup> *Ibid.*, p. 64.

Podría argumentarse que el actuar de Codelco fue necesario para generar un enriquecimiento injusto para sí, pero que no necesariamente fue directo, puesto que, tal como se señala en el párrafo anterior, hubo otros factores que permitieron a Codelco obtener tales utilidades durante ese período, pero que el juez de fondo pasó por alto en su análisis.

Esto evidencia que la sentencia de primera instancia es deficiente en la construcción de la causalidad. Asimismo, demuestra la dificultad para aplicar el artículo 108 de la LPI, en particular la letra b), puesto que se trata de una norma amplia que no entrega los lineamientos mínimos para dar una solución uniforme, ya que se puede arribar a múltiples resultados dependiendo de los criterios que son utilizados.

d. Respecto a la determinación del *quantum* indemnizatorio

La sentencia pone de manifiesto el gran problema en la manera en que se determina el daño en materia de propiedad industrial. En este caso, la indemnización que se exige es desproporcionada con respecto a la infracción realizada por Codelco si no considera de manera específica el aporte de la misma en el margen operacional del proceso productivo (ya como mayor producción, mayor precio, menor costo u omisión de un precio o costo). Si no es posible hacer dicha distinción, al menos de manera general, resulta evidente que el *quantum* del daño no tiene necesaria relación con las utilidades efectivas que haya tenido el infractor como consecuencia de su infracción y, por lo tanto, el daño así determinado lo ha sido de manera errada. Más aún, incluso en el evento que el infractor tenga pérdidas financieras en el corto plazo, la infracción puede reducir sus costos de producción generando un beneficio económico (o utilidad) derivada de la menor pérdida derivada de la implementación de la tecnología infractora o de la reducción en el costo total medio de producción en el corto, mediano o largo plazo.

A mi juicio, el mayor error en que caen tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Constitucional es que “*pasa[n] por alto el hecho de que dichas utilidades pueden originarse en*

*un conjunto de actividades, y no sólo en la infracción de una patente*”,<sup>181</sup> sin reconocer que las utilidades de Codelco pueden haber tenido un origen multicausal en virtud de distintas actividades y, en lo que dice relación con las tecnologías usadas, las interacción de estas (algunas patentadas y otras no), y no únicamente en razón del proceso denominado “*remining*” patentado por el Sr. Astudillo como única fuente de los resultados operacionales financieros de la demandada.

En todo caso, creo que ello no implica que la regla del artículo 108 letra b) no sea aplicable, sino que ha sido mal aplicada y, por tanto, que la determinación del monto del daño debió ser hecha nuevamente y no, como concluye el Tribunal Constitucional, que la norma es inaplicable por la inconstitucionalidad dada la generalidad de sus términos.

Es el juez de fondo quien tiene la labor de “*ponderar en qué medida las utilidades obtenidas por el demandado se generaron como consecuencia del uso de la patente ajena, y en qué medida ellas fueron generadas por el esfuerzo y trabajo propio del demandado*”;<sup>182</sup> y en este sentido, es menester recurrir al elemento de la causalidad para poder determinar en qué medida dependen las utilidades generadas por el infractor (en este caso Codelco) con ocasión de la infracción cometida. No puede prescindir de este elemento en su análisis, y al hacerlo yerra en la aplicación de la ley.

Lo anterior demuestra que resulta necesario generar mecanismos para simplificar la aplicación de la norma en análisis y que permitan entregar uniformidad en su aplicación. Esto otorgaría una mayor seguridad jurídica a las partes (titular del derecho y supuesto infractor) para determinar el *quantum* del daño y de esa manera evitar que la indemnización sea excesiva o insuficiente, siempre dentro de los márgenes de la alternativa del artículo 108 de la LPI que la parte afectada escoja.

e. Respecto al fin disuasorio o preventivo de la norma en cuestión

---

<sup>181</sup> Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol N° 2365-2012 INA, voto en contra de los ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Juan José Romero Guzmán, considerando 19°.

<sup>182</sup> Pino Emhart, *Sobre la (des) proporcionalidad de la acción indemnizatoria. op. cit.*, p. 213.

Tal como se ha establecido previamente, el artículo 108 letras b) y c), además de contener un fin restitutorio, contemplan a lo menos fines disuasorios o preventivos, y discutiblemente fines punitivos.

Sobre el fin disuasorio cabe preguntarse: ¿es realmente necesario o basta la finalidad restitutoria para que la parte demanda quede indemne? ¿entrega certezas o incertidumbres al momento de determinar el monto indemnizatorio?

Precisamente es el fin disuasorio-preventivo el que carece de directrices objetivas, siendo de tesitura abierta para luego permitir al juez imponer sumas elevadas y hacer responder al infractor por cuestiones que no sean necesariamente consecuencia de su actuar. Es así que se olvida que el caso puede ser perfectamente resuelto en sede civil y se produce la apertura de un debate sobre la proporcionalidad de la condena en sede constitucional.

Lo anterior evidencia la ineficacia de una norma mal aplicada. Ineficacia que hace necesario recurrir a una instancia constitucional para poder resolver el conflicto, lo que da cuenta de un abuso del aparato jurisdiccional. Entonces, en realidad basta con que el juez de fondo determine con precisión las utilidades que fueron consecuencia de la infracción y no eleve esta suma por tratarse de una norma con fines disuasorios.

Por tanto, a pesar de que esta norma tenga por objetivo fomentar la invención y procesos tecnológicos al proteger al titular, se olvida que muchas veces estas protecciones a las patentes son las que traban el desarrollo tecnológico e inventivo. Esto es porque el uso de patentes implica necesariamente la autorización del titular de éstas, que pueden imponer precios muy elevados para usarlas o, derechamente, negarlas.

Además, si al infractor de una patente se le impone a pagar una suma extremadamente alta que no necesariamente se condice con las consecuencias imputables de la infracción, y además se aprovecha como mecanismo para disuadir o prevenir a potenciales infractores, se estaría condenando con elevadísimas sumas que dejan de ser objetivas.



La sobreprotección termina por trabar el desarrollo inventivo que pretendía proteger, dejando a la deriva un problema de constitucionalidad (en virtud de la proporcionalidad), cuando en realidad bastaba la instancia civil y netamente restitutoria para solucionar acertadamente el conflicto.

Pareciera entonces, que, si el fin único de la norma fuera la búsqueda de restitución, muchos de estos problemas en cuanto a la determinación del *quantum* “indemnizatorio” podrían ser superados.

En conclusión, a pesar de que comparto el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el sentido de que rebaja el monto que debe pagar Codelco al Sr. Astudillo, no creo que sea un problema de constitucionalidad, en este caso por proporcionalidad, sino más bien un problema de aplicación de la norma.

Entonces, es posible reconocer que uno de los grandes desafíos en materia de propiedad industrial es respecto a la determinación del daño para dar lugar a las indemnizaciones establecidas en el artículo 108 letra b) de la LPI. Por tanto, resulta fundamental establecer criterios para afinar el *quantum* del daño, así como exigir un rol activo de los jueces al momento de interpretar el informe de peritos y así evitar una transferencia indebida de jurisdicción. Así también, velar porque la indemnización sea meramente de carácter restitutorio, y no persiga un efecto disuasivo que ciertamente podría ser más cuestionable desde la perspectiva de la proporcionalidad para evitar indemnizaciones desmedidas y, por ende, desproporcionadas.

## CONCLUSIÓN

Aún queda un largo camino en el ámbito de la propiedad industrial para fomentar efectivamente el desarrollo inventivo. Así, a modo de conclusión, es posible sostener lo siguiente:

1. Es necesario desarrollar mecanismos que protejan al titular de las patentes y que, al mismo tiempo, no generen incentivos perversos que permitan monopolios de patentes que traben el desarrollo tecnológico o devenguen en actuares abusivos. Del mismo modo, se deben evitar sentencias desmedidas que en nada aportan al desarrollo. Asimismo, hay que analizar la forma de que el costo de infringir una patente no sea mayor al beneficio obtenido por dicha infracción.

Entonces, hay que velar por dos fines que muchas veces se contraponen, los cuales son el fomentar el desarrollo inventivo y el proteger a los titulares de las patentes; y, en consecuencia, en qué medida se tiene que proteger cada uno para que no se entorpezca el desarrollo que se pretende.

2. El artículo 108 de la LPI no contempla únicamente una hipótesis compensatoria en razón del lucro cesante, sino que, de hecho, solamente es posible encasillar la letra a) dentro de ese supuesto. Sin embargo, las letras b) y c) responden a criterios restitutorios en virtud de un enriquecimiento injustificado y también por fines disuasorio-preventivos.
3. Si bien el artículo 108 de la LPI efectivamente ofrece alternativas por la vía civil a favor del titular de un derecho infringido que pretendían reducir la carga probatoria, en la práctica sigue siendo de difícil aplicación, tanto para el titular del derecho como para el infractor.
4. El fin preventivo-disuasivo de las letras b) y c) es un incentivo cuestionable en contra del infractor puesto que, lo puede hacer responder por indemnizaciones desmedidas. Es así como se debería velar porque la indemnización sea meramente de carácter restitutorio, ya que el fin disuasivo podría ser más cuestionable desde la perspectiva de la proporcionalidad para evitar indemnizaciones desmedidas y por ende

desproporcionadas.

5. Con relación al caso Astudillo Capetillo con Codelco, se visualiza que el Tribunal Constitucional llega a las conclusiones correctas, pero por las razones equivocadas y respecto las cuales, más aún, tal vez no debió pronunciarse. Dicho razonamiento se reduce a un problema de proporcionalidad, cuando en realidad era un problema de causalidad que correspondía al juez de fondo.
6. El artículo 108 de la LPI sigue siendo de difícil aplicación, porque al ser una norma de tesitura abierta no contempla los lineamientos necesarios para poder ponerla en práctica puesto que puede dar lugar a resultados distintos dependiendo de los supuestos que se usen en la fórmula.
7. Con respecto a la causalidad, el artículo 108 de la LPI sigue presentando problemas, debido a que por la dificultad que implica dar por acreditado el elemento de la causalidad, puede dar lugar a sentencias desmedidas.
8. Sin perjuicio de la importante modificación introducida el año 2005, la regla del triple cómputo contenida en la LPI sigue siendo una norma deficiente de no mediar una actividad mayor de parte de la judicatura de instancia en su aplicación. Por tanto, resulta recomendable replantear el artículo 108 de la LPI para eventualmente obtener una regla que sea de aplicación clara, que permita obtener resultados consistentes y evite que éstos en definitiva sean desproporcionados.

## BIBLIOGRAFÍA

### i. Doctrina

Abeliuk, René. *Las Obligaciones, Tomo I*. (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2009).

Arnold, Rainer, Martínez, José Ignacio, y Zúñiga, Francisco. “El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en: *Estudios Constitucionales* 10, no. 1 (2012).

Barrientos, Marcelo. “El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la Ley de Propiedad Industrial,” en: *Ius et Praxis*, no. 1 (2008).

Barrientos, Javier. *El Código Civil. Su jurisprudencia e historia*, Tomo II (Santiago: Thomson Reuters, 2016).

Barros, Enrique. *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*. (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006).

Basozabal, 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* 50, no. 3 (1997).

Bullard González, Alfredo. *Derecho y Economía. El Análisis Económico de las Instituciones Legales*. (Lima: Palestra Editores, 2006).

Bulnes Serrano, Felipe y Vial Fourcade, Gonzalo. *La prueba pericial y el riesgo de transferencia indebida de jurisdicción: medidas para una adecuada valoración de la pericia*. [http://www.camsantiago.cl/articulos\\_online/ArticulosobrePeritos.pdf](http://www.camsantiago.cl/articulos_online/ArticulosobrePeritos.pdf)

Domínguez Águila, Ramón. “Los Límites al Principio de Reparación Integral,” en: *Revista Chilena de Derecho Privado*, no. 15 (2010).

Ducci Claro, Carlos. *Derecho Civil. Parte General*. (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2010).

- Ferrer Bernal, Mercedes. “El Daño Moral De Autor Y La Llamada Regalía Hipotética. Reflexiones Al Hilo Del Caso Liffers (Moral Damages and Hypothetical Royalties. Reflections on the Liffers Case)”, en: *InDret* 2 (2017).
- Gaviria Gil, Juan Antonio. *El problema del hold-up en el derecho de los contratos: Estados Unidos, Colombia y México*. (Editorial Porrúa: 2015).
- Hermalin, Benjamin E., y Michael L. Katz. “Information and the Hold-Up Problem” en: *The RAND Journal of Economics* 40, no. 3 (2009). <http://www.jstor.org/stable/25593717>.
- Lemley, Mark. "Ten things to do about patent holdup of standards (and one not to)," en: *Boston College Law Review* 48 (2007).
- Morales, Marcos. ed. “Elementos de responsabilidad extracontractual en materia de marcas comerciales,” en: *Temas Actuales de Propiedad Intelectual Estudios en homenaje a la memoria del profesor Santiago Larrguibel Zavala*, (Santiago: Editorial Lexis-Nexis, 2006)
- Peñailillo, Daniel. “El enriquecimiento sin causa. Principio y fuente de obligaciones,” en: *Revista de Derecho*, no. 200 (1996).
- Pereira Fredes, Esteban. “Un alegato a favor de las consideraciones punitivas en el derecho privado”, en: *Revista de Derecho. Escuela de Postgrado* 7, no. 7 (2015).
- Pino Emhart, Alberto. “Sobre la (des) proporcionalidad de la acción indemnizatoria”, en: *Revista de Derecho. Escuela de Postgrado* 8 (2015).
- Pino Emhart, Alberto. “Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el derecho privado chileno”, en: *Revista chilena de derecho* 46, no. 2 (2019).
- Ruiz-Tagle Vial, Pablo. *Propiedad Intelectual y Contratos*. (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2001).
- Santa Cruz, Maximiliano y Sepúlveda, María José. *El sistema de indemnización en materia de propiedad industrial*, (2017)

<http://repositorio.educacioncontinua.uc.cl/bitstream/handle/123456789/20/El%20sistema%20de%20indemnizaci%C3%B3n%20en%20materia%20de%20prop.%20intelectual%20Paper%20Sta.%20Cruz%20y%20Sep%C3%BAlveda.pdf?sequence=1>

Shapiro, Carl. “Navigating the patent thicket: Cross licenses, patent pools, and standard setting”, en: *Innovation policy and the economy* 1 (2000).

Suñol, Aurea. “Patentes Y Hold-Up: La Acción De Cesación Ante Compromisos Frand (Patents and Hold-Up: Injunctions and Frand Commitments)”, en: *InDret* 4 (2015).

Tamayo Cárdenas, Carlos David. *Análisis de la responsabilidad civil extracontractual por infracción de patentes de invención: un estudio jurídico del daño pecuniario y la función del instituto*. (Tesis de Grado, Facultad de Derecho, Universidad Externado de Colombia, 2017).

Vásquez Duque, Omar. *Una Introducción al análisis económico del Derecho*. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2021).

Walker Echeñique, Elisa. *Manual de Propiedad Intelectual*. (Santiago: Thomson Reuters, 2020).

## **ii. Jurisprudencia Nacional**

2° Juzgado de Letras de Calama, 25 abril 2012, Rol n° 50763-2009

Tribunal Constitucional, 14 enero 2014, Rol n° 2365-2012 INA

Tribunal Constitucional, 3 abril 2013, Rol n° 2437-2013 INA

## **iii. Legislación**

Biblioteca del Congreso Nacional. 2018. Historia de la Ley N° 19.996. Modifica la Ley N° 19.039, sobre propiedad industrial.

Chile. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 2005. Decreto con Fuerza de Ley N° 3, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.039 sobre

## Propiedad Industrial.

Chile. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 2005. Ley N° 19.996 que modifica la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.

Chile. Ministerio de Justicia. 2000. Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil, publicado el 30 de mayo de 200.

Chile. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2005. Decreto Supremo N° 100, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile, publicado el 22 de septiembre de 2005.

### **iv. Notas de Prensa**

K.N.C “The value of freeing ideas, not just locking them up.” *The Economist* (8 de noviembre de 2019 [consultado: 18 de noviembre de 2020]): <https://www.economist.com/open-future/2019/11/08/the-value-of-freeing-ideas-not-just-locking-them-up>

“A question of utility.” *The Economist* (8 de agosto de 2015 [consultado: 18 de noviembre de 2020]): <https://www.economist.com/international/2015/08/08/a-question-of-utility>

“Time to fix patents.” *The Economist* (8 de agosto de 2015 [consultado: 18 de noviembre de 2020]): <https://www.economist.com/leaders/2015/08/08/time-to-fix-patents>