

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos Rol N° 21475-19 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento especial del Párrafo 1° del Título X de la Ley N° 19.039, las demandantes SCHREDER S.A. y SCHREDER CHILE S.A. deducen recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, que revoca el fallo pronunciado por el 25° Juzgado Civil de Santiago el trece de abril de dos mil dieciséis, en aquella parte en que se condenó a la demandada al pago de una indemnización de perjuicios y de las costas de la causa y, en su lugar, se declara que se desestima la demanda a estos respectos, confirmando en lo demás lo apelado.

Declarado admisible el arbitrio, se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que el libelo denuncia únicamente la infracción de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, por dejar sin sanción el delito civil cometido por la demandada, a pesar de que el fallo impugnado reconoce y confirma que éste existió, añadiendo que se presentaron antecedentes en el procedimiento que permitían determinar el monto de los perjuicios.

Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo del fallo recurrido, pide se invalide éste y se dicte el correspondiente de reemplazo, reponiendo todos aquellos considerandos, motivos y razonamientos de la sentencia del a quo, que condenaron a la demandada a la reparación de los



perjuicios experimentados por las actoras en el monto que la Corte estime prudente.

Segundo: Que la sentencia de primer grado, en los considerandos 30° a 32° -reproducidos en alzada-, establece la efectividad de haber utilizado la demandada en su luminaria modelo Tundra, diseños, detalles, dimensiones y características, en general, idénticas al producto luminoso de la demandante, denominado modelo Isla, razonamientos que como expresa el fallo recurrido en su motivo 7°, los jueces de segundo grado comparten, *“en los que se concluye la efectividad de dicha vulneración”*.

Ahora, en lo relativo a la indemnización de perjuicios pedida por las actoras, para desestimarla el fallo en estudio expresa lo siguiente:

“Octavo: Que, según aparece en la demanda, la indemnización de perjuicios que se persigue en autos está fundada en lo dispuesto en la letra c) del artículo 106 y en la letra b) del artículo 108, ambos de la Ley N° 19.039, en cuya virtud lo que se pide es que se condene a la demandada a resarcir ‘las utilidades que haya obtenido el infractor’.

En consecuencia, debe determinarse en qué consiste ‘las utilidades’ reportadas por la demandada con motivo de su conducta.

Como una primera aproximación, conviene traer a colación que por utilidad debe entenderse, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la ‘capacidad que tiene una cosa de servir o de ser aprovechada para un fin determinado’ o el ‘provecho o beneficio que se saca de una cosa’.

En este sentido, corresponde tener en cuenta que la demandada, ‘ELEC Chile Compañía de Productos Eléctricos Limitada’, no obtuvo una utilidad o



ganancia equivalente al total de los ingresos que percibió a raíz de la venta de las luminarias 'Tundra' (que es lo que viene concedido en primera instancia), pues de esa suma corresponde deducir todos los costos que debió asumir para la producción, cuestión que no está determinada en autos.

Desde otro punto de vista, el menoscabo que sufre 'Schreder S.A.' y 'Schreder Chile S.A.' generado con la vulneración del privilegio de diseño industrial que detentaban, tampoco está representado por los ingresos que obtuvo la demandada con la comercialización de las luminarias 'Tundra', pues de haberla llevado a efecto por su cuenta, también habría debido hacer frente a los costos que ese proceso le hubiera significado.

Noveno: Que, por último, hay que recalcar que, en esencia, la indemnización de perjuicios constituye, a fin de cuentas, una cantidad de dinero que equivale a lo que el cumplimiento íntegro y oportuno de una obligación hubiera significado para el acreedor y dicho monto no se halla justificado en autos.

Décimo: Que lo anteriormente razonado llevará a revocar lo que viene decidido en este punto y revocar a este respecto la demanda, pues proceder solamente redundaría en un enriquecimiento sin causa para las actoras, puesto que obtendrían más que lo que les corresponde por la utilidad reportada para la demandada, tópico que, en virtud de las reglas de la carga probatoria debió haber sido acreditado por ellas.

Undécimo: Que las alegaciones de las actoras, al adherir a la apelación, deben ser desechadas, pues lo admitido fictamente por la demandada en la absolución de posiciones de ningún modo puede estimarse que comprueban la utilidad que le ha reportado la comercialización de las referidas luminarias,



debiendo destacarse que esa parte redactó libremente el pliego de posiciones.”

Tercero: Que, el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil dispone que *“El escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá: 1) Expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y 2) Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.”*

Cuarto: Que, en el caso *sub lite*, el recurrente protesta, en síntesis, por no determinar la sentencia impugnada el monto de los perjuicios sufridos por su parte, no obstante haberse verificado la comisión de un ilícito civil y contarse con elementos probatorios y facultades para ello.

Esa materia, la determinación de perjuicios, está regulada por las normas que la ley de la especialidad consagra, esto es, los artículos 106 letra b) y 108 letra c) de la Ley de Propiedad Industrial, disposiciones que no se denuncian en el recurso como erróneamente aplicadas.

El libelo únicamente se refiere a la infracción del artículo 2314 del Código Civil -menciona los artículos “*siguientes*”, pero esa imprecisión obsta absolutamente para considerarlos-, pese a que el fallo en estudio no desconoce que se ha cometido un ilícito civil por una vulneración de los derechos de propiedad de industrial de las actoras (como se lee en su motivo 7°). Ahora bien, la forma, mecanismo o procedimiento mediante el que se fija la indemnización a que está obligada la demandada según el citado artículo 2314 está reglada específicamente en el artículo 108 de la Ley de Propiedad Industrial -precepto que, como se dijo, no se denuncia como infringido-, el que contiene diversas alternativas para dicha cuantificación, entre las cuales las demandantes optaron



por la prevista en la letra b), esto es, “*Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción*”, disposición en la que precisamente basa sus disquisiciones el pronunciamiento cuestionado, al examinar el concepto de “utilidades” y, como resultado de ese examen, sentenciar que para cuantificarlas deben restarse los costos del precio de venta de la mercadería en cuestión.

Esta trascendental omisión en un arbitrio de derecho estricto y formalista como el deducido, al recaer sobre los preceptos que gobiernan esta materia y que, por consiguiente, son normas decisorias de esta litis, impide a esta Corte siquiera entrar al fondo de esta controversia y, por tanto, necesariamente conducen al rechazo del recurso.

Quinto: Que, sólo a mayor abundamiento, en el arbitrio se arguye que habría elementos en el expediente que sí permitirían determinar las utilidades obtenidas por la demandada conforme al mismo criterio seguido por el fallo impugnado, esto es, descontando del precio de venta los costos en que ésta incurrió, empero, no denuncia la infracción de alguna regla de la sana crítica, las que conforme al artículo 111 de la Ley de Propiedad Industrial rigen la valoración de la prueba en este procedimiento especial.

De esa forma, la conclusión a la que arriba la sentencia en examen, esto es, que no se probaron en el juicio por quien tiene esa carga, los costos en que incurre la demandada al vender las luminarias en cuestión -lo que obsta para determinar las utilidades-, no puede ser desconocida ni alterada por esta Corte y debe mantenerse intacta en este estadio, conclusiones de hecho que igualmente obstan para acoger lo pretendido en el recurso, a saber, fijar el monto de los perjuicios sufridos por las actoras.



Sexto: Que, en consecuencia, no habiéndose demostrado un error de derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza el recurso de casación** en el fondo deducido en representación de las demandantes SCHREDER S.A. y SCHREDER CHILE S.A. contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve que rola a fs. 781.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Lagos.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Rol N° 21.475-19.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O. y Abogado Integrante Jorge Lagos G. Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinte.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintiséis de agosto de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

