

C.A. de Santiago

Santiago, quince de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Se ordenó traer los autos en relación para conocer de los recursos de casación y apelación interpuestos a fojas 591, de la adhesión a la apelación de fojas 629, así como de la apelación de fojas 727, en contra de la sentencia definitiva y sus complementos

Y considerando:

I. En cuanto a la casación de forma:

Primero: Que, en su oportunidad, en contra de la sentencia definitiva de fojas 546, la demandada dedujo el recurso en análisis fundándose en dos motivos.

Segundo: Que el primero de los vicios argüidos es el del número 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo previsto en el artículo 170 N° 4 del referido cuerpo legal, vale decir en la falta de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento al fallo, sosteniéndose que no se ha considerado conforme a las normas de la sana crítica un peritaje en forma legal, lo que -de haber ocurrido- en su concepto debió haber llevado a rechazar la demanda. Por el contrario, dice que en la sentencia se le ha dado mayor probatorio a un informe privado, sin justificar de modo alguno por qué se le otorga esta preferencia.



Como ya adelantara este tribunal en el motivo 4°) de la resolución de fojas 706, y según se advierte de la enunciación del recurso el yerro que funda la casación formal está referido a una valoración probatoria deficitaria y equivocada, lo que no constituye el vicio en comento.

Tercero: Que el segundo fundamento de la nulidad formal aducida es la causal establecida en el número 4 del artículo 768 del ordenamiento ya referido, esto es la ultrapetita, por cuanto se expresa que el fallo recurrido, al haber reservado para la ejecución de lo resuelto la determinación y especie de los perjuicios padecidos por la actora con ocasión de los hechos, otorgó más allá de lo pedido en la demanda.

Más allá de la pertinencia de la impugnación y si ésta causaba perjuicio a la recurrente, atendido lo obrado por esta Corte en la resolución de fojas 706, en cuanto por ella se ordenó al tribunal a quo que completara el fallo pronunciándose respecto de la petición de determinar los perjuicios sufridos por la actora, implícitamente ha quedado sin efecto la reserva que en tal sentido se había hecho por el tribunal a quo, por cuyo motivo el recurso a este respecto ha perdido oportunidad.

Cuarto: Que, así, la casación no podrá prosperar.

II. En cuanto a la apelación y su adhesión:

Se reproduce la sentencia que se lee desde fojas 546 a 586, con excepción de sus fundamentos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo séptimo, así como los razonamientos cuarto, quinto sexto, séptimo, octavo y noveno



del fallo complementario de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, escrito desde fojas 713 a 715, todos los cuales se eliminan.

Quinto: Que la cuestión básica respecto de la cual las partes han controvertido es si la luminaria comercializada por la demandada, “ELEC Chile Compañía de Productos Eléctricos Limitada”, denominada “Tundra”, infringe la patente de diseño industrial registrada bajo el número 5391/2007, modelo llamado “Isla”, de propiedad de las actoras originalmente “Schreder S.A.” y luego “Schreder Chile S.A” y si de ello han resultado perjuicios para las actoras.

Sexto: Que, en su apelación, la demandada indica que resulta esencial para determinar si existe la infracción que funda la demanda, el conocimiento sobre una ciencia y arte y, por ende, el dictamen de peritos era fundamental.

Destaca, en este sentido, que no se le otorgó valor probatorio al informe del perito designado por el tribunal, don Eduardo Miranda Quilodrán, quien concluyó que “la luminaria “Tundra” presenta una fisonomía distinta al modelo “Isla” aunque no una fisonomía nueva”, agregando que solamente dos de las tres partes que la componen presentan similitudes, pero la tercera (la cúpula) tiene diferencias, añadiendo que, por tratarse de luminarias destinadas a espacios públicos, quienes las compran son principalmente funcionarios de las municipalidades que poseen conocimientos que les permiten distinguir a simple vista unas de otras.



En cambio, dice el tribunal le otorgó valor al testimonio de un testigo don Germán Espinoza Valdés, quien ratificó un informe comparativo de las luminarias que había presentado la demandante en que se concluyes que los productos poseen un alto nivel de similitud, que el modelo “Tundra” sigue el patrón de diseño del modelo Isla”, desatendiendo que los conocimientos de este testigo no están acreditados en el proceso y que por lo tanto debió prevalecer el dictamen del perito judicial.

Prosigue argumentando la demandada, que los perjuicios demandados tienen, a lo más, el carácter de indirectos, por lo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1558 del Código Civil, no procede su resarcimiento. A este efecto, razona que la pretensión de la actora está basada en la venta de luminarias, que se dio en el marco de proyectos municipales de mejoramiento del espacio público, en que la decisión de comprarle a la demandada no dependía de la sola existencia de su oferta sino de la voluntad de la empresa que se adjudicó el proyecto.

Finaliza sosteniendo que tampoco se encuentra determinado el monto concreto de lo que corresponde indemnizar, toda vez que ello está referido a la utilidad que habría obtenido la demandada con la venta al tercero que se adjudicó el proyecto de iluminación, punto que no está establecido, pues correspondería deducir del valor de la transacción el costo de producción de las luminarias.



Séptimo: Que las argumentaciones de la apelante, en torno a la inexistencia de la infracción que sirve de fundamento a la demanda y que condujo en definitiva a disponer la cesación inmediata de los actos que violan el privilegio industrial de que es titular la demandante, imponiendo a la demandada la prohibición de realizar actos relativos a la luminaria denominada “Tundra” y la incautación de todas las existencias de ese artefacto que estén en poder de la demandada, así como la publicación y comunicación de la sentencia, no echan por la borda los razonamientos trigésimo a trigésimo segundo del fallo apelado, los que esta Corte comparte, en los que se concluye la efectividad de dicha vulneración, lo que conducirá a mantener lo decidido a esta respecto.

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.

Duodécimo: Que, al no haber sido totalmente vencida, debe liberarse a la demanda del pago de las costas de la causa.

Por tales motivos y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 1698 del Código Civil y 144, 186 y 764 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

1.- Que se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto en contra de la sentencia definitiva de trece de abril de dos mil dieciséis, escrita desde fojas 546 a 58, complementada por la de veintisiete de julio de dos mil



diecisiete, que se lee desde fojas 713 715, las que, en consecuencia, no son nulas.

2.- Que se revoca la referida sentencia y su complemento, en aquella parte en que se condenó a la demandada al pago de una indemnización de perjuicios y de las costas de la causa; en su lugar, se declara que se desestima la demanda a estos respectos

3.- Que, en lo demás apelado, se confirman las señaladas resoluciones.

Regístrese y devuélvase, con su Tomo I y custodias.

Redactó el señor Advis, Ministro suplente.

N° 9531-2017

Pronunciada por la Novena Sala (Tributaria) integrada por los Ministros señor Javier Aníbal Moya Cuadra, señor Pedro Advis Mondaca y el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez. No firma el Ministro (s) señor Advis, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por haber cesado su comisión de servicios.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta ltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, quince de mayo de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





XTTXLYCTS

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Javier Anibal Moya C. y Abogado Integrante Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, quince de mayo de dos mil diecinueve.

En Santiago, a quince de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.