

Santiago, veintidós de octubre de dos mil veinte.

VISTOS:

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN DEDUCIDO POR LA PARTE DEMANDADA RESPECTO DE LA MEDIDA PRECAUTORIA DECRETADA EN AUTOS:

VISTOS Y TENIENDO UNICAMENTE PRESENTE:

PRIMERO: Que el demandado se ha alzado en contra de la resolución dictada con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, en el cuaderno de medida precautoria, sosteniendo, en síntesis que, no se cumplen con los requisitos para decretar las medidas precautorias en cuestión.

Respecto, al “*periculum in mora*”, refiere que, no se da en la especie ya que el demandante sería titular de una patente de invención, esto es, de un derecho exclusivo y excluyente que confiere el Estado en favor del titular de un invento al titular de una solución a un problema de la técnica determinado. La Fundación Cardoen, por su quehacer natural, no desarrolla una actividad comercial ni industrial tendiente a solucionar un problema de la técnica, no compite con el demandante. Añade que, mal podría haber un peligro en la demora en el desarrollo del juicio y que de ello el demandante pierda competitividad o pierda clientela o pierda posibilidades de negocio con la realización de actos de explotación de la patente, si su representada no produce, no vende y no comercializa el invento.

Sobre, el “*fumus boni iuris*”, expone que, adquirió de buena fe este artefacto de su fabricante autorizado Astilleros y Maestranza de la Armada de Chile o ASMAR y en forma previa al otorgamiento de la patente de invención al demandante.

Finalmente, alude a la circunstancia que la Juez a quo no dispuso el otorgamiento de una caución por las medidas precautorias decretadas, ello dado que se trata de cautelares que no recaen en los



bienes objeto de la patente de invención ni tampoco el objeto de la cautelar afecta los demás derechos invocados por el demandante.

Concluye solicitando se dejen sin efecto las medidas precautorias decretadas, con costas.

SEGUNDO: Que, con la finalidad de ilustrar su derecho en estos autos, la parte demandada acompañó ante esta sede, con citación de la contraria, dos documentos: el primero, mediante escrito de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, consistente en copia de informe pericial de demanda de nulidad de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, que incide en la causa Rol N°6035-2015, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en que concurren como litigantes Codelco Chile como demandante y don Jorge Rodrigo Reveco Granifo como demandado, documento que aparece suscrito por don Sergio Berrios, ingeniero en ejecución mecánica, perito del INAPI. De tal documento, advierte el demandado se colige que la Patente de Invención N°49.961, aparentemente infringida por su representada, no correspondería al dispositivo conocido mundialmente como CÁPSULA FÉNIX, cuya réplica se exhibe en el Museo de Colchagua de su propiedad.

Sobre el particular, haciendo uso de la citación, el demandante mediante escrito de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve reiteró que, su parte es el inventor y dueño de la cápsula que se utilizó para el rescate de los 33 mineros en la mina San José ocurrido con fecha 13 de octubre del año 2010, invento que con posterioridad se registró ante las instituciones pertinentes, Dibam e INAPI. Añade que, el mencionado informe pericial concluye que, la patente de invención no fue concedida contraviniendo las normas de patentabilidad y demás requisitos dispuestos en la ley y recomendó, en definitiva, rechazar la demanda de nulidad presentada por Codelco Chile en su contra.

Luego, mediante escrito de fecha dos de enero de dos mil veinte, la Fundación demandada acompaña copia de la sentencia definitiva



dictada en primera instancia en estos autos, cuyo conocimiento corresponde a esta Corte y por la que se rechaza la demanda en su contra, decisión que, en todo caso, es objeto del segundo recurso de apelación sujeto al escrutinio y revisión de estos sentenciadores.

TERCERO: Que, igualmente, en el escrito de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el demandante acompaña ante esta Corte, en el otrosí de su presentación, un documento consistente en correo electrónico de fecha 23 de agosto de 2010 que da origen a certificado N°285.566 dirigido al Ministro de Minería de la época don Laurence Golborne, certificado por el Notario don Francisco Ricardo Brain Brain, de fecha 12 de septiembre del año 2016. Al respecto, sostiene que, con ello se acreditaría, pues se acompaña con el correo electrónico, la existencia de un croquis más la versión de ingeniería de la cápsula de su invención, consistente en un plano de tres dimensiones, remitido a un grupo reducido de autoridades de gobierno que se encontraba trabajando en el rescate, entre estos el señalado Secretario de Estado.

Posteriormente, el demandado, haciendo uso de la citación, mediante escrito de fecha ocho de enero de dos mil veinte, reitera que, la patente de invención registrada por el demandante no dice relación con la denominada CÁPSULA FÉNIX empleada en el rescate de los mineros de la mina San José en el año 2010 y agrega que, tanto el correo electrónico y sus adjuntos corresponden a una obra intelectual depositada en el Registro de Propiedad Intelectual bajo el N°285.566, lo que conforme se desprende del mérito de autos, especialmente, de la sentencia dictada en primera instancia, su representada Fundación Cardoen no habría hecho uso de obra alguna a nombre de aquel demandante.

CUARTO: Que, en este contexto, cabe tener presente que las medidas precautorias consagradas en la legislación procesal civil tienen por objeto asegurar el resultado de la acción intentada en el marco de



una controversia, ello conforme manda el inciso primero del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, en el presente caso, es dable advertir que el petitorio de la demanda incoada en este juicio dice relación con que: “...se condene al demandado a: pagar una multa de beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales en virtud del artículo 52 letra a) de la ley sobre Propiedad Industrial y pagar por concepto de indemnización de perjuicio la suma de \$20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos) ...”

De este modo, las medidas objeto de este recurso de apelación – prohibición de publicación de la exhibición de la CÁPSULA FÉNIX en el Museo de Colchagua y que no se vendan ni obsequien souvenir o recuerdos referentes a ese artefacto en el mismo Museo – se presentan como absolutamente ajenas al objeto de la litis, según se detalló en el párrafo anterior, motivo que, en concepto de estos sentenciadores, resulta suficiente para acoger este recurso de apelación, lo que se dirá, en lo resolutivo.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos 144,186 y 290 del Código de Procedimiento Civil, **se revoca, sin costas**, la resolución de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, que decretó las medidas precautorias en favor del actor y se declara en cambio que estas quedan sin efecto.

II.- EN CUANTO AL RECURSO DE APELACION DEDUCIDO POR LA PARTE DEMANDANTE EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.

VISTOS.

SE REPRODUCE LA SENTENCIA EN ALZADA Y TENIENDO ADEMAS PRESENTE:

PRIMERO: Que, el recurso de apelación de la parte demandante se basa en que la sentencia yerra, puesto que, partiendo de la base que se reconoce a su representado, tanto la calidad de dueño de la cápsula utilizada para el rescate de los mineros ocurrido el



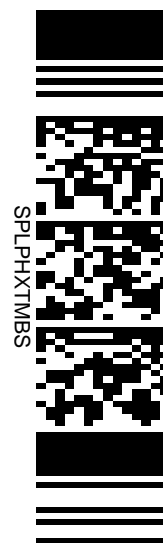
SPLPHXTMBS

13 de octubre de 2010 en la mina San José; como su dominio, con anterioridad a la fecha de rescate de los mineros y, asimismo, su propiedad intelectual, con independencia de quien hubiese confeccionado materialmente este bien, el fallo termina rechazando la demanda por estimar que no existe una infracción de la demandada al artículo 49 de la Ley N°19.039.

A continuación, en su escrito, cuestiona la naturaleza jurídica de la Fundación Cardoen, como tal, alegando que la entidad en cuestión no acreditó por ningún medio probatorio tener esa naturaleza. Discurre que, en realidad estaríamos en presencia de un grupo empresarial sujeto a su controlador don Carlos Cardoen Cornejo, circunstancia que quedaría demostrada por el hecho que ALUMCAR S.A., compañía manufacturera del mismo conglomerado, compró la cápsula de propiedad de su representado a un vendedor no autorizado – ASMAR – para luego entregarla en comodato a esta persona jurídica Fundación Cardoen ligada al señalado grupo.

Seguidamente, afirma que es preciso distinguir entre el fin de lucro y el ánimo de lucro, en la medida que, la función no lucrativa de una Fundación se limita estrictamente a la distribución de sus ganancias o reparto de utilidades y no a la posibilidad de desarrollar una actividad económica que incluso puede beneficiar directa o indirectamente a ciertas personas naturales o jurídicas; por ello, no comparte que la sentenciadora de primera instancia concluyera que por el sólo hecho de tratarse de una Fundación, naturaleza que el recurrente discute de la demandada, per se excluya la posibilidad de infracción a la propiedad industrial o intelectual.

Posteriormente, en cuanto a la explotación y comercialización, reitera que la titularidad del invento es reconocida en la sentencia a su parte y que, a partir de aquello se cometen por la demandada infracciones desde dos órbitas, la primera exhibiendo la CÁPSULA FÉNIX comprada a ASMAR, ésta última fabricó la cápsula original que sirvió para el rescate de los 33 de mineros y luego la propia



ASMAR confeccionó una réplica para la empresa ALUMCAR S.A., sin embargo este grupo empresarial detentaría dos cápsulas, de las cuales sólo se pudo acreditar que ASMAR fabricó una de estas. Añade que, la demandada reconoce que en su museo exhibe las cápsulas y sirven para rescatar y transportar personas. El segundo aspecto, sería aquel correspondiente a la venta de réplicas en escala de la cápsula, de lo que no se acredita quien las fabrica y a su juicio se trataría de copias que precisamente cumplen con los parámetros de vulneración de un derecho intelectual, debido a que se asocia con su invento, del que goza de exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier forma dicho producto, de lo que entiende que cualquier acto que se haga en contravención con los antes indicado afecta su derecho.

Concluye solicitando, se revoque la sentencia apelada y en su lugar se acoja la demanda en contra de Fundación Cardoen, condenándola a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción al artículo 52 letra a) de la Ley de Propiedad Industrial y \$20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, con costas.

SEGUNDO: Que, la litis en estos autos ha estado determinada por la pretensión del actor, apelante en esta sede, de perseguir la condena a la demandada Fundación Cardoen a: *“... pagar una multa de beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales en virtud del artículo 52 letra a) de la ley Sobre Propiedad Industrial; y pagar por concepto de indemnización de perjuicio la suma de \$20.000.000.000 (veinte mil millones de pesos) ...”*.

TERCERO: Que, de las probanzas rendidas en estos antecedentes, enumeradas en los considerandos tercero y cuarto de la sentencia en alzada, no permiten, primeramente, a estos sentenciadores dar por establecida la infracción de la Fundación demandada a la norma del artículo 52 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 2006 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la



Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial, desde que, no aparece ni fluye de dichas pruebas que se haya establecido “malicia” en el proceder de la demandada ni tampoco que busque con la exhibición de la denominada CÁPSULA FÉNIX en un museo de su propiedad emplazado en la localidad de Colchagua un fin comercial, elementos suficientes que permiten descartar la concurrencia de la figura infraccional consagrada en la citada letra a) del artículo 52 de la Ley de Propiedad Industrial, tal y como ha sido requerido por el demandante.

CUARTO: Que, en cuanto a los reproches desarrollados en el recurso de apelación, en especial, el cuestionamiento que hace el demandante a la naturaleza jurídica de la entidad demandada, Fundación Cardoen, bastará decir que, aquello no fue parte del debate en estos autos, según se puede leer de la resolución que recibió la causa a prueba de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho y que fuera confirmada por esta Corte en el Ingreso N°15.857-2018, mediante resolución de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve; de lo que se sigue que al no haberse discutido tal aspecto, no resulta procedente alegar ahora, en sede de apelación, una supuesta naturaleza mercantil de la demandada para fundar la pretensión perseguida en este pleito por el actor.

QUINTO: Que, de otra parte, respecto del argumento sostenido por el demandante, en lo referente al “ánimo de lucro” que atribuye a las acciones desplegadas por Fundación Cardoen, las pruebas rendidas por el actor, en quien recaía la obligación de acreditarlo en los términos del inciso primero del artículo 1698 del Código Civil, no permiten concluir lo aseverado en su recurso en el anotado sentido, desde que, la sola circunstancia que la demandada exhiba en un museo de su propiedad la llamada CÁPSULA FÉNIX, adquirida, por lo demás a su fabricante ASMAR, no implica necesariamente la existencia de un “ánimo de lucro” cuya exigencia está en directa sintonía con la expectativa de obtener ganancias a



SPLPHXTMBS

través del ejercicio de una actividad económica, lo que en definitiva, no fue probado en autos.

SEXTO: Que, asimismo, sobre el argumento del apelante relativo a la *“explotación y comercialización del invento”*, habrá de estarse al contenido del Certificado de Registro de Patente de Invención N°49.691, acompañado por el propio demandante, documento emanado del Instituto Nacional de Propiedad Industrial fechado el 22 de mayo de 2018, que describe la patente inscrita a nombre del actor, como: *“cápsula cilíndrica metálica para transporte de instrumentos, equipos y personas que posee un cuerpo superior con ruedas periféricas con sistema de freno, un gancho de suspensión y tiro, un cuerpo central de alojamiento con una puerta de acceso y un cuerpo inferior con rueda y sistema de freno...”*; pues bien, de lo anterior, no se observa que la venta de cápsulas en miniatura ofrecidas en el museo de la demandada sean réplicas del invento de propiedad del actor, como acertadamente razona la sentenciadora del Tribunal a quo en el considerando décimo primero del pronunciamiento recurrido, desde que no corresponden a una cápsula cilíndrica metálica apta para el transporte de instrumentos, equipos y personas, que es lo protegido por la Patente de Invención N°49.691, descrita precedentemente.

SEPTIMO: Que, de este modo, descartados los reproches formulados en el recurso de apelación deducido por el demandante, el mismo no podrá prosperar, confirmándose la sentencia de primera instancia dictada en estos autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 186, 223 Y 227 del Código de Procedimiento Civil; 49 y 52 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 2006 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial, **se confirma, sin costas,** la sentencia pronunciada con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, en estos autos, por el Octavo Civil de Santiago



Redacción del abogado integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes.

Regístrese y devuélvase con todos sus agregados.

Civil N°9191-2018 (ACUM. N°270-2020)

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes. No firma el Abogado señor Rieloff por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M. y Ministro Suplente Juan Carlos Silva O. Santiago, veintidós de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintidós de octubre de dos mil veinte, 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 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>