

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 4 ° Juzgado de Letras Civil de  
Antofagasta  
CAUSA ROL : C-3893-2016  
CARATULADO : SANTANDER/Minera Escondida Limitada

Antofagasta, veinticuatro de Marzo de dos mil veinte.

**VISTOS:**

Con fecha **14 de septiembre de 2016**, comparecen don Francisco Leppes López y don Cristian Aedo Barrena, abogados, con domicilio en esta ciudad, calle Prat 214, oficina 507, en representación de don **Marco Antonio Santander López**, empresario, con domicilio en Avenida Radomiro Tomic N° 7325, Antofagasta; e interponen demanda de indemnización de perjuicios, en sede de responsabilidad contractual en contra de **Minera Escondida Limitada**, en adelante MEL, del giro de su denominación, representada legalmente por don Marcelo Castillo, del cual ignora segundo apellido, presidente interino, ambos con domicilio en calle Avenida de la Minería N° 501, Antofagasta, en base a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

En cuanto a la propiedad de los privilegios industriales que sustentan la demanda, exponen antecedentes de su representada y enseguida indica que en afán de innovación y mejoramiento de seguridad, creó y desarrolló nuevas mejoras en diferentes dispositivos de seguridad para vehículos livianos de trabajo y para equipos motorizados de trabajo, especialmente mineros. Asimismo, expresan que en uso de sus



derechos como inventor y/o creador, solicitó y obtuvo de parte del Departamento de Propiedad Industrial, hoy Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), el reconocimiento y concesión de la propiedad industrial, de los siguientes privilegios, entre otros:

a) Barra protectora antivuelco para camionetas, conformada por una estructura lineal en forma de arco configurada por un perfil de sección circular dispuesta sobre sendas bases rectangulares, desde cuyos lados superiores aparecen sendas placas pequeñas en forma de "L", inscrita bajo el N° 4692, del Registro de Patentes del Instituto de Propiedad Industrial;

b) Barra protectora antivuelco para minibuses, configurada por cuatro elementos paralelos entre sí en forma de arco de tramo superior horizontal, espaciadas y unidas entre sí en sus vértices superiores gracias a dos elementos longitudinales generalmente rectos", inscrita bajo en N° 4693, del Registro de Patentes del Instituto de Propiedad Industrial;

c) "Estructura protectora para ventana posterior de la cabina de camionetas, formada por una estructura de contorno trapecial con dos elementos verticales rectos y una malla de retícula ortogonal", inscrito bajo el N° 5181, del Registro de Patentes del Instituto de Propiedad Industrial;

Transcribe el artículo 65 de la Ley N° 19.039 y concluye lo siguiente:

a) Que la vigencia del registro N° 4692 rige desde el 12 de julio de 2004 (fecha de su solicitud) hasta el 12 de julio de 2014;



b) Que la vigencia del registro N° 4693 rige desde el 16 de julio de 2004 (fecha de su solicitud) hasta el 16 de julio de 2014;

c) Que la vigencia del registro N° 5181 rige desde el 18 de abril de 2006 (fecha de su solicitud) hasta el 18 de abril de 2016.

Sostiene que en consecuencia, tiene un derecho de propiedad sobre dichos diseños industriales, amparado constitucionalmente (CPR artículo 19 N° 25) y legalmente (artículo 584 Código Civil, Ley de Propiedad Intelectual N° 17.336 y artículo 31 Ley de Propiedad Industrial N° 19.039), derecho que es exclusivo y excluyente como consecuencia del derecho de dominio.

Expone que en el año 2006, se desempeñaba en el respectivo cargo de promotora de productos y ventas de Escapes Santander, doña Wendy Patricia Medina Segovia, quien confeccionó una presentación comercial para comercializar los elementos de seguridad en las diferentes empresas mineras del sector. Agrega que en este orden de ideas, el año 2006, contacta a don Guillermo Peña, perteneciente al área de prevención de riesgos de la demandada Minera Escondida Limitada, quien se muestra interesado por la presentación comercial efectuada por doña Wendy Patricia Medina Segovia, y que luego se contactó con la vendedora, don Hugo Rojas, jefe de don Guillermo Peña, quien le pide que le envíe la presentación por correo electrónico. Añade que pasados unos días, se comunica con doña Wendy Patricia Medina Segovia, don Cristian Valdivia L., Superintendente de Seguridad de MEL, quien solicita a Escapes Santander, a través de su vendedora,



la realización de una presentación, en la cual se expondrían las características, cualidades y atributos de los elementos de seguridad, de autoría de su representado, para MEL y todas sus empresas contratistas.

Relata que en forma previa a la exposición, el día 12 de septiembre de 2006, se hizo entrega por parte de su representado a don Cristian Valdivia L., de toda la documentación en formato power point relativa a la exposición, señalándosele expresamente que dicha documentación le era exclusivamente suministrada en el marco de la exposición solicitada y para los fines propios de la misma, es decir, mostrar las bondades y características de dichos elementos de seguridad.

Agrega que la exposición se realizó ante los ejecutivos de Minera Escondida Limitada y de diversas empresas contratistas de la misma (Evento Hotel Antofagasta) a requerimiento precisamente de los ejecutivos de la minera (en particular de Cristian Valdivia L.) sobre los diseños de seguridad de los implementos referidos, siendo suministrados previamente en una presentación documentada al señor Cristian Valdivia L. (en ese entonces, Superintendente de Gestión de Minera Escondida Limitada), días antes de la presentación (12 de septiembre de 2006), haciéndosele expreso hincapié, que dichos antecedentes le eran suministrados en el marco de la exposición solicitada y para los fines propios de la misma, de mostrar las bondades de dichos elementos de seguridad, ya que a la fecha habían muchos reclamos por parte de los contratistas que implementaban la barra protectora de vuelco



interior, toda vez que su diseño era incómodo para los ocupantes de los vehículos.

Asevera que a partir de ese entonces, MEL comenzó a vulnerar, infringir, perturbar, menoscabar y limitar ilegalmente los derechos de propiedad industrial de su representado, haciendo uso, favoreciendo y fomentando la reproducción ilegal de los referidos diseños, incluyéndolos en catálogos de su autoría, como si fueran propios: ordenando a terceros la fabricación de los mismos, exigiendo su implementación para todo vehículo liviano de todas sus empresas contratistas, subcontratistas y proveedoras, sin desplegar la más mínima conducta de respeto, impidiéndole ejercer sus derechos exclusivos y excluyentes, y el resguardo de los derechos de propiedad industrial de su representado en base a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, a pesar que, además de estar obligado por la ley a respetarlos, se obligó expresamente a su protección, obligación que incumplió.

Señala que su representado, tomando conocimiento de la situación descrita, con fecha 30 de octubre del año 2006, le representa a don Guillermo Peña, en ese entonces Superintendente de Salud y Seguridad de MEL, la vulneración de sus derechos, en los siguientes términos: "Con fecha 12 de julio del 2004 se procedió a presentar la solicitud de patente N° 1743 correspondiente al diseño industrial de la barra protectora de vuelco interior para camionetas doble cabina, en el departamento de propiedad industrial de la Subsecretaría de Economía del Gobierno de Chile en la ciudad de Santiago de Chile. Esta solicitud de diseño industrial cuenta con la



protección del departamento de propiedad industrial a favor de don Marco Santander López desde el 12 de julio del 2004, regulado en la Ley N° 19.031 de 1991, razón por lo cual nos vemos en la obligación de poner en conocimiento de todas las personas, instituciones o empresas que tengan intereses en hacer uso de este diseño de barra interior que todo lo relacionado con su fabricación y comercialización debe ser previamente consultado con el Sr. Marco Santander López, a efecto de no incurrir en faltas y sus correspondientes multas, señaladas en el artículo 67 de la Ley 19.039”.

Afirma que sin embargo, MEL continuó haciendo uso ilegal de los diseños referidos, de propiedad de su representado, haciendo caso omiso a lo señalado, lo cual se puede constatar en el documento emitido por MEL denominado “Estándar operativo 2.18, Estándar para vehículos livianos, Código ES-HSO-79-P005”, de fecha octubre de 2007, cuyo objetivo es eliminar o minimizar el riesgo de accidentes fatales e incidentes resultantes del uso de vehículos livianos. Dice que se establece además en el referido instrumento, bajo el epígrafe “Alcance”, que el estándar se aplicará:

I.- A todos los vehículos livianos, usados para actividades relacionadas con el trabajo, aprobados para transitar en carretera, y que puedan usarse para transportar personas y carga liviana (peso bruto vehicular hasta 3500 kg);

II.- A todo vehículo liviano que ingrese a los recintos Minera Escondida Limitada, ya sean de su propiedad o arrendados por la compañía, de visitas, de contratistas, proveedores o particulares.



Señala que agrega el documento, en su apartado 3.6 que "será de responsabilidad de cada gerencia de MEL y de cada administrador de las empresas contratistas tener un archivo actualizado con índice alfabético de los conductores u operadores que dispongan de Licencias Internas de Conducir, anotando en dicho registro: Nombre completo, RUT, clase de licencia municipal, restricciones, fecha de otorgamiento, fecha de control, fecha de nacimiento, número de autorización de licencia interna, vehículos o equipos autorizados para conducir u operar y fecha del examen psicosenométrico efectuado", estableciendo además, en el apartado 3.7, la responsabilidad de la garita de acceso a faena, de controlar los requisitos para conducir al interior de los recintos de Minera Escondida Limitada, y requisitos mínimos de seguridad para vehículos livianos.

Indica que en el "Estándar Operativo 2.18, Estándar para vehículos livianos, Código ES-HSO-79-P005", de fecha octubre de 2007, se efectúa una descripción de los requisitos mínimos de seguridad para los vehículos livianos que ingresen a las instalaciones de Minera Escondida Limitada, los que transcribe.

Agrega que además, el documento dedica una sección relativa a los "Aspectos Generales para los anexos 1 y 2, Barras de Protección contra vuelco externas e internas", donde se señala que "BHP Billiton ha revisado las fatalidades e incidentes significativos ocurridos en el transcurso de 10 años (...) definiendo como uno de los requisitos, el uso de protecciones contra volcamiento para la mayoría de los vehículos". Señala además el referido instructivo, que Minera



Escondida Ltda. (...) estandarizó el uso de barras de protección contra vuelco y definió los requerimientos que éstas deben cumplir”.

Señala que adicionalmente, en los anexos 2 y 3 del folleto, se incluyen tres diseños de barras y defensa de protección: una, corresponde a un diseño de barras protectoras contra vuelco interno; el segundo diseño corresponde a una barra protectora tipo jaula protectora; y el tercero, corresponde a un diseño de una protección entre pick up y cabina, dándose una descripción de las especificaciones técnicas requeridas para su implementación obligatoria, en cuanto a su diseño, fabricación y montaje.

Plantea que por lo tanto, está en presencia de un reglamento técnico emanado de la demandada MEL, es decir, un documento en que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción.

Plantea que si se comparan los diseños industriales de dominio de su representado, con los incluidos en el documento “Estándar Operativo 2.18, Estándar para vehículos livianos, Código ES-HSO-79-P005”, se desprende lo siguiente, para lo cual también adjunta imágenes:

a) Que el diseño correspondiente a “Barra protectora tipo Jaula protectora” es idéntico al diseño industrial de propiedad de su representado, inscrito bajo el N° 4.693 del





Registro de Patentes del Instituto de Propiedad Industrial, donde se observan las mismas curvaturas en los lados de las barras dobladas en forma de "U" invertido, las mismas curvaturas de las barras horizontales y las mismas ubicaciones de las placas basales en los extremos libres de las barras curvas.

b) Que el diseño correspondiente a "Protección entre pick up y cabina" es idéntico al diseño de propiedad del querellante, inscrito bajo el N°5181 del Registro de Patentes del Instituto de Propiedad Industrial, donde se observa que la forma trapecial y curvaturas del marco son iguales en ambos diseños y la malla reticular se ve de retícula cuadrada en ambos casos. Además, ambos diseños presentan los refuerzos centrales espaciados cada una a un tercio del largo.

Afirma que lo anterior generó que su representado manifestara a Minera Escondida Limitada, en reiteradas oportunidades, su disconformidad por usar, gozar y disponer de diseños industriales que eran de su exclusiva y excluyente propiedad, situación que era de su absoluto conocimiento, es decir, actuó a sabiendas que los referidos implementos de seguridad que requería para el cumplimiento de sus estándares operativos obligatorios en vehículos livianos correspondían a diseños industriales de autoría y dominio de don Marcos Santander López, es más, de acuerdo a lo narrado fueron establecidos como una exigencia mínima, es decir, como requisito sine qua non para el ingreso a las dependencias de Minera Escondida Limitada.

Alega que sin embargo, MEL continuó desplegando conductas que atentaban contra los derechos de propiedad



industrial de su representado, ello queda demostrado en que el "Estándar Operativo 2.18, Estándar para vehículos livianos, Código ES-HSO-79-P005", fue revisado y ratificado en diversas oportunidades, en junio de 2008, por Félix Vásquez, Claudio Monken, como Vicepresidente de HSE y Carlos Mesquita, como Presidente de MEL. Agrega que posteriormente, es nuevamente ratificado el 21 de enero de 2009, por Félix Vásquez Noriega, Gerente Servicios a Faena y Manuel Torres Burgos como Gerente de Seguridad.

Respecto del acuerdo con Minera Escondida Limitada, indica que con fecha 30 de enero de 2009, en razón de los reclamos constantes efectuados por su representado, con el fin de zanjar la situación antes descrita, se suscribió en la Cuarta Notaría de Antofagasta, servida por la notario público suplente doña Marna Zepeda Duhalde, entre su representado y Minera Escondida Limitada, documento titulado "Carta Acuerdo", que en su apartado primero se dejó constancia de la titularidad exclusiva y excluyente de su representado sobre dos diseños industriales, en específico de la "Barra protectora antivuelco para camionetas", inscrita bajo el N° 4692 y de la "Barra protectora antivuelco para minibús", inscrita bajo el N° 4693", ambos del Registro de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Relata que en el apartado segundo, se declara que en su calidad de titular de los privilegios antes referidos es el único facultado para autorizar a terceros en el uso, fabricación y comercialización de los mismos bajo cualquier forma o modalidad. Indica que en el apartado tercero, su



representado autoriza el uso que Minera Escondida Limitada ha efectuado y que eventualmente efectúe, en relación a los referidos diseños. Asimismo, autoriza la inclusión que se haya hecho o que se haga de las imágenes de los diseños inscritos bajo los números 4692 y 4693 del Registro de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en documentos oficiales de la misma, especialmente en temas que digan relación con estándares de seguridad para vehículos y equipo.

Indica que por su parte, Minera Escondida Limitada, en el apartado cuarto del acuerdo de fecha 30 de enero de 2009, declara que Minera Escondida Limitada a través de su reconocida política de respeto a los derechos de Propiedad Industrial, continuará instando para que todos sus contratistas y subcontratistas respeten los señalados derechos de terceros, además en el apartado sexto, se deja constancia que Minera Escondida Limitada velará porque los contratos sean suscritos con empresas de servicio de arrendamiento de vehículos livianos, incluyan una cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial, en particular de los señalados en el número primero precedente, durante su vigencia.

Por último, señala que en la cláusula quinta del acuerdo, se deja expresamente establecido que su representado es quien podrá elegir libremente a los terceros fabricantes, debiendo garantizar la existencia de fabricantes autorizados de los referidos diseños a objeto de asegurar la disponibilidad de los mismos.



Sostiene que así, su representado permitió el uso de sus diseños por parte de Minera Escondida Limitada, dejando a salvo el derecho de fabricación y comercialización de los mismos, como así mismo, quedó establecido el derecho que le asistía en orden a que sería él quien libremente elegiría a los terceros proveedores de las mismas.

Expone que Minera Escondida Limitada reconoció los derechos de propiedad inmaterial de su representado sobre los diseños industriales aludidos en el acuerdo, obligándose además a instar a la empresas contratistas y sub contratistas a respetar los derechos de propiedad industrial, y en específico, los de su representado. Además se obligaba a incluir en los contratos que dijera relación con el arrendamiento de vehículos livianos, una cláusula expresa relativa a la protección de los derechos de propiedad industrial, y en particular con los derechos de propiedad industrial de su representado.

Sostiene que en este marco, Minera Escondida Limitada y sus empresas contratistas y subcontratistas, y en general, todo vehículo liviano que hacía y hace ingresos a sus dependencias, dando cumplimiento a los estándares de seguridad obligatorios impuestos por Minera Escondida Limitada, siguieron utilizando los elementos de seguridad cuya propiedad tenía su representado, de hecho, con posterioridad al acuerdo, el denominado estándar operativo es nuevamente ratificado, con fecha 10 de agosto de 2010.

Expone que sin embargo, Minera Escondida Limitada desconoció el acuerdo celebrado, vulnerando los derechos de propiedad industrial de su representado y excediendo las



facultades de uso que sobre los diseños industriales les fueron concedidas, actuando manifiestamente en oposición a derecho y al contenido del acuerdo de fecha 20 de enero de 2009, cometiendo severas infracciones a la Ley 19.039, a saber:

a.- Incumplimiento a la obligación establecida en el apartado sexto, del documento de fecha 30 de enero de 2009, es decir, la obligación de velar porque los contratos que sean suscritos con empresas de servicios de arrendamiento de vehículos livianos, incluyan una cláusula de respeto a los derechos de Propiedad Industrial, en particular de los señalados en el número primero precedente (los de propiedad de su representado), durante su vigencia.

Señala que MEL para operar, arrendaba, previo proceso de licitación, todos sus vehículos livianos a la empresa Arrendadora de Vehículos Limitada, siendo Minera Escondida Limitada quien especifica los requerimientos que deben tener los vehículos que serán suministrados, los cuales no son otros que los contenidos en el documento "Estándar Operativo 2.18, Estándar para vehículos livianos, Código ES-HSO-79-P005".

Asevera que en este contexto, MEL arrendó a la empresa Arrendadora de Vehículos Limitada, vehículos livianos en los cuales necesariamente debían implementarse con los elementos de seguridad, cuyos diseños eran de propiedad de su representado, pues era y es, completamente obligatorio para Arrendadora de Vehículos Limitada, dar cumplimiento cabal a lo prescrito en el estándar operativo 2.18, lo cual se encuentra expresamente especificado en el contrato de arrendamiento de



vehículos celebrado entre MEL y Arrendadora de Vehículos Limitada, es decir, condiciona la celebración del contrato de arrendamiento de vehículos, a la incorporación en los mismos de los equipamientos de seguridad contenidos en el estándar operativo 2.18, entre los cuales figuran los diseños industriales de su representado.

Indica que para asegurar el cumplimiento de la referida exigencia, para con Arrendadora de Vehículos Limitada o para con cualquier otra contratista o subcontratista o proveedor, es que MEL exige la presentación de un certificado emitido por alguna de las empresas certificadoras que operan dentro de nuestro país (a saber IDIEM, SGS, DICTUC, CESMEC, entre otras) para que acrediten que los vehículos livianos que ingresan a sus dependencias lo hacen conforme las especificaciones técnicas exigidas en el estándar operativo 2.18.

Expresa que así Arrendadora de Vehículos Limitada, ha dado en arrendamiento a Minera Escondida Limitada, vehículos que cumplen con las exigencias impuestas por el estándar operativo 2.18, sin embargo, la fabricación y comercialización de los elementos de seguridad, cuyos diseños eran de propiedad de su representado, que se utilizaron para implementar los vehículos, fueron encargadas por MEL a Arrendadora de Vehículos Limitada, la que a su vez subcontrató a tres proveedores, entre los cuales, se encontraba, paradójicamente su representado.

Manifiesta que no es difícil imaginar la reacción de su representado al darse cuenta que MEL arrendaba vehículos, en los que se usaban sus diseños industriales, a exigencia de



la propia demandada, sin que ésta advirtiera a Arrendadora de Vehículos Limitada que eran de propiedad de su representado, y que su uso, comercialización y fabricación debía ser autorizado por éste, como tampoco puso en conocimiento de su representado que los diseños industriales de su propiedad serían utilizados en los vehículos livianos que les diera en arrendamiento Arrendadora de Vehículos Limitada.

Afirma que lo anterior se traduce en un completo desprecio por la propiedad industrial de su representado, y una abierta infracción a la ley de propiedad industrial y al contenido de acuerdo suscrito entre las partes, pues Minera Escondida Limitada debió advertir a Arrendadora de Vehículos Limitada que entre los implementos de seguridad con los cuales se debían equipar los vehículos que se entregan en arrendamiento se encuentran los diseñados por su representado, cuya propiedad se encuentra amparada por la ley, como era de su completo conocimiento, por lo que debió desplegar conductas tendientes a asegurar los derechos de su representado, como asegurarse que su representado autorizó la fabricación o comercialización de los implementos de seguridad, exigir a Arrendadora de Vehículos Limitada algún documento que acreditase dicha autorización, pero ni MEL, ni Arrendadora de Vehículos Limitada hicieron nada, es más, su representado en reiteradas oportunidades manifestó a Arrendadora de Vehículos Limitada sobre la vulneración que estaban ocasionando a sus derechos de propiedad industrial.

b.- Incumplimiento a la obligación establecida en el apartado cuarto del documento de fecha 30 de enero de 2009. Transcribe un fragmento de documento de fecha 30 de enero de



2009 y explica que se establece la obligación de MEL, de instar a sus empresas contratistas y subcontratistas a respetar los derechos de propiedad industrial, y en específico, a los de su representada, sobre las cuales, también pesa la obligación de dar cumplimiento a lo previsto en el estándar operativo 2.18.

Alega que sin embargo, nada hizo MEL, en pos de resguardar los derechos de propiedad industrial de su representado, frente a sus empresas contratistas, subcontratistas y proveedoras.

c.- Incumplimiento de la obligación de respetar el derecho de su representado para fabricar y comercializar los diseños industriales de su propiedad.

Profundiza que desde la época en que fueron otorgados los derechos que confiere la ley a su representado en razón de su propiedad industrial, MEL y Arrendadora de Vehículos Limitada, han incurrido en una serie de acciones y omisiones culposas que perturbaron y menoscabaron severamente la esfera de exclusividad relativa en general a la capacidad de goce y disposición sobre los derechos industriales de su representado.

Enfatiza que su representado, en razón del acuerdo pactado, autorizó el uso de sus diseños por parte de MEL, dejando a salvo el derecho de fabricación y comercialización de los mismos, es decir, no "condonó" otra cosa que no haya sido el "uso pasado". En consecuencia, no incluyó ni la comercialización, ni fabricación que se haya hecho con anterioridad al acuerdo, como asimismo, quedó claramente





establecido el derecho que le asistía para ser él quien libremente elegiría a los terceros proveedores de las mismas.

Plantea que MEL, atentando en contra de los derechos de su representado, estableció para Arrendadora de Vehículos Limitada, la obligación de respetar y elegir entre las listas de proveedores que ella misma confeccionó, lo que se tradujo en que ambas desconocieron los derechos de propiedad exclusivos y excluyentes que tenía Marcos Santander López, sobre sus diseños industriales.

Resume que MEL ha promovido, incentivado y encubierto el uso, goce y disposición que terceros, por su mandato expreso contenido en su estándar operativo 2.18, han realizado en contravención a los derechos que le confiere la ley 19.039, y demás normas legales, a don Marcos Santander López.

Hace presente que a MEL ingresan o trabajan diariamente un promedio de cuatrocientos vehículos livianos que deben incluir los dispositivos de seguridad dispuesto en los estándares operativos mencionados de MEL, entre los cuales se encuentran los diseños que le pertenecen a su representado. Agrega que la desidia de MEL en continuar, de manera permanente, desconociendo los derechos de su representado sobre sus diseños industriales, devino en que éste tuvo que adoptar una serie de medidas tendientes a proteger sus derechos.

Expresa que en este orden de ideas, su representado denunció los hechos y con fecha 24 de noviembre de 2010, se dedujo, ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad, querrela criminal, RUC N° 1010032490-9 y RIT N° 12790-2010, por la



comisión, por parte de la imputada MEL de delitos expresamente sancionados por la Ley N° 19.039, ampliándose posteriormente la misma, respecto de todos aquellos que resulten responsables de los actos cometidos en contravención de los derechos de propiedad industrial que tenía su representado sobre sus diseños industriales.

Relata que según da cuenta la carpeta investigativa, don Félix Armando Vásquez Noriega, Champion en control de riesgo equipo liviano de MEL, declara que desde que asumió el cargo y de antes sabía que los dibujos que estaban en el operativo eran los que el señor Santander tiene registrado, pero él nunca reclamó nada, incluso servían como propaganda para él, por lo que se deduce claramente que MEL tenía conocimiento sobre la titularidad de su representado sobre los diseños incorporados en sus estándares operativos, de hecho se celebró un acuerdo sobre los mismos, intentando justificar su actuar señalando que servían de propaganda, lo que es completamente falso, toda vez que los diseños no tenían referencia alguna que señale o indique que estaban protegidos por la Ley de Propiedad Industrial y/o en nombre de su titular, ni mucho menos puede pretender dotar de veracidad sus dichos en relación a que su representado "nunca reclamó".

Indica que también consta en la carpeta investigativa la declaración de Manuel Alfonso Torres Burgos, Gerente de Seguridad de MEL, quien refiere que su función es la de aprobar los estándares operativos, declarando que el hecho de poner los dibujos en el operativo es más que nada una orientación a los usuarios, ellos para las camionetas que ingresan a Escondida y las que trabajan allí deben cumplir con



ciertas normativas y una de ellas es el tema de la seguridad, por ejemplo las barras, con quien las consiguen eso no le compete, lo que exigen es que las que lleven las camionetas cumplan con las normas específicas solicitadas, reconociendo que de acuerdo al dibujo que se le exhibe, que corresponde al DI 4692, ellas se utilizan para las Ford Ranger, y la verdad es que actualmente ya casi ni se utilizan esas camionetas.

Asevera que es completamente falso que los diseños industriales de propiedad de su representado solo se usaron en las camionetas Ford Ranger, pues su uso se extendió para todos los vehículos livianos que ingresaban a las dependencias de MEL.

Dice que consta también en la carpeta investigativa la declaración de Franco Capurro Reposi, Gerente de arriendo de vehículos de Arrendadora de Vehículos Limitada, que en el año 1998 postularon a licitación de arriendo de camionetas de Minera Escondida y a fines de ese año se adjudicaron el contrato hasta el día de hoy, que Minera Escondida especifica los requerimientos, que ellos ofrecen alternativas y al final ellos eligen el modelo a utilizar y que compran los vehículos, los equipan según los requerimientos, los arriendan y al final del plazo, devuelven los vehículos.

Indica que a Arrendadora de Vehículos Limitada, le fue exigido para que instalara dispositivos de seguridad consistentes en los diseños de propiedad industrial de su representado, respecto de los vehículos que arrendaría en razón del contrato N° 6600006019, quien a su vez tuvo que ordenar la fabricación y compra de los mismos, no respetando en dicho proceso los derechos excluyentes y exclusivos de su



representado sobre ellos. Además, dice que Arrendadora de Vehículos Limitada, siguió fabricando e implementando para el arriendo de vehículos de otros clientes, precisamente para cumplir con las exigencias de MEL, quien según consta en el anexo "B", del contrato N° 6600006019 numeral 8, relativo a la reglamentación interna de la compañía dispone que el contratista deberá cumplir con todas las políticas, normativas, procedimientos, instrucciones y señalizaciones vigentes en la compañía, las que declara conocer y aceptar, y aquellas que durante la ejecución del servicio le sean informadas, ya sea que estas se refieran directamente al servicio encargado al contratista o rijan en la faena minera o instalación de la compañía con independencia del servicio contratado.

Explica que por su parte, el apartado 8.3.15 del contrato señaló que todas las camionetas (doble cabina) del contratista y la de sus subcontratistas, sean estos vehículos propios y/o arrendados a un tercero, deberán estar equipadas con barras internas y externas. Estas barras deben confeccionarse de acuerdo a las especificaciones técnicas que la compañía ha entregado al contratista y deberán fabricarse sólo en establecimientos que cuenten con la debida certificación de un organismo calificado.

Sostiene que se ha afectado el uso y explotación comercial exclusiva y legítima, que le correspondía a su representado sobre sus diseños industriales, de tal magnitud fue que, a partir de la inclusión de los mismos, en los referidos estándares operativos de MEL, que alrededor del 90% de las barras contra vuelco son hechas en el país, con los



diseños de su representado, cuyos proveedores y fabricantes no reconocen ni respetan la propiedad industrial de su representado, es decir, son hechas por terceros sin autorización de su titular, lo que ocurrió y aún ocurre a vista y paciencia de MEL, quien no desplegó conducta alguna para poner en resguardo los derechos de propiedad industrial de su representado, estando obligado genéricamente por la ley y específicamente por el contrato.

Agrega que incluso, frente a la conducta de los demandados, como una forma desesperada y autónoma de resguardar sus derechos de propiedad industrial, frente al evidente y manifiesto uso, goce y disposición que MEL y todas sus empresas contratistas, entre ellas Arrendadora de Vehículos Limitada, hacían de sus diseños, es que en varias oportunidades en diarios de circulación regional insertó avisos en los cuales informaba su titularidad los derechos de propiedad sobre los diseños de su autoría.

Expresa que ante la afectación permanente y sin solución de sus derechos de propiedad, es que el 15 de diciembre de 2011, su representado presentó, el Punto Nacional de Contacto de Chile ante OCDE, una reclamación contra BHP Billiton, empresa controladora de MEL, por violación de las líneas directrices para empresas multinacionales fijadas por la OCDE.

Señala que en febrero de 2012 el Punto Nacional de Contacto, acogió la solicitud presentada para dar inicio al procedimiento establecido en sus estatutos, iniciándose, entre marzo de 2012 a septiembre de 2012, una investigación, citando a diversas reuniones a su representado y a MEL, además de



requerir y recibir una serie de antecedentes complementarios. Incluso en el mes de agosto de 2012 se sostuvo una reunión con el Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Relata que en razón de los antecedentes que se recabaron durante este período, el Punto Nacional de Contacto de Chile ante la OCDE, decide someter el caso a mediación con el objeto de facilitar el diálogo entre las partes. Así, en octubre de 2012 la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de Chile recibe a Marcos Santander López y sus asesores, para que expusiera el caso y sus implicancias, posteriormente la misma comisión pide información a las grandes empresas mineras sobre aspectos atinentes a la presentación de su representado, realizándose en el mismo mes la primera reunión entre BHP Billiton, facilitada por el Punto Nacional de Contacto, en la cual BHP Billiton refiere desconocer el motivo de la convocatoria, agregando que mientras no se haya demostrado judicialmente que MEL ha cometido un delito o una falta, no correspondía ningún tipo de acercamiento o reunión entre las partes, es decir, no manifiesta interés por la mediación.

Expresa que sin perjuicio de lo anterior, en el mes de noviembre de 2012, su representado, Marcos Santander López presenta al Punto Nacional de Contacto, una propuesta de solución que aborda íntegramente los distintos ámbitos de la controversia, la cual fue desatendida completamente por BHP Billiton, propuesta que el Punto Nacional de Contacto, no lo tramitó con la diligencia que la situación ameritaba y que tan verídico es lo afirmado, que ante un posterior reclamo de su cliente a la Contraloría General de la República, ésta emitió



un informe a favor de su cliente dándole la razón a su reclamo.

Concluye que la conculcación de los intereses de su representado se ha traducido en una afectación permanente, por cuanto la situación generada por el demandado jamás se ha revertido.

En cuanto al derecho, y respecto de la titularidad del derecho de propiedad y legitimación activa, expresa que dentro del ordenamiento jurídico, la propiedad industrial se encuentra garantizada por la Constitución Política de la República, en su artículo 19 N° 25, incisos tercero y cuarto, donde se reconoce un verdadero derecho de propiedad sobre patentes de invención, marcas comerciales, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Plantea que además, la legislación concibe a la propiedad industrial como una especie de propiedad regida por leyes especiales y que así lo dispone el artículo 584 del Código Civil. Agrega que la propiedad industrial se encuentra regulada en la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, su Reglamento consagrado en el Decreto Supremo N° 236 y la Ley N° 19.996, de 11 de marzo de 2005, modificatoria de la Ley 19.039, de propiedad industrial. Añade que también, la propiedad industrial se encuentra sujeta en Chile a las normas de diversos tratados multilaterales, tales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, entre otros.



Indica que la Ley 19.039 establece un procedimiento al cual están sujetos quienes deseen amparar sus creaciones e innovaciones, el que principia con la solicitud que se presenta ante el INAPI. Desde el ingreso de la presentación, se adquiere un derecho sobre un activo intangible, surgiendo para su titular el derecho de explotarlo con exclusividad durante su período de vigencia. En este sentido, el artículo 49 de la Ley 19.039, aplicable al caso de marras en virtud del artículo 63, prescribe que el dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. Este privilegio se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente.

Plantea que de esta manera, en cuanto a su contenido fundamental, se puede afirmar que este se traduce en un derecho exclusivo, sobre un bien incorporeal, que hace posible su utilización en el mercado solo por su titular, o por terceros con su consentimiento. Dicho de otra forma, mediante la exclusividad concedida por la propiedad industrial, solamente el titular de dicho derecho está autorizado a fabricar un determinado producto y a poner en circulación en el mercado, los bienes sobre los cuales recae su derecho, poniéndolos en venta, ya sea por cuenta propia o a través de un tercero autorizado.

Expresa que en concordancia, el artículo 6 de la Ley 17.336, dispone que solo corresponde al titular del derecho de autos decidir sobre la divulgación parcial o total de la obra,





y que como tal, tiene los derechos morales y patrimoniales que le conceden los artículos 16, 17 y 18 de la ley.

Indica que desde el punto de vista comercial se debe considerar el concepto de exclusividad desde una perspectiva más amplia, pues al tratarse de un derecho temporal, su titular deberá, durante su vigencia, esforzarse por aprovechar al máximo las oportunidades de mercado, ya sea de forma personal, o en asociación con otras empresas, pues el derecho protegido por la ley de excluir a terceros está llamado a extinguirse. Agrega que se trata de un derecho directo sobre el objeto respecto del cual el titular obtiene su utilidad, por lo que el énfasis no está en el bien sino que en el provecho económico que se produce por el efecto de compartirlo con los demás. El monopolio que se protege sobre los derechos que confiere el régimen de propiedad industrial configura un incentivo al desarrollo técnico e industrial, puesto que de no existir tal garantía, no se invertiría en investigación científica y aplicación tecnológica.

Sostiene que en base a lo expuesto, se puede constatar que a su representado se le reconoció y otorgó el derecho de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto de sus diseños, dicho en términos amplios de realizar cualquier tipo de explotación comercial sobre los mismos, protección exclusiva que abarca la dimensión de no interferencia de terceros sobre este derecho.

Señala que en caso de lesionarse uno o más elementos o atributos del derecho de propiedad sobre un diseño industrial y especialmente los intereses asociados a él, surge un daño, el cual se traduce en todo acto u omisión que importe



un menoscabo a la exclusividad del uso, goce o disposición que se le confiere al titular de una patente industrial, de manera tal que el titular lesionado en sus derechos estará legitimado para demandar la indemnización de perjuicios, a su elección, sea conforme a las reglas generales o bien de acuerdo a las reglas contenidas en el artículo 108 de la Ley 19.039, siendo la elección de su parte perseguir la referida indemnización de acuerdo a las reglas generales.

Expone en relación a la responsabilidad civil y el daño y enseguida, alega que la demandada MEL suscribió un acuerdo con su representada que generó las obligaciones de hacer y de no hacer. Así, con fecha 30 de enero de 2009, se suscribió un contrato, entre su representado y MEL, denominado "Carta Acuerdo", que es un verdadero acuerdo de voluntades entre las partes que suscribieron destinado a producir consecuencias jurídicas.

Señala que como ya dijo, su representado otorgó a MEL, la facultad de "usar" sus diseños industriales en los folletos que contienen sus estándares operativos, dejándose establecido que su representado era quien podría elegir libremente a los terceros fabricantes, debiendo éste consecuentemente garantizar la existencia de fabricantes autorizados de los referidos diseños a objeto de asegurar la disponibilidad de los mismos.

Agrega que por su parte MEL: reconoce la titularidad exclusiva y excluyente de su representado sobre los diseños industriales, inscritos bajo el N° 4692 y N° 4693, ambos del Registro de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; reconoce que



su representado es el único facultado para autorizar a terceros en el uso, fabricación y comercialización de los mismos bajo cualquier forma o modalidad; se obliga a instar que todos sus contratistas y subcontratistas respeten los derechos de su representado; se obliga a velar porque los contratos que sean suscritos con empresas de servicio de arrendamiento de vehículos livianos, incluyan una cláusula de respeto a los derechos de Propiedad Industrial, y en específico que contengan una cláusula de respeto hacia los derechos específicos de su representado.

Hace presente que en la especie, el artículo 65 de la Ley 19.039, regula el marco temporal de protección, disponiendo que el privilegio de un diseño industrial de otorgará por un período no renovable de 10 años, contados desde la fecha de su solicitud. Añade que los referidos diseños fueron autorizados por el período temporal que a continuación se indica:

-Que la vigencia del registro N° 4692 rige desde el 12 de julio de 2004 (fecha de su solicitud) hasta el 12 de julio de 2014;

-Que la vigencia del registro N° 4693 rige desde el 16 de julio de 2004 (fecha de su solicitud) hasta el 16 de julio de 2014;

-Que la vigencia del registro N° 5181 rige desde el 18 de abril de 2006 (fecha de solicitud) hasta el 18 de abril de 2016.

Indica que ello quiere decir dos cuestiones que conviene precisar a la hora de analizar el incumplimiento y el daño, por un lado, atendida la exclusividad del privilegio, el



## C-3893-2016

daño se ha extendido (en términos de una afectación permanente) hasta el año 2014, en el caso de los diseños registrados en los números 4692 y 4693 y hasta el año 2016, en el caso del registro número 5181.

Señala que en el mismo sentido, debe tenerse presente desde ya que las obligaciones fundamentales de MEL en el acuerdo de 30 de enero de 2009, se traducen en una obligación de hacer, duradera y continua (respetar los privilegios de diseño industrial) en tanto dure dicho privilegio; de otro, una de no hacer, en términos de impedir que otro vulnere la propiedad industrial en cumplimiento de estándares exigidos por MEL, la que presenta las mismas características, desde el punto de vista de la eficacia. Añade que tampoco hay inconvenientes para estimar que en ese caso estemos en presencia de una obligación de tracto sucesivo. Dice que por otra parte, resulta curioso que los ejecutivos de MEL después de firmar una carta acuerdo, aceptando la titularidad de los derechos industriales N° 4692 y N° 4693, hayan presentado una solicitud de nulidad de las patentes otorgadas a su representado en el Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI), entidad que procede a rechazar las demandas interpuestas por MEL y mantener las vigencias de los diseños industriales registros N° 4692 y N° 4693 a nombre de Marco Antonio Santander López, como así también solicitaron la nulidad del registro N° 5181, solicitud que también fue rechazada por INAPI ratificada y manteniendo el registro a favor de Marco Antonio Santander López, tal como lo resolvió INAPI con respecto de las dos solicitudes de nulidades anteriores.



Respecto de los demás elementos que configuran la responsabilidad de la demandada y relativo a la culpa, alega que de los hechos se infiere que para el demandado fue posible evitar el hecho dañoso, siempre que hubiese cumplido oportunamente con las obligaciones pactadas, incumplimiento que se presume, de otro lado, culposo, debiendo la parte demandada acreditar la diligencia o probar, como dispone el artículo 1547 del Código Civil, la concurrencia de un caso fortuito o una fuerza mayor.

Sostiene que concurre la relación de causalidad y respecto del daño, afirma que en materia contractual la víctima tiene derecho a la indemnización de todos los daños patrimonial y morales que se le hayan causado, que por lo demás es la posición de la doctrina actual y de la jurisprudencia emergente en materia de responsabilidad contractual y que así lo establecen, por lo demás, los artículos 106 y 108 de la Ley 19.039.

Referente al daño patrimonial, luego de definirlo, asevera que la comercialización de los diseños tienen los siguientes valores: Barra interior, Registro N° 4692, precio venta \$120.000.-; Jaula, Registro N° 4693, precio venta \$650.000.-; Luneta, Registro N° 5181, precio venta \$45.000.-

Expresa que para hacer un cálculo de las pérdidas que los incumplimientos descritos en la demanda causaron a su representado, de debe hacer una distinción de la cantidad de contratistas a quienes se exige el empleo de los diseños industriales en cuestión. Al respecto, se distinguen 3 tipos de usuarios: (i) contratistas MEL (del universo total de contratistas en el sistema, se han considerado que 1.500



cumplen con el requerimiento de uso permanente de camionetas con sistemas de seguridad en un número promedio de 4 camionetas por contratista); además, parte de estos contratistas requieren además de minibuses, los que son equipados con otros sistemas; ii) arriendos de vehículos para visitas a las faenas o tareas puntuales, para los cuales se han considerado las empresas de arriendo de vehículos. Las camionetas, en este caso, requieren de los mismos sistemas de seguridad (iii) arriendos de vehículos por parte de MEL, para sus propias actividades. Afirma que estos vehículos también requieren de los mismos sistemas de seguridad y enseguida, expresa en una tabla las cantidades consideradas por cada tipología de usuario (contratistas, arriendos terceros y arriendos MEL).

Alega que con dichos antecedentes, se calcula el daño por lucro cesante causado por MEL, considerando las pérdidas directas por uso de dispositivos de seguridad en sus propias faenas y que la estimación del mercado de los artefactos de seguridad, consumidos -directa o indirectamente- por MEL, asciende a más de 750 millones de pesos (año) según se aprecia en información que detalla en una tabla, por lo que concluye que el daño patrimonial causado por lucro cesante es la cantidad de \$752.375.000.- por año, de tal manera, que demanda por este concepto un total de \$3.761.875.000.-, correspondiente a los 5 años de perjuicios.

En relación al daño moral, luego de exponer doctrina y jurisprudencia, solicita la suma de \$50.000.000.- correspondientes a los perjuicios en la esfera psíquica y emocional que ha sufrido su representado, debiendo para la



valoración del perjuicio, que es la determinación del quantum indemnizatorio, tener presente el juez los siguientes parámetros:

a.- El interés extrapatrimonial afectado, que en este caso se trata de todas las afecciones que su representada ha sufrido en su integridad psíquica.

b.- Las circunstancias particulares de la víctima.

c.- Las circunstancias en las que han ocurrido y siguen ocurriendo los hechos.

Finaliza indicando que independientemente de estos criterios cualitativos, el legislador no contempla para el caso de la indemnización por daño moral, criterios cuantitativos, de medición del perjuicio, por lo que este, siguiendo la más arraigada jurisprudencia, queda entregado a la prudencia del tribunal.

Respecto de las peticiones concretas, indica que la indemnización completa o total, como lo disponen las normas sustantivas del Código Civil, hace obligatoria la reparación del daño patrimonial y del daño moral, por lo que demanda por daño patrimonial la suma de \$3.761.875.000.- o la suma que el tribunal determine fijar, y por daño moral, la suma de \$50.000.000.- o la suma que el tribunal determine fijar.

Por lo expuesto, solicita tener por interpuesta demanda ordinaria de indemnización de perjuicios, en sede de responsabilidad contractual, en contra de MEL, ya individualizada, y se acoja, haciéndose lugar a las indemnizaciones señaladas, ascendientes a la suma de \$3.761.875.000.- o la suma que el tribunal determine fijar por daño patrimonial, y por daño moral, la suma de \$50.000.000.- o



la suma que el tribunal determine fijar, cantidades que deberán adicionarse con los intereses máximos que la ley permite estipular y con los reajustes por concepto de Índice de Precio del Consumidor contados desde la presentación de la demanda civil, con costas.

Luego, en el primer otrosí, Francisco Leppes López y Cristian Aedo Barrena, en representación de don Marco Antonio Santander López, todos ya individualizados, interponen demanda en contra de **Arrendadora de Vehículos Limitada**, del giro de su denominación, representada legalmente por don Carlos Fabres Scaler, del cual ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en Pedro Aguirre Cerda N°7022 y/o Balmaceda 2355, local 12, Antofagasta, solicitando someterla a tramitación conforme a las normas que regulan la responsabilidad extracontractual, solicitando se acoja en todas sus partes.

En cuanto a los hechos, se remite a los hechos ya relatados en lo principal de su demanda y ya trascritos en esta sentencia.

Respecto del derecho, afirma que se está en presencia de un régimen de responsabilidad extracontractual fundado en la culpa de los causantes del daño.

En relación a la conducta, se remite al análisis ya realizado y sostiene que se ha dado cuenta de los reiterados actos tendientes a impedir el legítimo ejercicio de los privilegios que favorecen la propiedad industrial de su representado.

Asevera que en este sentido, el demandado ha actuado como cómplice del incumplimiento contractual de MEL, y que hay acuerdo en la doctrina en que la participación cómplice en un





incumplimiento ajeno, supone la tutela extracontractual del crédito.

Enseguida, expone doctrina en relación a la culpa y hace presente que en materia aquiliana no rige la presunción de culpa contenida en el artículo 1547 del Código Civil y, por lo tanto, la culpa en la que ha incurrido el demandado deberá ser acreditada.

Expresa que acreditará que la sociedad demandada, aún con pleno conocimiento de que empleaba diseños industriales cuyos privilegios correspondían a su representado, hizo uso de ellos sin autorización alguna. En este sentido, la demandada ha operado como un cómplice en el incumplimiento contractual cuyos efectos se persiguen respecto de MEL y al ser un tercero ajeno a la relación contractual suscrita entre su representado y MEL, debe responder en el ámbito aquiliano.

Respecto de la relación de causalidad, indica que al análisis no difiere del ámbito aquiliano, debiendo ser el daño cierto y directo y reitera que de acuerdo al artículo 2317 del Código Civil, se debe responder del daño no sólo en los casos en que se ha actuado en calidad de autor, sino de cómplice e incluso encubridor.

En cuanto al daño, indica que para poder configurarlo, en la especie, se debe tener presente que la comercialización de los diseños tienen los siguientes valores: Barra interior, Registro N° 4692, precio venta \$120.000.-; Luneta, Registro N° 5181, precio venta \$45.000.-

Expresa que para hacer un cálculo de las pérdidas que los incumplimientos descritos causaron a su representado,



se debe tener presente los arriendos de camionetas por parte de MEL, para sus propias actividades, ya que estos vehículos también requieren de los mismos sistemas de seguridad y detalla una tabla que contiene las cantidades consideradas por arriendos de camionetas por MEL a la demandada Arrendadora de Vehículos Limitada, aseverando que con estos antecedentes, se calcula el daño por lucro cesante causado por MEL, considerando las pérdidas directas por uso de dispositivos de seguridad en sus propias faenas por los vehículos arrendados, indicando una tabla, ascendiendo el daño patrimonial causado por lucro cesante la cantidad de \$45.375.000.- por año, de tal manera que demanda por este concepto un total de \$226.875.000.- correspondiente a 5 años de perjuicios.

Expone en relación al daño moral y los parámetros que debe estimar el juez para determinarlo, solicitando finalmente, tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en sede de responsabilidad extracontractual en contra de Arrendadora de Vehículos Limitada, ya individualizada, y en definitiva, se acoja en todas sus partes, haciéndose lugar a las indemnizaciones solicitadas ascendientes a la suma de \$226.875.000.- por daño patrimonial y la suma de \$50.000.000.- por daño moral, o la suma que el tribunal fije, cantidades que deberán adicionarse con los intereses máximos que la ley permita estipular y con los reajustes por concepto de Índice de Precio del Consumidor, contados desde la presentación de la demanda civil y condenando además al demandado al pago de las costas.

Con fecha **03 de febrero de 2017**, comparece don Diego Morandé Montt, abogado, domiciliado en El Regidor N° 66, piso



10, Las Condes, Santiago, en representación de la codemandada Arrendadora de Vehículos S.A. y contestando la demanda, solicita su rechazo, con costas, en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y derecho.

Hace presente que la demanda fue interpuesta en contra de Arrendadora de Vehículos Limitada, rut 77.225.200-5, en circunstancias que esa sociedad fue transformada a sociedad anónima recientemente, por lo que se debe entender que fue interpuesta para todos los efectos legales en contra de su continuadora legal Arrendadora de Vehículos S.A.

Sostiene que la demanda carece de todo fundamento por los siguientes motivos:

1.- La demanda por responsabilidad extracontractual interpuesta en contra de su mandante está mal planteada, al fundarse en las normas generales, existiendo reglas especiales expresas -artículos 106 y siguientes de la ley 19.039- para la responsabilidad civil en el estatuto jurídico que establece los derechos que se reclaman;

2.- No existe infracción alguna a los diseños industriales que en algún momento tuvo la actora;

3.- En todo caso, de acuerdo a las normas fundantes de la misma, la acción interpuesta se encuentra prescrita;

4.- Se comprueba con la sola lectura de la demanda que no ha habido dolo ni culpa en el actuar de Arrendadora de Vehículos.

Como consideraciones previas expone antecedentes respecto del Grupo Salfa y Arrendadora de Vehículos S.A., enumerando sus empresas relacionadas, entre las que se cuenta



la operación de Arrendadora de Vehículos, conocida comercialmente como Salfa Rent.

Precisa que esta última empresa se dedica a prestar el servicio de leasing operativo, que consiste básicamente en la externalización de los servicios de transporte, la cual es provista por una flota de vehículos adecuada a las necesidades de cada empresa contratante, por períodos de tiempo superiores a un año, comprendiendo todos los requerimientos que acompañan a esta actividad, desde la puesta a disposición de los vehículos, choferes, servicio técnico, obtención de permisos para operar en las diferentes industrias, adecuación a las normas de seguridad, etc., todo a cambio de una contraprestación económica por los referidos servicios. Agrega que hoy en día la filial SalfaRent (Arrendadora de Vehículos S.A.) cuenta con una flota superior a los 8.500 vehículos, distribuidos entre más de 400 clientes, con 14 sucursales y 30 talleres mecánicos en el país.

Respecto de la relación comercial de Arrendadora de Vehículos S.A. y Minera Escondida S.A., expresa que su parte se adjudicó en el año 1998, la licitación para un contrato de leasing operativo con Minera Escondida (perteneciente al grupo BHP Billiton y en adelante así denominada o simplemente MEL) para que la primera la proveyera de la flota de vehículos livianos necesaria para el transporte de personal en las faenas de extracción de cobre en la región de Antofagasta.

Agrega que en ese contexto, y dadas las especiales características de esa industria, el contrato señalado contenía una serie de requisitos de seguridad para los vehículos que debían ser estrictamente cumplidos por su



mandante y que estaban contenidos en un documento denominado "estándar operativo 2.18" de exclusiva elaboración de la arrendataria y que dicho estándar fue incorporado en el anexo D del contrato en el a su vez anexo N° 11 de ese documento.

Manifiesta que la buena relación entre las partes, significó la renovación del contrato hasta el año 2015, en que comenzó un nuevo proceso de licitación, la que fue adjudicada en esta oportunidad a un tercero, pero en todo caso, su mandante continuó la operación en los hechos hasta el año 2016.

Indica que durante la vigencia del señalado contrato su mandante en todo momento se sujetó estrictamente al estándar de calidad exigido por su cliente, equipando y acondicionando sus vehículos (que ascendieron a 292 camionetas de doble cabina, así como una cantidad menor de otra clase de vehículos, como camiones o todo terrenos para ejecutivos, que no son relevantes para estos autos) de acuerdo a especificaciones por ella indicadas, todo a su entera satisfacción.

En cuanto al actor, afirma que don Marco Antonio Santander López ha mantenido una larga y conflictiva relación tanto con Minera Escondida como con su representada, pues ésta, junto con otros actores del mercado interesadas en ser proveedoras de accesorios de seguridad para vehículos de faenas mineras de Minera Escondida, fueron informadas de los requerimientos de seguridad de los cuales se valdrían tales vehículos, de modo tal que pusiesen participar de ese mercado.

Expresa que los mencionados accesorios fueron desarrollados por encargo de Minera Escondida, por la empresa



Conley Ingenieros y puestos en conocimiento de sus potenciales proveedores por la empresa certificadora SGS Chile, ya en el año 2002. Los accesorios de seguridad desarrollados por esa empresa de ingeniería eran, entre otros, las barras antivuelco, lunetas protectoras, parachoques y otros.

Indica que de dentro de los potenciales proveedores de Minera Escondida se encontraban algunas empresas como Escapes Santander -del demandante de autos Marco Santander- Escapes Mendoza y la empresa de Artemio Araya. Sin embargo, luego que la mandante Minera Escondida comunicara a sus proveedores que aquella no se sometería a un proveedor exclusivo, sino que usaría más de uno para la fabricación e instalación de los accesorios de seguridad, Escapes Santander se restó del proceso de certificación exigido por Minera Escondida, a pretexto de encontrarlo muy engorroso.

Manifiesta que en el contexto indicado, el ahora demandante Santander López, solicitó determinados registros de diseño industrial, de diferentes accesorios de seguridad, dentro de los cuales se encontraban precisamente aquellos informados y requeridos por MEL, en específico, solicitó los 3 diseños industriales que son objeto de la demanda.

Afirma que así, el sr. Santander López, logró hacerse, de mala fe, de diseños industriales sobre accesorios de seguridad que no han sido el fruto de ningún esfuerzo intelectual del solicitante, y que son ampliamente utilizados en la industria, por el sólo hecho de pedir (e inexplicablemente obtener) su registro en desmedro de toda una industria que ya los utilizaba, y con el sólo afán de bloquear a la competencia, obtener un monopolio y obligar a los



operadores del mercado a contratar únicamente con él. Así comenzó un proceso dirigido a diferentes empresas mineras que regularmente requieren estos productos para infructuosamente someterlos al monopolio que pretendía generar en la industria siendo víctimas de estos intentos Codelco, Minera Escondida, su mandante y sus competidores.

Relata que hasta entonces, los derechos de la demandante se encontraban a su favor, pues para su actuar invocaba solicitudes en trámite. Sin embargo, el sólo paso del tiempo fue complicando las pretensiones del Sr. Santander, puesto que las camionetas para los cuales fueron creados los diseños industriales correspondía exclusivamente a la marca Ford, modelo Ranger, las que ya desde el año 2005 habían caído en desuso en la industria en favor de otros modelos preferidos por las empresas.

Agrega que en efecto, las camionetas utilizadas durante las supuestas infracciones alegadas por la actora (desde el año 2009 en que habría cesado la supuesta condonación que reclama) eran las camionetas marca Nissan, modelo Terrano. Estas camionetas, según las declaraciones del propio Santander no podían ser acondicionadas con las barras antivuelco por él protegidas, sino que estas debieron ser modificadas y transcribe parte de aquellas.

Hace presente que las camionetas Nissan Terrano, utilizadas en virtud del contrato, no podrían haber sido provistas de las barras protegidas en ese entonces en favor de Santander, y que sus pick-ups diferentes a aquellos de la Ford Ranger -según se acreditará y declara el propio Santander- por lo que para estos efectos debió presentar una nueva solicitud



de diseño industrial, la 1656-08, solicitud que fue rechazada por el entonces Departamento de Propiedad Intelectual, hoy Instituto Nacional de Propiedad Industrial o INAPI, de este modo, la barra antivuelco que sirve de base a la demanda jamás estuvo protegida por un diseño industrial, es decir, en lo referente a la camioneta Nissan Terrano el actor no cuenta con ningún diseño industrial registrado ante INAPI.

Respecto del uso infractor de la expresión "D.I. (Diseño Industrial) 4692. Indica que la Ley de Propiedad Industrial establece en su artículo 66, que todo diseño industrial debe llevar en un lugar visible la expresión "Diseño Industrial", o las iniciales "D.I.", so pena de perder las acciones penales en caso de infracción de los mismos.

Agrega que como contrapartida de lo anterior, el artículo 67, letra b) sanciona como delito a quienes con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un dibujo o diseño industrial registrado, o las simulen cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado. Afirma que esto es lo que en doctrina del ramo se denomina "marcaje malicioso de propiedad industrial" y que en esta conducta incurrió Santander, pues al ver que sus diseños industriales habían quedado obsoletos al desaparecer del mercado de la minería las camionetas Ford Ranger, procedió a marcar las nuevas barras antivuelco por él producidas y adecuadas a las formas de la Nissan Terrano, con la denominación "D.I. 4692". Dice que esta denominación correspondía a la barra antivuelco diseñada para la Ford Ranger y en ese contexto, fue que la demandante incurrió en un delito contra la ley de propiedad industrial, consistente en marcar un producto con una





indicación de Diseño Industrial para la cual no tenía protección, tipificado en el artículo 67, letra b) de la Ley 19.039 sobre propiedad industrial.

Enfatiza que es más, hasta el año pasado estuvo formalizado por este delito en la causa RIT 12992-2011 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, luego de sendas querellas presentadas por Minera Escondida y Arrendadora de Vehículos S.A., la cual fue convenientemente omitida por la actora.

Sostiene que se puede apreciar de los hechos relatados, que el actuar antijurídico, doloso y constitutivo de daño, ha provenido de la propia actora, quien ha obtenido artificiosamente aparentes derechos, para luego hacer uso abusivo de ellos, incurriendo en delitos en contra de su representada, y no lo contrario, según se pretende en la temeraria demanda de autos.

Resume los argumentos de la demanda y señala, en su parte final, que la responsabilidad extracontractual se funda en una cláusula del contrato de arrendamiento entre las codemandadas, que haría extensiva la obligación adquirida por Minera Escondida para con Santander, a Arrendadora de Vehículos, consistente en una cláusula genérica y de estilo en esta clase de contratos, consistente en el numeral 8, del anexo B, del contrato por él denominado N° 6600006019 -que transcribe- así como una nueva alusión a la obligación de su representada de cumplir cabalmente con el estándar operativo 2.18.

Alega que el actor deberá acreditar, de acuerdo con el estándar de culpa aplicable a la responsabilidad extracontractual, como de la cláusula citada habría nacido una



obligación para su mandante de conocer cada uno de los contratos o "carta acuerdos" de Minera Escondida con terceros, que la convirtiesen en cómplice de ésta en su actuar como se ha intentado artificiosamente sostener por la actora.

Sostiene que la demanda debe rechazarse por varios motivos, primero por estar mal planteada; segundo, puesto que las imputaciones que la actora hace a su representada resultan no sólo infundadas, sino que además temerarias; tercero, por estar prescritas las supuestas e inexistentes infracciones reclamadas y; cuarto, por no haber actuado su mandante con culpa ni dolo; motivos todos por los cuales procede el total rechazo de la demanda, con costas.

Plantea que la demandante se acoge a un estatuto jurídico diferente al establecido por el legislador. Indica que la demanda tiene inequívocamente como base, la supuesta infracción de derechos de propiedad industrial regulados por la Constitución y las leyes dictadas en conformidad a esta y que regulan tales derechos. En efecto, la responsabilidad que temerariamente se le imputa a su mandante es la de haber actuado como supuesto cómplice en la infracción de Minera Escondida, lo que rechaza y para aclarar la complicidad imputada se remite a los fundamentos de derecho invocados en la demanda: artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, artículo 584 del Código Civil, Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, modificada por la Ley 19.996 de 2005, y su respectivo reglamento, constituyendo ese el marco regulatorio de la propiedad industrial que lo agota.

Sostiene que en este sentido, la Ley 19.039 es la ley especial que regula los derechos de propiedad industrial,



por expreso mandato de la Constitución y el Código Civil. Este cuerpo legal contiene normas especiales para la responsabilidad civil que deriva de las infracciones a los derechos que esa ley confiere a los titulares de estos derechos. El título X de la ley, denominado "De la observancia de los derechos de propiedad industrial", contiene una regulación especial e integral de las acciones civiles que se generan a partir de infracciones a los derechos conferidos en conformidad a esa ley, como son los diseños industriales, invocados por el actor.

Alega que sin perjuicio de lo anterior, el demandante elige prescindir de tal estatuto especial para reclamar indemnización de perjuicios en base a las normas generales prescritas en el Código Civil para la responsabilidad extracontractual, elección que desde luego, no le está permitida, por aplicación del artículo 4 del Código Civil, que expresamente dispone que las leyes especiales se aplicarán con preferencia a las del Código.

Asevera que dicha disposición forzosamente lleva a concluir que las normas de responsabilidad civil establecidas por la Ley de Propiedad Industrial son las aplicables para los casos en que lo que se invoca es una infracción a uno o más derechos de propiedad industrial, tal como ocurriría en la especie.

Argumenta que las consecuencias de la desatención a estas normas, son de enormes consecuencias, existiendo importantes diferencias impuestas por el legislador:



a) Ley 19.039 dispone que las infracciones a ésta se tramitarán de acuerdo a las normas del juicio sumario (artículo 107 de la ley);

b) La Ley 19.039 establece reglas especiales -y taxativas- para la determinación de los perjuicios, a elección de la demandante (artículo 108 de la Ley);

i.- Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;

ii.- Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción;

iii.- 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.

Sostiene que el demandante de una infracción de esta naturaleza puede elegir entre tres opciones para la determinación de los perjuicios y que cualquiera de esas opciones agota su aspiración indemnizatoria, no siendo procedente, en estos casos, el daño mora, como se ha demandado.

c) En estos procedimientos, las pruebas se analizan de acuerdo a las normas de la sana crítica (artículo 111 de la Ley).

Afirma que puede apreciarse que el estatuto jurídico por el cual optó el actor no es un mero error de derecho en el planteamiento de su demanda, sino que fue una elección consciente y premeditada, para poder obtener los excesivos remedios jurídicos que pretende. En efecto, de no haber optado



por las normas comunes del Código Civil, el demandante debía haber renunciado a su pretensión por daño moral, y su pretensión en cuanto a los perjuicios patrimoniales habría quedado acotada a las opciones impuestas por el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial. Agrega que la decisión procesal efectuada por Santander es de tal entidad, que no puede sino frustrar su demanda, puesto que se demandó en abierta infracción a la ley especial que rige la materia, y al texto expreso del Código Civil que otorga preferencia a las normas dispuestas por una ley especial respecto de aquellas del mismo Código, por lo cual en el evento de accederse a la demanda, se incurriría en un vicio, tanto de forma como de fondo, que sólo sería reparable por la nulidad.

Indica que en todo caso, se debe ser enfático en señalar que cualquiera que sea el estatuto jurídico que se pretenda utilizar para tratar esta demanda -que tiene como única base una infracción a derechos de propiedad industrial- el resultado debiese ser el mismo: su total rechazo. Lo anterior, puesto que en ambos casos, el presupuesto básico para que los remedios operen son la ocurrencia de una infracción de derechos de propiedad industrial, es decir, una acción antijurídica o ilegítima.

Señala que tal infracción simplemente no ocurre en la especie, al no ser su representada autora del "estándar operativo 2.18", al no ser los accesorios utilizados para cumplir su contrato con MEL siquiera remotamente semejantes a los diseños invocados.

Indica que de este modo, el presupuesto común para cualquiera de estos dos estatutos de responsabilidad civil no



concorre en la especie. La consecuencia de esta falta de conducta ilegítima o antijurídica, repercute necesariamente en todos los demás requisitos para la responsabilidad civil que exige el derecho común, exigencias que por lo demás, superan los de la Ley de Propiedad Industrial.

Explica que al no haber actuar ilegítimo, no puede haber daño indemnizable, tampoco puede haber dolo o culpa (elemento que por lo demás se analiza en un apartado más adelante), ni mucho menos vínculo de causalidad entre el daño inexistente y la conducta lícita de su parte.

Indica que por todo lo anterior no concurren los elementos de la responsabilidad extracontractual, los cuales ni remotamente están desarrollados en la demanda, y tampoco podrán ser acreditados. No existe una conducta antijurídica (no hay infracción a los diseños invocados) no puede por consiguiente existir perjuicio, no ha habido dolo ni culpa grave, ni mucho menos una relación de causalidad. Tampoco concurre el presupuesto básico para las acciones indemnizatorias civiles que prescribe la ley de propiedad industrial, aplicable al caso, es decir, una lesión a un derecho de propiedad industrial, por lo tanto ni bajo la lógica de la Ley de Propiedad Industrial, ni bajo la lógica del Código Civil, podría la demanda prosperar.

Argumenta que su representada no ha infringido los derechos de propiedad industrial de Santander, ni bajo la Ley de Propiedad Industrial, ni bajo las reglas generales de la ley de responsabilidad civil, siendo necesario, previamente explicitar los derechos que se invocan.



Indica que los diseños industriales son los diseños registro N° 4692: barra antivuelco; diseño registro N° 4693: barra antivuelco 2; diseño registro N° 5181: luneta trasera, para los que adjunta imágenes.

Expresa que teniendo a la vista diseños industriales para los cuales inexplicablemente el Sr. Santander obtuvo protección, se pregunta por el aporte intelectual del actor, merecedor de derechos de propiedad industrial, a la luz de lo que la ley define como diseño industrial para lo cual transcribe el artículo 62.

Sostiene que estos diseños registrados nada aportan en la forma, configuración geométrica u ornamentación a lo previamente conocido en el rubro, sin perjuicio que se acreditará la inmensa cantidad de diseños previos de los cuales las patentes invocadas en lo absoluto difieren. De este modo, plantea que se está frente a una protección que fue obtenida sin cumplir con los requisitos legales, y que de haberse solicitado hoy en día, con la profesionalización y especialización que ha adquirido el INAPI, muy probablemente hubiesen sido rechazados, tal como ocurrió con la ya citada solicitud N° 1656-08 de Santander, en que este pretendió extender -sin éxito- su protección para la barra antivuelco efectivamente utilizada para la Nissan Terrano.

Respecto de la infracción que se imputa a Arrendadora de Vehículos S.A., dice que en primer lugar, la infracción reclamada por el actor corresponde a la inclusión de los citados diseños industriales en el texto mismo del "estándar operativo 2.18".



Hace presente que dicho estándar fue elaborado autónomo, independiente y exclusivamente por Minera Escondida, y por consiguiente, corresponde a ésta hacerse cargo de esa primera alegación. Agrega que la inclusión de esos diseños en el mencionado documento no puede de modo alguno ser atribuida a su representada, quien era el destinatario de ese documento, en tanto prestador del servicio y que su misión era únicamente la de acondicionar los automóviles de acuerdo al estándar operativo impuesto por su cliente.

En cuanto al supuesto encargo para fabricación de los diseños industriales a terceros ajenos a Escapes Santander, plantea que esta imputación es falsa, por lo que la controvierte expresa y categóricamente.

Señala que las barras antivuelco instaladas en las camionetas Nissan Terrano provistas por su representada en los períodos reclamados (a contar de 2009 y aparentemente hasta fines de 2012 según difusamente se puede desprender de la demanda) son del todo diferentes a aquellas protegidas por Santander y adjunta fotografías comparativas. Agrega que se puede apreciar, a simple vista, las diferencias entre lo protegido y las barras antivuelco y lunetas fabricadas para la camioneta Nissan Terrano, que son abismantes. No existe correlación alguna entre lo protegido y lo utilizado, careciendo de cualquier asidero la temeraria infracción que a su mandante se le imputa.

Afirma que los diseños industriales invocados fueron creados para ajustarse al diseño de la Ford Ranger y entrega detalles de este automóvil. Agrega que sin embargo, los vehículos utilizados en virtud del contrato de leasing





operacional con Minera Escondida, es la Nissan Terrano, camioneta que desplazó a sus competidores por su confiabilidad, durabilidad y diversidad de configuraciones. Dicha camioneta tenía un pick up diferente al de la Ford Ranger, por lo que los accesorios en ella instalados fueron adecuados especialmente.

Indica que fue el actor quien infringió la ley al marcar con indicativos de sus registros de diseño industrial accesorios que diferían sustancialmente de los protegidos, y que estuvo formalizado por infringir la ley de propiedad industrial.

Dice que en efecto, al percatarse que el mercado estaba desechando las Ford Rangers para las faenas mineras, el actor comenzó a comercializar las barras modificadas y no registradas, ahora para la Nissan Terrano. Sin embargo, al no contar con derechos de propiedad industrial, procedió a incorporar en ellas las siglas "D.I.", en dichas barras de seguridad y lunetas, precisamente con la referencia a los números de registro de los otros diseños, es decir, sin corresponder con aquellos.

Expresa que lo anterior, además de ser un delito, es un claro indicativo que la mala fe proviene del propio demandante, quien ilegítimamente ha pretendido a lo largo de los años, obtener un monopolio que no le corresponde, por medios ilegítimos y que han dolosamente producido perjuicios en su mandante, ya que esta ha debido pasar años dedicada a extensos y costosos litigios que no tienen fundamento alguno.

Afirma categóricamente que su mandante no tiene responsabilidad alguna en el estándar operativo 2.18 ya que es



de autoría exclusiva de Minera Escondida; que su mandante no ha utilizado los diseños industriales de Santander; que Santander ha intentado de mala fe inducir a error al mercado, marcando maliciosamente productos diferentes con las indicaciones a sus diseños industriales, conducta tipificada como delito por la Ley de Propiedad Industrial, y por la cual estuvo por años formalizado; su mandante no ha utilizado en los períodos reclamados, la camioneta Ford Ranger, sino la Nissan modelo Terrano, respecto a la cual los accesorios de seguridad usados, el actor no tiene registrado ningún diseño industrial ante la INAPI; por todo lo anterior, las infracciones alegadas no tienen asidero alguno respecto de su mandante y deben necesariamente ser rechazadas.

Plantea que las acciones deducidas, además de inexistentes, estarían prescritas y que en efecto, de acuerdo al propio estatuto jurídico de responsabilidad civil extracontractual abrazado por el actor, la acción prescribe en 4 años.

Indica que el actor, para evitar tener que acreditar la supuesta e inexistente infracción, intenta construir una ilusoria teoría de infracción permanente (parecida a la teoría del secuestro permanente en el derecho penal) para perpetuar una infracción que no es tal y que no logrará de modo alguno acreditar, relata como último hecho de su demanda, una propuesta de solución presentada por el demandante en el mes de noviembre de 2012.

Agrega que consta en autos que la demanda fue notificada a su representada recién el día 22 de diciembre de 2016, estando en consecuencia, vencido el plazo de 4 años para



deducir las acciones de acuerdo a ese estatuto jurídico, encontrándose por consiguiente, prescrita la acción interpuesta, motivo por el cual opone a este respecto la excepción de prescripción de la acción deducida.

Finalmente, arguye que el actuar de Arrendadora de Vehículos no ha sido culposo, ni menos doloso. Agrega que en efecto, el actor, reiteradamente señala que Minera Escondida fue quien fijó el estándar operativo al cual se debía sujetar su mandante al cumplir con el contrato, y que esta actuó por estar obligada a la luz del contrato, lo que no hace otra cosa que liberar de responsabilidad a su mandante.

Señala que por lo demás, no tenía como saber cuál era el acuerdo que Minera Escondida había suscrito con ella en el año 2009, ni mucho menos le era exigible conocerlo, conforme a la cláusula citada por la demandante, correspondiente al contrato de arrendamiento entre ambas comandadas. Indica que dicha cláusula es genérica y de estilo en esos contratos, no hace alusión alguna a los contratos de Minera Escondida, y de ningún modo contiene la obligación que la actora pretende, y que constituye el único factor de conexión para la supuesta e imaginaria complicidad entre ambas empresas.

Manifiesta que llamativo resulta la aseveración de que su representada encargó sus accesorios infractores a Santander, lo que es contradictorio en sí mismo, puesto que si Santander elaboraba tales accesorios, entonces no existiría infracción, pues es su titular quien los está produciendo.

Agrega que además, es un claro indicador de la buena fe con la que en todo momento ha actuado su parte, por cuanto



no se explica cómo si quisiera actuar en perjuicio de una persona, contrataría con ella evidenciando su actuar ilegítimo. Por consiguiente, es la propia demandante quien en su libelo descarta cualquier infracción cometida por su parte, como cualquier culpa o dolo que podría haber existido en su actuar en relación con los hechos de la demanda.

Por lo expuesto, citando los artículos 308, 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 4, 584, 2314 y siguientes del Código Civil, en relación con los artículos 62, 106 y siguientes de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, solicita tener por contestada la demanda, y en definitiva, rechazarla en todas sus partes, con costas.

Con fecha **03 de febrero de 2017**, comparece José Alfredo Monroy Licuime, abogado, en representación **de Minera Escondida Limitada** y contestando la demanda, solicita su rechazo, con costas.

Luego de entregar un índice, señala como antecedentes generales, que Marco Antonio Santander López, (en adelante Sr. Santander) dedujo acción de indemnización de perjuicios por el supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de MEL, que lo habilitarían a reclamar ante el tribunal la suma de \$3.761.875.000.- por concepto de un pretendido lucro cesante y \$50.000.000.- por concepto de daño moral.

Indica que el antecedente fáctico en que funda su ambiciosa e improcedente pretensión indemnizatoria consiste - únicamente- en el supuesto incumplimiento del documento denominado Carta Acuerdo de 30 de enero de 2009 (en adelante



"carta acuerdo") y que se habría materializado en el contenido del Estándar Operativo 2.18 Estándar para Vehículos Livianos. Código ES-HSO-79-P005 (en adelante "Estándar Operativo"), de octubre de 2007, que MEL preparó para minimizar y evitar los riesgos en sus faenas derivados de la conducción de vehículos livianos.

Dice que intenta deslizar la idea que el Estándar Operativo sería solo un ejemplo del incumplimiento imputado en la demanda, pero lo cierto es que tampoco da cuenta de otras manifestaciones de la alegada contravención y con razón, porque no existen.

Controvierte todos y cada uno de los hechos, circunstancias, citas y/o afirmaciones que se contienen en el escrito de demanda y que sirven de base a las infundadas pretensiones de la contraria, asimismo, controvierte enfáticamente los hechos narrados por el actor destinados únicamente a perfilar a su representada como una empresa arbitraria, abusiva, irresponsable, displicente y cuyas conductas, supuesta y pretendidamente contrarias a la buena fe, habrían provocado que sufriera los perjuicios patrimoniales y morales que reclama.

Alega que MEL no ha infringido acuerdos suscritos con el Sr. Santander y tampoco ha vulnerado en forma alguna la legislación vigente sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Lo cierto es que esta acción corresponde a la obstinada e infructuosa cruzada que la contraria emprendió hace ya más de 10 años contra su representada, y en la cual, a diferencia de lo que sostiene, no ha obtenido ningún pronunciamiento favorable a sus pretensiones.



Afirma que lo anterior es lógico, ya que todas sus acciones han descansado en la errada y tergiversada creencia del Sr. Santander de entender que, por el solo hecho de haber tenido inscritos los diseños industriales N° 4692 y N° 4693 y N° 5181 a su nombre, gozaría del monopolio de cualquier barra antivuelco de camionetas, minibuses y malla protectora de lunetas traseras (sin importar su diseño).

Como consideraciones preliminares expresa que el actor incurrió en un gravitante error al deducir su demanda, toda vez que la acción para perseguir la indemnización de perjuicios, en sede contractual y -aunque no es la responsabilidad perseguida en autos- en sede extracontractual, se encuentra prescrita, razón por lo que la posibilidad del Sr. Santander de perseguir la responsabilidad de su representada precluyó por el transcurso del tiempo.

Destaca, en primer lugar, que de la simple lectura del libelo pretensor se advierte que el litigio fue solicitado para destrabar un conflicto fundado en la errada interpretación y, por ende alcance, que el actor entrega al Título V de la Ley 19.039, al contenido de la Carta Acuerdo y al Estándar Operativo preparado por MEL. Agrega que lo cierto es que todos los hechos e interpretaciones expuestas en la demanda, destinadas a configurar un supuesto incumplimiento contractual por parte de MEL, son erróneos y constituyen otro de los intentos de la contraria de hacerse de las herramientas procesales para lucrar indebidamente.

Indica, en segundo lugar, que en la especie resulta improcedente utilizar los verbos usar, gozar y disponer, con la frivolidad y fragilidad empleada en la demanda dado que la



protección que entrega el legislador al diseño industrial - figura que se alega infringida en autos- no comprende la prohibición de ejercicio de esas facultades en los términos sacramentales empleados por el actor, sino que para que el usar, gozar y disponer encuadre en el tipo que sanciona el legislador, debe emplearse persiguiendo fines comerciales.

Señala que independiente de la liviandad apuntada, en el Estándar Operativo no se materializó ninguno de los incumplimientos -o en sus términos hechos ilícitos- que alega la contraria. Agrega que de los pasajes del documento que el actor transcribe en su demanda, se advierte que lo único que MEL realizó fue establecer parámetros de seguridad para los vehículos que ingresaren a sus faenas, cuestión que no contraviene la ley y es irrelevante a la "Carta Acuerdo".

Precisa que lo único que MEL estableció fue la obligación de uso de implementos de seguridad (concretamente barras protectoras antivuelco y mallas protectoras de lunetas o parabrisas trasero) cuestión muy diversa a obligar al uso de los precisos y específicos diseños industriales cuya titularidad alega el actor.

En tercer lugar, hace presente que el diseño industrial registro N° 5181 debe excluirse de plano y con costas de la pretensión indemnizatoria que el actor intenta, toda vez que además de (i) no estar comprendido en la "Carta Acuerdo" en que funda su demanda y no señalarse en que otro contrato podría estar incluido, este (ii) caducó el 18 de octubre del año 2011, caducidad que, no obstante operar de pleno derecho, fue ratificada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con fecha 13 de mayo de 2014 en sentencia



**C-3893-2016**

N° 165312 y el 2 de abril de 2015, en sentencia N° 172205, ambas pronunciadas en solicitud N° 894-2006, Expediente 4385.

En cuarto lugar, afirma que el actor, para configurar el incumplimiento, ha realizado una serie de imputaciones falsas que por lo demás no representan incumplimiento de ninguna obligación legal y/o contractual, ni un actuar culpable ni doloso que deba ser indemnizado.

Luego, profundiza en antecedentes de hecho, precisando que los diseños industriales precisos y específicos a que debe limitarse la acción indemnizatoria, son el diseño industrial inscrito bajo el N° 4692, correspondiente a una barra protectora antivuelco para camionetas, y el diseño industrial inscrito bajo el N° 4693, correspondiente a una barra protectora antivuelco para minibuses, pues el registro N° 5181 caducó el 18 de octubre de 2011, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 19.039 y, además, la Carta Acuerdo que se denuncia infringida está referida únicamente a los dos primeros registros.

Agrega que también debe excluirse la solicitud de inscripción N° 1989-2008 -barra antivuelco para las camionetas Nissan Terrano- por cuanto fue rechazada por el INAPI, por lo que no existe derecho industrial alguno que pueda alegar el actor.

En cuanto al alcance que el actor entrega a los diseños industriales N° 4692 y 4693 dice que no se equivoca al señalar que la ley confiere una protección de 10 años a quien es titular de un diseño industrial, pero yerra al sostener que gozaría del monopolio de todas las barras antivuelco existentes, independiente del diseño de que se trata y al





afirmar de forma indiscriminada que el uso, goce y disposición que terceros efectúen de esos derechos genera necesariamente indemnización de perjuicios.

Afirma que los diseños industriales materia de autos, en la actualidad, carecen de aplicación práctica y no son utilizados por terceros ni por el sr. Santander, cuestión que resulta pacífica en autos ya que el actor lo reconoció expresamente al declarar ante la Fiscalía de Antofagasta, en el contexto de la investigación por una querrela por infracción a la Ley 19.039 deducida por MEL.

Indica que en efecto, las especificaciones técnicas del registro N° 4692, correspondiente a la barra antivuelco para camionetas, aplicaban en la práctica exclusivamente a las camionetas Ford Ranger, las cuales no se usaban en el mercado a la época de los hechos de autos. Indica que en dicha época se utilizaban las camionetas Nissan Terrano, a las cuales -por razones lógicas- no era posible aplicar las especificaciones técnicas del diseño industrial en comento.

Asevera que como el actor advirtió que si no inscribía como diseño industrial la barra antivuelco con las especificaciones para la camioneta Nissan Terrano, su negocio se vería perjudicado porque no podría impedir la fabricación y comercialización de esas barras precisas y específicas a terceros, intentó adelantarse a ello ingresando al Inapi la solicitud N° 1989-08 para registrarla, requerimiento que finalmente fue rechazado por no reunir los requisitos de patentabilidad exigidos por la ley.

Hace presente que el Sr. Santander ha fabricado y vendido barras antivuelco que no coincidían con el registro N°



4692 y 5181 y de todas maneras las singularizó como tal, induciendo a terceros a la errada creencia de que se trataría de un diseño industrial inscrito a su nombre y que por ello, con fecha 19 de octubre de 2011, MEL dedujo querrela criminal ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta en su contra, asignándose el RUC N° 1100990676-4 y el RIT N° 12992-2011.

Dice que el mismo demandante reconoció ante Fiscalía el uso indebido de los diseños industriales para lo que transcribe parte de sus declaraciones y que además, con fecha 19 de marzo de 2012, el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, en dicha causa, emitió un informe pericial, concluyendo que las estructuras periciadas no reunían las características estructurales del diseño industrial concreto, o lo que es lo mismo, el actor no estaba fabricando lo que registró ante el INAPI y, de todas maneras, lo identificaba como un diseño industrial reconocido por la autoridad y transcribe el número 3.2. del informe.

Por lo anterior, concluye que: (i) es un hecho pacífico que existen diferencias en el diseño realmente usado en las barras antivuelco y lunetas fabricados, comercializados y vendidos por el actor, con aquellos que el sr. Santander tenía registrados a su nombre, porque él mismo lo declaró así; (ii) tampoco es controvertido, por existir reconocimiento expreso del actor, que el sr. Santander marcó con un adhesivo haciendo referencia al diseño industrial N° 4692, barras antivuelco con un diseño distinto a aquel registrado bajo dicho diseño industrial, conducta que constituye precisamente el delito tipificado en el artículo 67 letra b) de la ley N° 19.039; (iii) por último, que el diseño industrial que



realmente buscaba proteger el actor era aquel consignado en la solicitud de registro N° 1989-2008, solicitud que fue rechazada por el INAPI, por lo que respecto al diseño de barra antivuelco incluido en dicha solicitud, el sr. Santander nunca tuvo derecho alguno.

Asevera que informes periciales -parte de los cuales transcribió- dejaron establecido que el actor incurrió en el delito tipificado en el artículo 67 letra b) de la ley 19.039.

Manifiesta que el demandante no puede pretender ser el único autorizado en Chile para producir y comercializar barras antivuelco sin distinción de diseño y que existe una amplia gama de barras antivuelco que se ofrecen en el mercado, las cuales pueden tener diferentes diámetros de tubos, diferentes espesores y también diversas terminaciones. Agrega que el hecho de ser titular de un derecho de propiedad industrial no impide la coexistencia de otras formas distintas correspondientes a la misma categoría, siempre y cuando la fisonomía de aquellas que no tienen un registro cuenten con diferencias significativas y que prueba de ello son los registros N° 7525 y N° 7394, diseños industriales referidos a barras protectoras inscritas a nombre de Artemio Araya Contreras y dos solicitudes en trámite, referidas al mismo tema, y al respecto adjunta una tabla con imágenes y descripciones.

Respecto a MEL y sus lineamientos operativos afirma que en octubre de 2007, su representada introdujo la versión N° 10 del Estándar Operativo número 2.18, con el propósito de "eliminar o minimizar el riesgo de accidentes fatales e



incidentes resultantes del uso de vehículos livianos" en los recintos de MEL.

Precisa que el Estándar Operativo 2.18, Estándar para vehículos livianos, Código ES-HSO-79-P005, regula diversos aspectos relacionados a la seguridad de los vehículos livianos y su cumplimiento debe ser certificado por una empresa calificada y reconocida por MEL para esos efectos, de lo contrario, no admitirá el ingreso de los vehículos a la faena.

Profundiza que el Estándar Operativo regula que los cinturones de seguridad, las bocinas, frenos ABS, limpiaparabrisas, bolsa de aire, color de vehículo, extintor de incendio, alarma sonora de retroceso, triángulos reflectantes, uso de cuñas, antigüedad y kilometraje máximo del vehículo, prohibición de asientos laterales, malla o defensa de contención, además de la barra de protección antivuelco externa e interna a que alude la demanda, se adecúen a las necesidades de seguridad de la actividad minera que desarrolla MEL en sus dependencias, y enseguida indica los requisitos adicionales.

Expone que en lo referente al caso de autos, esto es, la parte referida a las barras antivuelco internas y externas, MEL estableció su uso obligatorio en faenas, los requisitos que debían cumplir -que varían según el vehículo de qué se trate- y obligó a los contratistas a contar con la certificación -por una empresa autorizada al efecto- del proceso integral de diseño, fabricación y montaje de los elementos de seguridad aludidos, que detalla el documento y que en ningún caso coinciden con las especificaciones



consignadas en los diseños industriales registrados por el actor.

Agrega que declaró nulos todos los informativos e instructivos anteriores emitidos por ella en que recomendaba proveedores y fabricantes de barras y organismos certificadores de barras a los contratistas, estableciendo que sería responsabilidad de estos cumplir con el estándar.

Detalla en dos cuadros los ítems que exige corroborar a la empresa certificadora respecto de las barras protectoras contra vuelco externa e interna y sostiene que se puede advertir que lo único que realiza MEL es el Estándar Operativo es tomar la experiencia en accidentes de los años anteriores y corregir deficiencias, sin que pueda observarse en ninguna parte del documento -ni en el texto ni en sus imágenes- que su representada exija a sus contratantes que utilicen la barra protectora antivuelco externa e interna inscrita en el registro N° 4692 y 4693 del Registro de Patentes del INAPI.

Detalla que el Estándar Operativo establece requisitos mínimos que no son determinantes de una forma tridimensional específica, sino que están orientados a toda clase de marcas y modelos de camionetas, dejando el diseño tridimensional específico a la discrecionalidad del dueño o usuario del vehículo liviano, es decir, al interesado en dar cumplimiento a la norma.

Cita conclusiones de perito Elizabeth Quezada en relación a barra protectora 4692 y afirma que en el Estándar Operativo no se hace referencia a ella. Precisa, transcribiendo las descripciones geométricas de los registros



4692 y 4693, que ninguna de las características descritas en el párrafo recién transcrito se condice con las especificaciones técnicas -de diseño, fabricación y montaje- exigidas por MEL a sus contratistas en cuanto a mecanismos de seguridad en su Estándar Operativo.

Expresa que a mayor abundamiento, todas las referencias gráficas incluidas en el estándar fueron, tal como expresamente se señala, a título ejemplar, jamás tuvo carácter impositivo u obligatorio para el contratante, sino sólo referencial y que así se desprende de las imágenes obtenidas del Estándar Operativo que fueron agregadas a la demanda pero de forma cercenada por el actor, razón por la que las incluye nuevamente adjuntando imágenes y menciona que los subtítulos fueron omitidos por el actor en su demanda.

Concluye que así las cosas, las imágenes incluidas no tienen la idoneidad de infringir la Ley 19.039 ya que MEL no se está irrogando la facultad de exigir su uso favoreciendo su fabricación y comercialización como si fueran diseños de su autoría, y MEL no estableció en el Estándar Operativo que él sería el proveedor de los diseños, solo requirió que los vehículos livianos dispongan de las medidas de seguridad ahí consignadas y que esa circunstancia esté acreditada por un organismo certificador.

Hace presente que no existe constancia de que alguno de los vehículos arrendados por MEL hiciera uso de implementos de seguridad que tuvieran los diseños industriales del sr. Santander, cuestión que el actor deberá acreditar debidamente en autos.



En cuanto al Estándar Operativo 2.18, Estándar para vehículos livianos, Código ES-HS1-079-I-31P005, de noviembre de 2010, expresa que fue producto de la revisión del estándar Operativo, por parte de expertos en la materia, a saber: i) incorporó al estándar cláusulas de respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual y; ii) se eliminó toda referencia gráfica a las barras antivuelco internas y externas y las lunetas y cita al efecto la cláusula.

Relata que la modificación al Estándar Operativo tuvo una motivación adicional, así independiente que el demandante -y su empresa- jamás han sido contratistas de MEL, al enterarse del contenido del Estándar Operativo 2.18, versión 10, comenzó a realizar diversas gestiones y reclamos con distintos personeros de su representada con el fin de que se eliminaran las representaciones gráficas que a modo ejemplar se incluían. Indica que sin perjuicio de no haber cometido infracción legal alguna, y principalmente como motivo de prudencia, el asedio y hostigamiento del sr. Santander, llevó a su representada a suscribir con el demandante el documento Carta Acuerdo de fecha 30 de enero de 2009, el que la contraria califica de contrato.

Manifiesta que al leer la comparecencia se advierte que no hay acuerdos propiamente tal, sino que una mera declaración de voluntad del actor, con la única salvedad que se encuentra firmada además por el gerente de abastecimiento de MEL.

En cuanto al objeto, plantea que la Carta Acuerdo comprende la barra antivuelco para camionetas y barra antivuelco para minibús, diseños industriales inscritos en el



## C-3893-2016

Registro de Patentes del Inapi, bajo los Nros. 4692 y 4693, respectivamente, cuyo derecho de propiedad detentaba a la fecha de la firma, don Marcos Santander López.

Respecto de los derechos adquiridos por MEL, señala que el sr. Santander en su calidad de titular de esos registros y sin derecho a contraprestación a cambio, autorizó el uso que MEL ha efectuado y eventualmente efectúe en relación con los referidos diseños. Autorizó también la inclusión que se haya hecho o se realice de imágenes de los referidos diseños en documentos oficiales de MEL, especialmente en temas que digan relación con estándares de seguridad para vehículos y equipos.

Referente a compromisos de MEL, expresa que es continuar con su reconocida política de respeto a los derechos de propiedad industrial, es decir, seguir haciendo lo que venía haciendo hasta esa fecha, instando a los contratistas a que respeten los derechos de terceros y velando porque se incluya una cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial, en particular aquellos del sr. Santander, en los contratos que celebre con las empresas de arrendamiento de vehículos.

Relata que a pesar de la suscripción de la Carta Acuerdo y a partir del 28 de abril de 2009, fecha en que se le concede al actor el diseño industrial N° 5181 -el demandante volvió a reclamar a MEL por la inclusión de este diseño en el estándar Operativo, como asimismo reclamó por la inclusión de una representación gráfica correspondiente a la solicitud de inscripción de diseño industrial N° 1989-08, que finalmente fue rechazada por INAPI.





En cuanto a la relación comercial que existió entre MEL y Arrendadora de Vehículos S.A., expresa que en julio del año 2005, celebraron un contrato de prestación de servicios de arriendo de vehículos livianos, con vigencia hasta el 30 de junio de 2011, y a diferencia de lo que sostiene la contraria, por medio de este contrato MEL no le encargó a Arrendadora de Vehículos la fabricación y comercialización de los diseños industriales de propiedad del actor, sino que el objeto del contrato era el arriendo de vehículos livianos que cumpliera con las medidas de seguridad del Estándar Operativo (el cual no hace referencia a los registros N° 4592 y 4693).

Sostiene que en mérito de lo expuesto, y teniendo en especial consideración que los vehículos que Arrendadora de Vehículos puso a disposición de MEL no utilizaban las medidas de seguridad cuya titularidad reclama el actor, no se vislumbra por qué su representada debió advertir de un hecho falso a su contratista o avisarle al sr. Santander que el arrendador no usaría sus diseños industriales.

Detalla en una tabla la flota de 308 vehículos que debía poner a disposición de MEL e indica que el 26 de febrero de 2009, casi un mes después de la firma de la Carta Acuerdo, MEL y Arrendadora de Vehículos suscribieron la modificación N° 7 del contrato primitivo que consistió en introducir una cláusula sobre propiedad industrial, intelectual y licencias que enseguida transcribe.

Sostiene que con esta cláusula MEL no está haciendo otra cosa que instar a su contratista a velar por el apego y respeto a la legislación en materia de propiedad industrial e intelectual en la ejecución del contrato de arriendo,



exigiéndole la obtención de licencias necesarias para su correcta ejecución, estableciendo expresamente que, de ser imposible o difícil que el titular de alguna licencia confiera la autorización, de común acuerdo -MEL y contratista- podrían reemplazar la medida concreta de manera que se siga cumpliendo con las condiciones del acuerdo. Además, de incumplir la legislación en la materia, se estableció que el único y exclusivo responsable de ello sería el contratista, es decir, se estableció un mecanismo de cierre para apereibir a este último a cumplir -si o si- con la ley.

Manifiesta que a pesar de que su representada, en noviembre de 2010, eliminó de su Estándar Operativo toda referencia gráfica que pudiere llevar a terceros a la errada creencia que se estaba atribuyendo la autoría de los diseños industriales del actor o que estaba exigiendo a sus contratistas el uso de esos precisos y específicos diseños, y que modificó todos los contratos incluyendo una cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros, el señor Santander - de todas maneras- continuó pretendiendo que el actuar de MEL era ilícito, razón por la que a partir de mes de noviembre de 2010, comenzó a realizar una serie de gestiones, ante instancias legislativas, judiciales y administrativas algunas de las cuales omitió referirse en el libelo, todas las cuales han sido infructuosas para las pretensiones de la demandante.

En primer lugar, señala que dedujo querrela por supuesta comisión de los delitos contemplados en el artículo 67 letra a) de la ley 19.039 y artículo 79 letras a) de la ley 17.336, contra quienes resultaran responsables, pero que la



investigación jamás fue formalizada y que el juez de garantía al pronunciarse sobre el sobreseimiento definitivo de empleados de MEL, agregó en su resolución que el establecimiento de cánones de seguridad, no obstante en su amplitud podrían significar una mayor utilidad para la empresa, para efectos de calificar el acto típico resulta un hecho absolutamente indirecto y marginal con el que no se persiguen fines comerciales. Que sin perjuicio que la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó el fallo, sin reprochar el fondo, estimando que existían diligencias pendientes. Después señala que se comunicó la decisión de no perseverar pues realizada la investigación y diligencias practicadas no se pudo reunir antecedentes que permitieran establecer que fueren constitutivos de delito los usos que MEL le estaba dando a los diseños en cuestión y que ello fue ratificado por informe en derecho emitido en junio de 2011 por don Andrés Melossi Jiménez, ex presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual (ACHIPI) y experto en materias de propiedad intelectual e industrial, quien al estudiar y analizar los dibujos incorporados en el Estándar operativo por MEL, en relación a los diseños industriales N° 4692 y N° 4693, concluye que no constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 67 letra a) Ley 19.039 y artículo 79 a) de la ley 17.336.

Respecto a que se estaba utilizando el dibujo de la solicitud N° 1989-2008, alega que la utilización de una solicitud no está sancionada en la ley y que de todas maneras el INAPI rechazó la solicitud del demandante por lo que nunca tuvo el diseño industrial aludido.



Indica que el Estándar Operativo consignó expresamente que las imágenes incorporadas eran a título de ejemplo incorporándose una cláusula que establece la obligación del contratista de incorporar los requisitos mínimos de seguridad en los vehículos que ingresen a las faenas de MEL, gestionando las licencias correspondientes de forma de respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual al equiparar los vehículos, por lo que es insostenible afirmar que su representada está infringiendo la ley o la Carta Acuerdo. Agrega que al efecto, en la demanda se omite toda referencia a los requisitos de diseño, fabricación y montaje consignados en el Estándar Operativo y olvida señalar que ninguno de ellos refieren a las especificaciones precisas y específicas consignadas para los diseños industriales N° 4692 y 4693.

Enseguida, relata el reclamo ante la OCDE, respecto de oficio de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y las medidas prejudiciales probatorias solicitadas en causa rol C-4833-2014, del Primer Juzgado Civil de Antofagasta, indicando respecto de esta última que el ministro de fe solo certificó si los vehículos inspeccionados tenían barras antivuelco y lunetas y el nombre de las empresas que las usaban pero no certificó si los diseños de dichos implementos de seguridad correspondían a aquellos que están registrados a nombre del sr. Santander, ya que corresponde a una declaración técnica correspondiente a un perito y no a un ministro de fe.

Explica que aun cuando se hubiera acreditado que se utilizaron los registros del demandante, de acuerdo al



artículo 65 de la ley N° 19.039, el registro de un diseño industrial se otorga por un período no renovable de 10 años a contar de la fecha de su solicitud, por lo que los registros 4692 y 4693 vencieron con fecha 12 de julio de 2014 y 16 de julio de 2014, respectivamente, y el 5181 caducó con fecha 18 de octubre de 2011, por lo que el 4 de diciembre de 2014, fecha en la cual se realizó la medida prejudicial probatoria solicitada por el demandante, cualquier persona podía utilizar libremente los diseños contenidos en los registros 4692, 4693 y 5181.

A continuación, como alegaciones o defensas, manifiesta que la conducta de la contraria es inadmisibile y solo da cuenta de la mala fe con que se desenvuelve en el tráfico jurídico y comercial.

Enseguida, opone la **excepción de prescripción** de la acción y señala que el incumplimiento que alega el actor se funda en el contenido del Estándar Operativo que BHP Billiton -operadora de MEL- preparó para disminuir los riesgos de accidentes fatales que pudieren ocurrir en las faenas producto del uso de vehículos livianos, sin embargo, enfatiza que MEL jamás obligó a usar los precisos y específicos diseños industriales N° 4692, N° 4693 y N° 5181, y sólo incorporó medidas de seguridad genéricas aplicables a cualquier vehículo, dependiendo del contratista escoger como cumplir con el contrato y que incorporar fotografías al Estándar Operativo en ningún caso constituye infracción a los derechos cuya titularidad alega el sr. Santander porque el legislador no protege la bidimensionalidad del diseño industrial.



Plantea que sin embargo, la acción de responsabilidad civil contractual de su representado prescribió en octubre de 2015, con ocasión de las modificaciones realizadas al Estándar Operativo. Citando los artículos 2514 y 2515 del Código Civil expone que el Estándar Operativo impugnado dejó de estar vigente en noviembre de 2010, desapareciendo con ello el acto que equivocadamente para la actora, vulneraría los derechos de propiedad industrial del sr. Santander, venciendo el plazo para ejercer acciones en octubre de 2015.

Agrega que en efecto, en la especie han transcurrido más de seis años desde que MEL comenzó a utilizar otro Estándar Operativo, eliminando las imágenes que pudieren inducir a terceros a la errada creencia de que estaba atribuyéndose la titularidad de los diseños industriales N° 4692, N° 4693 y/o N° 5181 y/o que estuviera exigiendo que los vehículos livianos utilizaran esos precisos y específicos diseños. Alega que también han transcurrido más de seis años desde que MEL modificó el contrato con Arrendadora de Vehículos Ltda. -ahora S.A.- incorporando una cláusula de propiedad industrial, intelectual y licencias -sin que pueda alegarse que en la especie operó la interrupción natural de la prescripción ni tampoco la civil.

Profundiza que para que pueda alegarse la primera, el artículo 2518 del Código Civil exige que exista un reconocimiento del deudor de la obligación, cuestión que no ha ocurrido ni ocurrirá en autos. Por su parte, para que opere la interrupción civil, conforme lo dispone el artículo 2503 del mismo código, el actor debió haber interpuesto y válidamente



notificado una demanda por estos mismos hechos con anterioridad a octubre de 2015, cuestión que no realizó el sr. Santander.

Además, hace presente que la posibilidad de alegar responsabilidad civil en sede extracontractual, en la especie, también prescribió. En efecto, en noviembre de 2010, MEL eliminó de sus documentos internos y especialmente del Estándar Operativo todo registro referido a los diseños industriales cuya titularidad alega el Sr. Santander, por lo que el plazo de cuatro años establecido por el legislador civil para perseguir la indemnización por contravención de ley también transcurrió con creces y que al efecto, al ser notificada la demanda, incluso al momento de ser presentada, el plazo previsto en el artículo 2332 del Código Civil había precluido.

Indica respecto del diseño industrial N° 5181, para el improbable evento que se considere inadmisibles tomar como fecha de inicio para el cómputo de la prescripción de la acción, la fecha en que MEL modificó el estándar Operativo, el tribunal debe tener presente que el plazo para reclamar responsabilidad civil a su respecto debe computarse -a más tardar- tomando como inicio el 18 de octubre de 2011, fecha en que el registro caducó por el solo ministerio de la ley, desapareciendo la protección conferida por la Ley 19.039.

Alega que en consecuencia, habiendo prescrito las acciones para perseguir la responsabilidad civil contractual y extracontractual, procede desestimar la demanda, con costas.

En subsidio, alega que en la especie, no concurren los requisitos de la responsabilidad contractual. Expone que



no obstante MEL jamás ha vulnerado los derechos del actor y que no son efectivos los alcances que este entrega al Estándar Operativo, de todas maneras decidió modificarlo e introducir la versión de noviembre de 2010, en que se eliminó toda referencia gráfica que pudiere inducir a error de terceros de atribuirse la autoría de los diseños industriales del autor o a creer que por incorporarlas estaba exigiendo el uso de esos precisos y específicos diseños, además de incorporar una cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial, intelectual y licencias.

Indica que no obstante lo anterior, el sr. Santander se mantuvo en su errada idea de que MEL habría infringido sus derechos y que habría vulnerado la Carta Acuerdo, señalando que (i) su representado habría incumplido el punto N° 6 en que declara incorporar una cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual del actor y de terceros (ii) porque no habría instado a respeto de los derechos del actor y (iii) porque con el Estándar Operativo no habría respetado el derecho del sr. Santander de fabricar y comercializar sus diseños industriales, al establecer la obligación de respetar y elegir los proveedores de las listas que MEL confeccionó.

Señala que efectivamente MEL exige a sus contratistas el cumplimiento del Estándar Operativo, pero en este su representada no exige el uso de los diseños industriales que alguna vez fueron del actor, MEL tampoco encargó a Arrendadora de Vehículos Ltda. la fabricación y comercialización de las barras antivuelco, sino que le exigió entregar los vehículos cumpliendo las medidas de seguridad del





Estándar Operativo, la cuales, en ningún caso limitan los proveedores a los que puede dirigirse al equiparar los vehículos.

Dice que al efecto, además de incorporar la cláusula solicitada en la Carta Acuerdo, eliminar cualquier lista de proveedores que MEL hubiera confeccionado, su parte no se explica el incumplimiento alegado ya que sostiene que su representada no habría instado a que sus contratistas respeten sus derechos de propiedad industrial, pero no explica como incurre en ello.

Respecto de las supuestas obligaciones adquiridas por MEL, afirma que tienen la naturaleza jurídica de medios y de resultados. Así, de acuerdo a la cláusula cuarta de la Carta Acuerdo, tienen la naturaleza de obligaciones de medios, obligándose a seguir operando como lo hacía hasta antes de la firma de la Carta Acuerdo, esto es, con pleno respeto a los derechos de propiedad industrial de terceros, instando, no impidiendo a que sus contratistas respeten los derechos de terceros.

Señala que no emanó la obligación de poner en conocimiento del actor el tipo de medidas de seguridad que utilizarían los contratistas y tampoco el deber de informar a terceros que el uso, comercialización y fabricación debe ser autorizado por el titular del diseño industrial.

Reitera que MEL no exigió a sus contratistas el uso preciso y específico de los diseños industriales cuya titularidad alguna vez detentó el sr. Santander, sino que le exigió cumplir los requisitos de seguridad observando la legalidad vigente.



Sostiene que el error del actor reside en entender que el registro de los diseños materia de la Carta Acuerdo le daría el monopolio legal de todas las barras protectoras antivuelco que pudieren existir en el mercado, cuestión que no es efectiva porque existen tantas barras antivuelco como modelos de vehículos, difiriendo del tamaño, color, base, dimensión, entre otras características.

Indica, por otra parte, que en el punto seis de la Carta Acuerdo se advierte una obligación de resultado, consistente en incluir expresamente una cláusula de respeto a los derechos de Propiedad Industrial, en los contratos que sean suscritos con empresas de servicio de arrendamiento de vehículos livianos, que MEL ya cumplió.

Sostiene que MEL ha instado por el respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual del actor y de terceros. Precisa que frente al asedio del actor, MEL decidió modificar el contrato de prestación de servicios de arriendo de vehículos con Arrendadora de Vehículos e incluyó una extensa y pormenorizada cláusula para regular el tema.

Expone que en virtud de ella, el contratista asumió la obligación de realizar los trámites y obtener las autorizaciones pertinentes para obtener las licencias que, en la ejecución del contrato, les permitiera utilizar sin infringir derechos de terceros en el producto, diseño, equipo, material, proceso, derechos de autos o conexos o cualquier otro derecho intelectual o industrial de terceros. También se acordó una alternativa para el caso que el contratista no pudiese obtener la licencia correspondiente, consistente en modificar el concepto, equipo, diseño, material, etc., de que



se trate, en forma suficiente para que cumpla la ley y no se aparte de las especificaciones técnicas consignadas en el contrato por MEL.

Asevera que el contratista también se obligó a asumir la responsabilidad que eventualmente pudiere perseguirse por terceros en contra de MEL, fuere fundada o no, por infracción de cualquier patente, modelo de utilidad, diseño o dibujo industrial, esquema de trazados y topografía de semiconductores o derechos de autor o conexos o robo de secretos comerciales, empresariales o industriales, por el uso de cualquier concepto, producto, diseño, equipo, material, proceso, derechos de autor o conexos, información confidencial o alguna parte de ellos, o cualquier otro derecho industrial o intelectual, que haya suministrado, licenciado o autorizado el contratista en virtud del contrato.

Indica que MEL incluyó en el Estándar Operativo y en todos sus contratos una cláusula de este estilo, en que el contratista respectivo se obliga a respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros y a mantener indemne a MEL.

Destaca que en los hechos, los vehículos que Arrendadora de Vehículos puso a disposición de MEL nunca fueron implementados con mecanismos de seguridad cuyo diseño coincidiera con los registros N° 4692 y N°4693, y que aquello fue concluido por el perito judicial Sergio Cortés Williamson.

Concluye que el actor no sólo pretende extender los efectos de la Carta Acuerdo imputándole a MEL, el incumplimiento de obligaciones que jamás adquirió, sino que además, en la especie, no existe la situación de hecho



descrita como el pretendido incumplimiento de MEL, por lo que resulta inadmisibile hacer efectiva su responsabilidad.

Enseguida, plantea que existe ausencia de imputabilidad. Indica que el actor pretende ampararse en la presunción de culpabilidad establecida en el artículo 1547 del Código Civil pero que ello no prosperará pues su representada ha observado una conducta diligente y ajustada a la buena fe, cumpliendo la ley y la Carta Acuerdo.

Precisa que en noviembre de 2010 MEL introdujo el Estándar Operativo, Versión 11, el cual no incluyó registros fotográficos o imágenes que pudieran inducir a terceros a la errada creencia de que se está arrogando la titularidad de los diseños industriales que alguna vez detentó el actor o que diera a entender que MEL exige a sus contratistas esos precisos y específicos diseños industriales, incluyó en el Estándar Operativo y en todos sus contratos de arrendamiento de vehículos, una cláusula de irrestricto apego a los derechos de propiedad industrial e intelectual del actor y de terceros. Luego, si al equipar los vehículos arrendados los terceros no se aseguraron de obtener las licencias correspondientes no es un problema imputable a MEL o alguno de sus representantes.

Argumenta que no existe relación de causalidad entre los supuestos incumplimientos y los perjuicios reclamados. Señala que resulta indispensable correlacionar el incumplimiento supuestamente verificado por MEL, con los pretendidos perjuicios invocados o preguntarse si el perjuicio, daño o cobro invocado y/o formulado por el actor es realmente atribuible a una acción imputable a su parte, o por



el contrario, tiene su origen en algún hecho de la naturaleza de un tercero o incluso de la propia demandante.

Expresa que tomando la descripción entregada por la contraria para el daño alegado -pérdidas directas por uso de dispositivos de seguridad en las faenas de MEL- queda en evidencia la inexistencia de causalidad entre el daño alegado y las conductas imputadas a MEL.

Señala que al efecto, sin perjuicio que el actor autorizó en la Carta Acuerdo el uso, pasado y futuro, por parte de MEL de sus diseños industriales, razón por la que no podría existir daño en base a la definición entregada en la demanda, lo cierto es que el sr. Santander está pidiéndole a MEL que lo indemnice a propósito de las decisiones comerciales de terceros que decidieron requerir la fabricación y posterior compra de las barras antivuelco a otras empresas que también están habilitados para comercializarlas.

Manifiesta que aunque MEL hubiera exigido comprar a la contraria sus barras antivuelco, habría sido físicamente imposible hacerlo porque los diseños industriales N° 4692 y 4693 no sirven para los vehículos arrendados.

Explica que si MEL estableció un estándar de seguridad que debe observarse por todos los vehículos livianos que se muevan en las faenas, que en la implementación de esas medidas los contratistas deben observar los respectivos derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros, si no hace referencia a ningún diseño preciso y específico que se encuentre registrado ante el INAPI, siendo libertad del contratista determinar cómo cumple las exigencias en tanto respete los términos del contrato, se pregunta cómo podría su



conducta ser la causa directa y necesaria de los supuestos perjuicios reclamados, enseguida se pregunta si MEL era el arrendatario de los vehículos livianos que utilizaba, como podría estar fabricando y comercializando barras de antivuelco.

Afirma que MEL no se encuentra en mora, porque no existe un retardo culpable por su parte, y que a lo más, podría considerarse en mora desde la notificación de la demanda.

Expresa que la indemnización de perjuicios es improcedente. Respecto del daño emergente alegado refiere que el hecho de que su representada no hubiere, supuestamente, instado ni velado por el respeto a sus derechos industriales al incorporar a título ejemplar una representación gráfica de una barra antivuelco y una luneta, le habría ocasionado una pérdida de \$3.761.875.000.- por concepto de lucro cesante.

Argumenta que el actor no explica cómo llega a la cantidad demandada o de donde obtuvo las variables consideradas para realizar los cálculos respectivos, si es que lo hizo, y tampoco señala en que fechas se encontraban vigentes los precios aludidos en el libelo de autos y que lo señalado por el actor no es efectivo y demuestra su ilegítimo afán de enriquecimiento.

Dice que el actor pretende detallar y explicar este supuesto perjuicio con una tabla que graficaría la compra de barras antivuelco y lunetas realizadas por terceros, dinero que se traduciría en el supuesto lucro cesante, lo que no puede prosperar toda vez que no incorpora ni menciona los antecedentes que darían cuenta de la veracidad del contenido



de la tabla copiada en la página 29 de la demanda, omisión que impide a su parte un adecuado ejercicio de su derecho a defensa.

Hace presente que además el actor parte de dos presupuestos errados, que por cierto deberá acreditar, como es, la supuesta efectividad de que MEL mantiene esa cantidad de contratos y su errada creencia de que todos los vehículos livianos arrendados por MEL utilizaron las barras de protección y luneta con las características de los registros N° 4692 y N° 4693.

Indica que el cálculo del daño por lucro cesante lo realiza considerando las pérdidas directas por uso de dispositivos de seguridad en sus faenas, es decir, toma el - injustificado- total de vehículos que MEL arrendaría asumiendo que todos ellos utilizan los dispositivos de seguridad con las características de los registros N° 4692 y N° 4693 para obtener el total.

Se pregunta cómo puede aseverar que esa es la cantidad de vehículos arrendados, si todos esos vehículos utilizan los diseños industriales del actor, si MEL no les exige ni impone utilizar los mecanismos de seguridad registrados bajo los Nros. 4692 y 4693, por qué sería sus responsabilidad una eventual infracción a los derechos del demandante por terceros contratistas y subcontratistas, si MEL instó por resguardar los derechos del sr. Santander incluyendo la cláusula de respeto a la propiedad industrial e intelectual, si eliminó cualquier posible referencia que pudiese molestarle al actor en su Estándar Operativo, por qué habría de responder si un tercero decidió contratar



válidamente con otro proveedor para satisfacer las exigencias del contrato de arrendamiento.

Afirma que MEL no exigió a sus contratistas que implementaran los registros de diseños industriales del actor, sólo exigió la implementación de medidas de seguridad en los vehículos que arrendará en orden a evitar o disminuir los riesgos en las faenas, y no obtuvo provecho económico - beneficios o utilidades- porque nunca fabricó ni comercializó los aludidos diseños, por lo que difícilmente podría configurarse algún daño imputable a su representada.

Precisa que sin embargo, debe excluirse del cálculo realizado por el demandante el concepto incluido a propósito del registro N° 5181, por haber caducado y por no ser materia de la Carta Acuerdo ni de ningún otro "contrato" entre MEL y el actor.

Argumenta que el daño debe ser cierto y directo, esto es, consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento. Sostiene que con o sin la inclusión de las cláusulas de respeto a la propiedad industrial en el Estándar Operativo y los contratos, el efecto habría sido exactamente el mismo: los contratistas habrían equipado los vehículos materia del contrato observando las exigencias del Estándar Operativo y la ley pertinente.

Arguye que si al equipar los vehículos puestos a disposición de MEL, Arrendadora de Vehículos u otro contratista, contrató con otra empresa fabricante de barras antivuelco, es parte del libre mercado imperante y que si al sr. Santander le molesta el hecho de no tener el monopolio de la fabricación de barras antivuelco es un tema que debe





discutirse en otras instancias jurisdiccionales y entre las partes pertinentes, pero no puede señalar que la opción del contratista es responsabilidad de MEL, y por ende, debe indemnizarle todo lo que a su juicio debió haber percibido bajo la errada creencia de que todas las camionetas debieron equipararse con las barras antivuelco que él fabrica.

En cuanto al daño moral alegado, alega que la contraria no explica cómo se presenta esta afección en su caso, cuestión que deja a su parte en la imposibilidad de efectuar un adecuado ejercicio de su derecho a defensa.

Agrega que en su demanda, el actor solicita un monto extremadamente elevado por concepto de indemnización por daño moral sin desarrollar argumento jurídico alguno que lo justifique, lo que resulta inaceptable, porque si bien es cierto que en la evaluación del quantum indemnizatorio del daño moral los jueces deben recurrir a su discrecionalidad y prudencia, ello no implica en caso alguno arbitrariedad en la determinación del monto del daño. Por el contrario, la jurisprudencia ha desarrollado criterios normativos, que la contraria simplemente omite, con el fin de determinar el quantum indemnizatorio. En efecto, nuestros tribunales, a través de ciertas pautas, atendiendo al caso concreto, y haciendo uso de su prudencia y equidad, ha otorgado montos limitados por daño moral, con el fin que dicha institución no se transforme en una fuente de enriquecimiento sin causa para las víctimas, de conformidad al principio de reparación integral que rige en materia de resarcimiento de daños.

En subsidio, para el caso que se rechacen sus alegaciones, alega que debe rebajarse proporcionalmente la



suma pedida, en tanto constituye una clara pretensión de enriquecimiento, estimulada por la solvencia del demandado y por la creencia errada de que el daño moral no requiere prueba.

En subsidio, argumenta que MEL no ha cometido ninguno de los ilícitos consagrados en la Ley 19.039 y Ley 17.336, en relación a los diseños industriales materia de autos.

Expresa en primer lugar, que la conducta que se imputa a MEL, incluir dibujos de diseños industriales en su Estándar Operativo, no es constitutivo de infracción desde el punto de vista de la ley 19.039.

Profundiza que la inclusión, a modo referencial, de imágenes que a juicio del actor harían alusión a los diseños industriales N° 4692, 4693 y 5181 es absolutamente inocua desde el punto de vista de los derechos que otorga un diseño industrial.

Dice que en primer lugar, resulta irrelevante porque la protección del diseño industrial recae sobre el objeto tridimensional y no sobre su representación gráfica bidimensional.

Además, la inclusión de esas imágenes no tiene mérito para configurar el tipo sancionatorio porque su inserción es con fines ejemplares o referenciales, más no comerciales como lo exige la norma.

Menciona que MEL no se dedica a la compraventa de barras antivuelco y lunetas, sino a la extracción de minerales, cuestión que permite descartar con mayor certeza la



inexistencia de un fin comercial o para obtener un provecho económico.

Hace presente al tribunal que la inclusión de estas imágenes en su Estándar Operativo no constituye un intento de copia con el fin de reproducir los objetos materia de los diseños industriales reclamados por el actor, sino que únicamente destacar sus aspectos funcionales, los cuales están protegidos bajo otras formas de propiedad -modelos de utilidad, patentes de invención- cuya titularidad no detenta el actor.

En segundo lugar, alega que el actor pretende extender la protección que el legislador le entrega al dibujo industrial al diseño industrial. Transcribe el artículo 62 de la Ley 19.039 y concluye que el objeto de protección de un diseño industrial es la tridimensionalidad de un artefacto físico o material y el de un dibujo industrial es la representación gráfica bidimensional de dicho dibujo.

Señala que el profesor Andres Melossi, analizó los antecedentes del caso y emitió un informe en que concluyó que la representación gráfica bidimensional, a título ejemplar, destinada a fijar ciertas medidas de seguridad para vehículos livianos, no constituye una violación al derecho de propiedad sobre un artefacto tridimensional protegido como diseño industrial.

Continúa diciendo que no existiendo controversia en autos que el sr. Santander, alguna vez, gozó de la titularidad sobre diseños industriales y que lo imputado en la demanda sería incorporar dibujos de esos registros, se advierte que el actor está extendiendo el objeto de protección de los dibujos



industriales a su ex privilegio, cuestión que resulta ilegal e inadmisibile y cita parte de conclusión de referido profesor contenida en informe de derecho.

Argumenta que a mayor abundamiento, en el caso que fuere lícito que el sr. Santander asimilara la protección de sus diseños industriales a aquella que brindan los dibujos industriales, lo cierto es que tampoco habría infracción alguna por parte de MEL, ya que el dibujo industrial protege y otorga exclusividad respecto de una creación bidimensional sólo para impedir su eventual aplicación a un producto industrial con fines de ornamentación.

Dice que es evidente que el Estándar Operativo no es un artículo industrial y, por lo mismo, aunque fuere lícita la interpretación del sr. Santander y sus registros recibieren la protección del dibujo industrial, los diseños industriales Nros. 4692, 4693 y 5181 no habrían sido infringidos por las conductas de MEL.

En tercer lugar, arguye que el legislador sanciona la fabricación, comercialización, importación o uso, con un fin comercial y a escala comercial, del diseño industrial registrado, facultades o actuaciones que MEL jamás se ha irrogado o ejecutado.

Profundiza que el legislador entregó a los titulares de derechos industriales, en exclusiva, la facultad de fabricar, comercializar, importar y utilizar con fines comerciales y a escala comercial sus diseños, por lo que sanciona a los terceros que en forma maliciosa intenten realizar esas conductas sin contar con las autorizaciones del titular.



Por lo anterior, descarta que MEL haya fabricado, comercializado o importado los diseños industriales Nros. 4692, 4693 y 5181, porque además de no incurrir en ello, se debe considerar que:

i) No ha utilizado los diseños industriales con fines comerciales, y que su giro es la exploración, extracción y comercialización de minerales y que lo único que ha hecho al introducir el Estándar Operativo es establecer requisitos mínimos de seguridad para los vehículos livianos que ingresen a su faena e incluir fotografías a modo ejemplar, las que en todo caso se eliminaron hace más de seis años. Agrega que el único propósito de MEL fue evitar y disminuir riesgos, más no celebrar contratos que tuvieran por objeto la venta del diseño industrial concreto.

ii) Porque MEL no ha actuado con dolo. Dice que conforme lo dispone el artículo 1698 del Código Civil, la contraria deberá acreditar que existe dolo de parte de MEL y que utilizó los diseños con fines comerciales, de lo contrario, no podrá configurarse el tipo establecido en la norma. Además, siendo una norma sancionatoria su interpretación debe ser restrictiva.

En cuarto lugar, expresa que los diseños industriales Nros. 4692 y 4693 no están protegidos por la Ley 17.336 por carecer de fines artísticos y transcribe parte de informe en derecho de Andrés Melossi.

Indica que siendo estrictamente técnica e industrial la función de los diseños industriales Nros. 4692 y 4693 y sin existir valor artístico alguno que pueda apreciarse de ellos con separación del carácter industrial con el que fueron



creados o que el sr. Santander le hubiere entregado- previamente- en forma expresa, difícilmente podría sostenerse que los diseños materia de autos gozan de protección bajo el alero de la Ley de Propiedad Intelectual.

Luego de exponer conclusiones, solicita tener por contestada la demanda interpuesta por don Marcos Santander López contra su representada y se acojan todas o algunas de las excepciones y defensas opuestas por su parte, con costas.

Con fecha **13 de febrero de 2017**, el actor evacuando la **réplica**, expone respecto de la contestación de MEL que la querella no interpuesta no guarda directa relación con la demanda de autos.

Luego, transcribiendo el Estándar Operativo 2.18, apartado 42 y una misiva, argumenta que las afirmaciones de la contestación son falaces y que MEL pretende hacer creer que sus contratistas no estaban obligados a utilizar unos determinados diseños de barras industriales, omitiendo que el Estándar Operativo incluía dibujos idénticos a registrados por su representado, y que no lo eran a título meramente referencial.

Arguye que la contestación de la demanda es contradictoria con la carta de 15 de junio de 2012, apartado a, emanada de Santiago Montt, Senior Manager Group Legal, Base Metals, BHP Billiton que reconoce que incluyeron accidental y transitoriamente en su Estándar Operativo 2.18, entre los años 2006 y 2010, cuatro dibujos técnicos elaborados por el Sr. Santander y ejemplifica. Dice que la contestación desatiende el contexto del acuerdo (parte del que transcribe) que funda la demanda que es el reconocimiento de que los diseños



industriales de su representado eran, efectivamente, empleados.

Respecto de la prescripción indica que MEL la funda en que el año 2010 dejó de utilizar, aunque también declara que comenzó a utilizar los dibujos correspondientes a los diseños 4692 y 4693, transcurriendo 6 años hasta la notificación de la demanda. Alega que se remite a las vigencias de los registros indicadas en la demanda, haciendo presente que las obligaciones fundamentales de MEL en el acuerdo de 30 de enero de 2009 se traducen en una obligación de hacer, duradera y continua (respetar los privilegios de diseño industrial) en tanto dure dicho privilegio, de otro, una de no hacer, en términos de impedir que otros vulneren la propiedad industrial en cumplimiento de estándares exigidos por MEL, la que presenta las mismas características desde el punto de vista de la eficacia.

Respecto del régimen demandado, contractual, expone que las partes celebraron un contrato con fecha 30 de enero de 2009 que contemplaba dos cláusulas de relevancia que otorgaba autorizaciones a Minera Escondida asumiendo esta a su vez, dos obligaciones.

Sostiene que el incumplimiento de tales acuerdos y de las obligaciones subsecuentes importó una vulneración de los diseños industriales y de los derechos que sobre ellos tenía su representado y que en otras palabras, Minera Escondida incumple sus obligaciones vulnerando los derechos reconocidos a favor de su representado en virtud de la Ley 19.039, de ahí la inviación de la ley que en tal sentido queda incorporada al contrato.



Respecto del incumplimiento e imputabilidad, señala que el demandado arranca su argumentación atribuyendo una pretensión que no se ha sostenido por su parte (monopolio de diseños industriales), que ha negado que el Estándar Operativo 2.18 obligara a los contratistas al uso de los diseños registrados del sr. Santander, pero acto seguido y contradictoriamente, dice haber cumplido con la obligación sólo insertando una cláusula de cumplimiento de propiedad industrial en el contrato suscrito con Salfa.

Arguye que atendiendo a la buena fe contractual queda claro que MEL no puede exonerarse sosteniendo simplemente que incluye una cláusula contractual de cumplimiento de derechos de propiedad industrial, cuando permitía el ingreso de vehículos con barras que conocidamente coincidían con diseños industriales de su representado y que por cierto, ello se mantuvo incluido después que se eliminara del Estándar Operativo 2.18 los dibujos, porque siguió siendo la misma descripción técnica.

Enseguida, expone en relación al principio de la buena fe y afirma que las barras consistentes en los diseños industriales patentados por Santander pueden ser empleados en cualquier tipo de camioneta y es, por consiguiente, falso que fueran empleados y diseñados solo para camionetas Ford Ranger.

Respecto de la cuantificación de los daños, señala que respecto de los patrimoniales, se han referido en la demanda las bases del cálculo y se ha explicitado un procedimiento para arribar al monto demandado, siendo otra cosa la prueba de los daños y la determinación precisa de la partida de lucro cesante reclamada. Agrega que la valoración





de si dicho daño satisface los estándares del artículo 1558 y de si este es cierto, corresponde al juez, con la prueba que al efecto se rinda. Respecto del daño moral dice que no comprende la precisión que el demandado espera y que las discusiones relativas a su procedencia serán un asunto de prueba.

En cuanto a la contestación de Arrendadora de Vehículos, refiriéndose a sus aseveraciones, sostiene que los diseños industriales fueron otorgados por la INAPI, en representación del Estado chileno, luego de una exhaustiva búsqueda en todo el planeta de registro de modelos idénticos o similares y que las demandas de nulidad interpuestas en su momento por MEL, fueron completamente rechazadas.

Referente al régimen demandado, dice que dicha demandada argumenta que la demanda estaría mal planteada, al haber confundido dos estatutos diversos y autónomos de responsabilidad extracontractual, el regulado en el título XXXV del Libro IV del Código Civil y el regulado en la Ley 19.039.

Profundiza respecto a la valoración del daño, que si la ley 19.039 establece reglas especiales de valoración del quantum, corresponderá al juez aplicarlas, en la medida que considere aplicables sus normas. Respecto del procedimiento, plantea que no se advierte de qué modo la tramitación en un procedimiento ordinario perjudica los intereses del demandado, habiendo una confusión de la parte demandada, entre los requisitos necesarios para configurar el régimen y la valoración del quantum, una vez configurados dichos requisitos y cita doctrina.



Expresa que lo cierto es que no existe un régimen autónomo, como se pretende, de responsabilidad, porque para la determinación de sus elementos, deben necesariamente articularse conforme a las reglas del derecho común. Agrega que un sistema especial sólo puede admitirse como diferenciado si todos los elementos constitutivos de la responsabilidad son tratados de manera separada y autónoma, cuestión que en la especie no ocurre.

Señala en relación con la culpa, que la contraria refiere que esta no tiene como configurarse, en la medida que Salfa no pudo conocer los alcances del pacto celebrado entre MEL y Santander. Argumenta que la evolución doctrinaria marcha en un sentido contrario al pretendido por la contraria, así en la demanda se sostiene, a propósito de la responsabilidad contractual, que la culpa de la que responden los demandados es la culpa leve, que constituye la regla general en materia de responsabilidad contractual. Del mismo modo, la doctrina mayoritaria considera que la culpa de la que se responde en materia de responsabilidad extracontractual es precisamente la culpa leve, porque la comparación se hace con un estándar medio, acorde a la actividad, examinando las circunstancias externas y no las internas, tal como se explica en la demanda. Y desde este punto de vista, es decir, la culpa como vulneración de un deber de cuidado, el problema no es lo que pudo o no conocer, sino lo que debió haber conocido una empresa dedicada al rubro, que se había impuesto de Estándar Operativo 2.18 y que conocía las reclamaciones del sr. Santander desde hacía tiempo.



Indica que de otro lado, tal como se ha expresado en la réplica a la contestación de MEL, las barras consistentes en los diseños industriales patentados por Santander, pueden ser empleados en cualquier tipo de camioneta y es, por consiguiente, falso que fueran empleados y diseñados solo para camionetas Ford Ranger.

Señala que por último, respecto de la prescripción, se debe tener presente para rechazarla, el artículo 2332 del Código Civil, acorde a la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, entiende que la perpetración del hecho se refiere a la configuración del daño y no solo a la realización del acto u omisión, remitiéndose en lo que cabe, a los razonamientos expresados a propósito de la réplica de MEL.

Con fecha **21 de febrero de 2017**, la demandada Minera Escondida Limitada, evacuando la dúplica, ratifica todos los planteamientos contenidos en la contestación, indicando que se referirá a don Marco Antonio Santander López como el demandante, el actor o Sr. Santander, a Arrendadora de Vehículos como "Salfa", a su representada como "MEL", al Estándar Operativo 2.18 Estándar para Vehículos Livianos, Código ES-HSO-79, como "Estándar Operativo", a la Carta Acuerdo de 30 de enero de 2009, como "Carta Acuerdo" y al Instituto Nacional de Propiedad Industrial como "Inapi".

Controvierte todos los hechos, circunstancias y observaciones contenidos en el escrito de réplica y procede a enumerar los hechos que considerara reconocidos y pacíficos.

Precisa que lo calificado de liviano, frívolo y frágil es la forma en que el sr. Santander expone la configuración de los pretendidos ilícitos a la ley 19.039 toda



vez que no se especifica ni detalla la concurrencia de los requisitos de tipo legal. Reitera que para que se configure la infracción aludida, el tercero no sólo debe utilizar, fabricar y comercializar los diseños industriales, sino que además debe realizarlo con fines comerciales, cuestión que no se verifica en la especie, porque MEL no sólo no utilizó, ni fabricó ni comercializó esos diseños, sino porque su giro no es la compraventa de barras protectoras anti vuelco y/o lunetas, sino que la industria minera.

Respecto de la querrela en la cual el actor fue imputado afirma que no obedeció a desviar el fondo del asunto, sino que a poner a disposición del tribunal todos los antecedentes existentes para que pueda entenderse a cabalidad el inexistente conflicto creado por el sr. Santander y las omisiones en que incurre y dar cuenta que en la especie, el único que ha actuado de mala fe es el demandante.

En cuanto a la incoherencia en que habría incurrido su parte, citando parte del Estándar Operativo, plantea que solo se exige la implementación de múltiples medidas de seguridad -no sólo barras antivuelco- en los vehículos livianos que estén en sus faenas y que el cumplimiento de todas esas medidas debe estar acreditado por una empresa calificada al efecto porque, en su preocupación por la seguridad, deben ser estrictos en la materia.

Arguye que si a partir de noviembre de 2010, el Estándar Operativo, ni en imágenes ni contenido, hace alusión a los precisos y específicos diseños industriales del actor, sólo puede concluirse -aunque el actor en su réplica lo niegue- que la desacertada tesis del sr. Santander



necesariamente reside en su errada idea de que (i) por haber inscrito los diseños industriales N° 4692, N° 4693 y 5181 tendría el monopolio de todas las barras antivuelco y lunetas existentes en el mercado independiente del diseño que se utilice y (ii) de una equivocada interpretación de los derechos de propiedad industrial que alguna vez tuvo por mantener esos registros.

Argumenta que no ha desconocido la inclusión de dibujos a título meramente ejemplar, que aquellos no son idénticos a los registrados por el sr. Santander que por lo demás son diseños industriales y que el demandante confunde el concepto de diseño industrial con el de dibujo industrial. Agrega que por ello, habría sido imposible que MEL se hiciera cargo en su contestación de diseños supuestamente contenidos en el Estándar Operativo, porque no puede abordar algo que jamás sucedió y que lo único que incluyó el Estándar Operativo fueron dibujos y no diseños industriales, cuestión que sólo se produjo hasta noviembre de 2010.

Aclara que don Santiago Montt haya reconocido la inclusión de cuatro dibujos técnicos en el Estándar Operativo, en ningún caso significa que MEL reconoció el uso de los diseños industriales que fueron propiedad del actor y menos se traduce en que haya exigido a sus contratistas el uso de esos precisos y específicos diseños industriales.

Dice que a propósito de las equivocadas conclusiones del demandante se debe recordar que conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 19.039, el diseño industrial y el dibujo industrial son figuras diferentes y por lo mismo reciben una protección distinta por el legislador. Así,



mientras el objeto de protección de un diseño industrial es la tridimensionalidad de un artefacto físico o material, el de un dibujo industrial es su representación gráfica bidimensional.

Agrega que el hecho que se reconozca la inclusión de dibujos en el Estándar Operativo en ningún caso permite concluir que se estaba obligando a los contratistas al uso de esas precisas, determinadas y específicas imágenes y menos permite concluir que se emplearon y/o se exigió el uso de implementos de seguridad para vehículos livianos que tuvieran los diseños industriales registrados por el actor.

Afirma que los vehículos que Salfa puso a disposición de MEL conforme al respectivo contrato de arrendamiento, jamás utilizaron los diseños industriales cuya titularidad alguna vez detentó el actor, por lo que corresponderá al demandante acreditar, si es que puede, lo contrario.

Sostiene que su parte no reconoció que se empleaban los diseños industriales del actor en el Estándar Operativo, que lo único que podría decirse es que reconoció que el sr. Santander tuvo la titularidad de los diseños industriales Nros. 692 y 4693, cuestión muy diversa a reconocer su uso, y que por lo demás, el uso pasado o futuro se trata de una eventualidad que no puede involucrar asunción de responsabilidad alguna.

Niega que su parte haya reconocido haber usado los diseños industriales, en el año 2010, que alguna vez fueron de propiedad del actor.

Por su parte, sostiene que la prescripción que alegó tiene como fundamento que el año 2010 se modificó el documento



en que se materializarían los supuestos y pretendidos incumplimientos alegados en la demanda -Estándar Operativo- eliminándose toda referencia gráfica o imágenes que pudieran inducir a terceros al error de que su representada estuviera exigiendo la implementación de esos precisos y específicos dibujos (no diseños) como mecanismos de seguridad.

Explica que considerando que el pretendido incumplimiento que alega la contraria se funda en reglas de responsabilidad contractual, en concreto, en el Estándar Operativo que dejó de operar en noviembre de 2010 -cuestión que la contraria no controvierte- resulta irrelevante al conflicto de autos la vigencia de los registros de los extinguidos derechos del actor. Afirma que el demandante pretende ahora hacer efectiva la hipótesis de hecho que operaría para la responsabilidad extracontractual -vigencia de la protección industrial bajo la ley 19.039- en circunstancias que lo demandado es en sede contractual y el supuesto incumplimiento alegado se habría verificado con el Estándar Operativo, luego al eliminarse toda referencia a cualquier imagen que pudiere inducir al errado entendimiento que se estaba utilizando u obligando a utilizar los diseños del actor e incluir una cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual el plazo debe computarse desde que cesó el pretendido incumplimiento.

Respecto de la naturaleza de las supuestas obligaciones adquiridas por MEL expresa que la Carta Acuerdo es clara y transcribe las cláusulas cuarta y sexta y concluye que de haber surgido alguna obligación para su representada, aquella solo sería una obligación de medios, esto es, una cuya



prestación consiste solo en el despliegue de una actividad, y no una obligación de resultado, en que el deudor se obliga a satisfacer un interés del acreedor con un resultado específico que integra la prestación. Reitera que a lo único que se obligó MEL fue a seguir operando como lo hacía hasta antes de la firma de la Carta Acuerdo, esto es, con pleno respeto a los derechos de propiedad industrial de terceros, instando, no impidiendo a que sus contratistas respeten los derechos de terceros.

Expresa que en la especie, con la única empresa que mantuvo un contrato de arriendo de vehículos livianos fue con Salfa, empresa que no utilizó los diseños industriales del actor y agrega que a mayor abundamiento, firmada la Carta Acuerdo, MEL y Salfa suscribieron la modificación N° 7 al contrato de arrendamiento de vehículos, incorporando una cláusula específica de respeto a los derechos de propiedad industrial, intelectual y licencias, cumpliendo con lo dispuesto en el apartado seis de la Carta Acuerdo cuestión que la contraria no controvertió en forma alguna.

Argumenta que independiente de la redacción de la cláusula incorporada, lo cierto es que en virtud de ella, Salfa adquirió la obligación de obtener las licencias necesarias para la implementación de todas las medidas de seguridad, en otras palabras, del tenor de la cláusula se advierte que para la utilización de -en este caso- diseños cuya propiedad industrial esté protegida, Salfa estaba obligada a adquirir la respectiva licencia y, en caso contrario, debía responder a MEL por los perjuicios. Así las cosas, indicándose o no los diseños industriales del actor, el





contratista estaba igualmente obligado a respetarlos, evidenciándose que el resultado es jurídicamente igualmente eficaz.

Respecto del alcance de la integración de la ley al contrato indica que sin perjuicio de que el actor no profundiza demasiado sobre este tema, resulta importante detenerse en él porque amparándose en lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil el demandante pretende atribuir a MEL obligaciones que jamás adquirió conforme la Carta Acuerdo. Dice que en efecto, que la norma citada señale que los contratantes se obligan a todo aquello que emane de la naturaleza de la obligación y que por la ley y la costumbre se entienden pertenecerle, no significa que a las supuestas obligaciones que emanarían de la Carta Acuerdo se entienden incorporados todos los ilícitos de la Ley 19.039.

Explica que la disposición citada es una regla de integración del contrato, en que el legislador estableció que, en todo aquello que las partes no regulen, se aplicará en subsidio la ley y frente a la indeterminación de la prestación debida agrega que se deberá aquello que emana de la naturaleza de la obligación.

Transcribe doctrina y plantea que tratándose de un contrato típico la regla cobra sentido porque si la prestación consiste en vender un auto, se entiende -porque es de la naturaleza del contrato- que la obligación se satisface no sólo poniéndolo a disposición del comprador una vez pagado el precio, sino que además debe quedar inscrito a nombre de este último. Con todo, en la especie, no se está frente a un contrato y de intentar calificarlo como tal, sería uno



atípico, razón por la que no posee regulación en la ley y por lo mismo debe cumplirse aquello que dispone el contrato. Agrega que lo único que podría pertenecerle por ser de la naturaleza serán aquellos elementos que conciernen a todos los contratos en general, como la condición resolutoria tácita, la nulidad, la rescisión, etc., pero en ningún caso puede determinarse que existan elementos aplicables diferentes de los señalados por las partes.

Indica que así, MEL solo se comprometió continuar con su reconocida política de instar por el respeto a los derechos de propiedad industrial, es decir, seguir haciendo lo que venía haciendo hasta esa fecha, instando a los contratistas a que respeten los derechos de terceros y velando porque se incluya una cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial en los contratos que celebre con las empresas de arrendamiento de vehículos, cuestión que afirma se cumplió con creces.

Referente a los daños alegados, alega que lo expuesto por la contraria evidencia que no comprendió las alegaciones de su parte, en efecto, una cosa es la prueba del daño, otra muy distinta aclarar las partidas que lo componen y la posibilidad de determinar la causalidad en relación a los hechos, por lo que se remite a la contestación de la demanda.

En conclusión, expone que MEL no ha obligado a sus contratistas a utilizar los precisos, determinados y específicos diseños industriales N° 4692 y N° 4693, ni tampoco el N° 5181, que fueron de propiedad del demandado, toda vez que lo incluido en estándar Operativo fueron solamente dibujos a título estrictamente ejemplar -aspecto no protegido por la



ley 19.039, y porque las especificaciones técnicas relativas al diseño, montaje y fabricación -que debían cumplir y debían certificarse por un órgano competente- en ningún caso se asocian, ni acercan, a aquellas contenidas en la memoria descriptiva de los diseños citados. Dice que a mayor abundamiento, el documento en que radica el supuesto incumplimiento dejó de tener vigencia en noviembre de 2010, eliminándose toda referencia a imágenes que pudieran inducir al errado entendimiento que MEL se estaba atribuyendo la titularidad de esos dibujos y se modificó el contrato de arriendo de vehículos livianos incorporando una cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial, intelectual y licencias.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el traslado para la dúplica reiterando la solicitud de que se rechace la demanda de autos, con costas.

Con fecha **21 de febrero de 2017**, la demandada **Arrendadora de Vehículos S.A.**, evacuando la **dúplica**, señala que no vislumbra la razón de ofenderse del actor por expresar que los derechos supuestamente infringidos fueron efectuados por Conley Ingenieros a cargo de Minera Escondida y puestos en conocimiento de los potenciales proveedores en el año 2002, por la empresa certificadora SGS Chile, y que sólo una vez conocido lo anterior, y desechada su postulación, por intermedio de Escapes Santander, el demandante solicitó a registro tales diseños industriales.

En relación a que no explica las implicancias de haberse elegido un régimen de responsabilidad civil extracontractual diverso al aplicable por expresa disposición



de la ley, afirma que la contestación se refiere a ello, y reitera nuevamente lo expuesto al respecto.

Expone que en este sentido y a modo de complemento de la flagrante infracción al principio de especialidad que rige en materia de aplicación de la ley, recogido por el artículo 4 del Código Civil, se debe tener presente una consecuencia de fondo para la aplicación de regímenes especiales de responsabilidad civil en el ordenamiento civil. Dice que en efecto, el sr. Ricardo Núñez Videla, sostiene respecto de los regímenes especiales de responsabilidad civil que su razón de ser tiene que ver con la determinación del objeto mismo del juicio y de la determinación del bien jurídico protegido por cada estatuto. Citando doctrina dice que los presupuestos de hecho deben estar asociados a estatutos legales, proposiciones de derecho, ello permite al tribunal determinar si existen o no criterios especiales de asignación o resolución.

Asevera que por lo anterior, la desatención a la normativa especial aplicable al caso, tiene consecuencias directas en la adecuada resolución del conflicto, pues se ha desatendido los bienes jurídicos que tal legislación busca tutelar y pretende distraer al tribunal de la adecuada fijación del objeto del litigio.

Respecto de la complicidad de las codemandadas, se pregunta si Arrendadora de Vehículos tenía la obligación de conocer cada uno de los acuerdos privados entre su cliente y terceros y la respuesta plantea que es no y que el objetivo de esta vinculación es ser fundamento aparente para soslayar el régimen jurídico de responsabilidad civil de la Ley 19.039 y



trasladarlo a las normas generales, pretendiendo constituir a su mandante en una suerte de cómplice de MEL en el supuesto incumplimiento contractual de la última.

Sostiene que la interpretación torcida de los acuerdos existentes entre las partes del juicio carecen de sentido ya que las supuestas obligaciones adquiridas por MEL, por medio de su "Carta Acuerdo" y que Santander pretende hacer extensivas a su representada, no innovan en nada respecto de los derechos erga homines que sus derechos de propiedad industrial ya le otorgaban, es decir, la facultad de impedir que terceros sin su autorización utilizaran sus diseños industriales en el tráfico comercial. por consiguiente, más allá de que no ha habido culpa alguna, ni menos dolo, por parte de Arrendadora de Vehículos en su actuar, esta rebuscada interpretación de los hechos no tiene otra explicación que justificar la aplicación del régimen de responsabilidad civil extracontractual y así poder pedir que se resarza un inexistente e improcedente daño moral.

En cuanto a que las barras que sirven de objeto a la demanda pueden ser empleadas en cualquier tipo de camioneta alega que se contradice directamente con las declaraciones del propio Santander ante la Fiscalía Local de Antofagasta, y es más, el propio Santander presentó una nueva solicitud de diseño industrial para proteger la barra que servía para la camioneta Nissan Terrano, la que fue rechazada a registro.

Indica, finalmente, que la actora no ha desvirtuado de modo alguno ni controvertido con argumentos ni menos hechos concretos la excepción de prescripción de la acción opuesta por su parte.



Por lo expuesto, solicita tener por evacuada la dúplica y en definitiva rechazar la demanda, con costas.

Con fecha **20 de septiembre de 2017**, se lleva a cabo la audiencia de conciliación la que no se produce.

Con fecha **29 de noviembre de 2017**, se recibe la causa a prueba, rectificándose y ampliándose con fecha **29 de mayo de 2018**, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha **25 de septiembre de 2019** se citó a las partes a oír sentencia.

Con fecha **06 de diciembre de 2019** se decretaron medidas para mejor resolver, las que se tuvieron por cumplidas parcialmente con fecha **02 de enero 2020**.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**En cuanto a la objeción de documentos:**

**PRIMERO:** Que con fecha 25 de junio de 2018, la parte demandada Minera Escondida Limitada objetó el documento acompañado por la demandante consistente en Informe en Derecho Infracciones derechos de Propiedad Industrial de Marcos Santander López (folio 100), fundado en los nros. 1 y 2 del artículo 346 del Código de Procedimiento, argumentando en síntesis, que constituye un documento emanado de un tercero que no ha comparecido a reconocerlo en juicio, no constándole su autenticidad e integridad, por lo que no puede reconocérsele valor probatorio.

**SEGUNDO:** Que con fecha 11 de julio de 2018 se tuvo por evacuado, en rebeldía del demandante, el traslado conferido.

**TERCERO:** Que la argumentación del demandante para impugnar el documento, no se encuentra comprendida en la que



contempla la ley, en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, bastando esta circunstancia para rechazar la objeción. La circunstancia que haya sido otorgado por un tercero, o que no tenga la naturaleza de documento público, no necesariamente implica la falta de integridad o la falsedad del documento, sino que más bien dice relación con su mérito probatorio, cuestión que debe analizar exclusivamente el tribunal en su oportunidad. Por estas razones, se rechazará la objeción planteada.

**CUARTO:** Que con fecha 21 de julio de 2018 la parte demandada Minera Escondida Limitada objetó los documentos acompañados por el demandante con fecha 13 de julio de 2018 (folios 137 a 144) en virtud de las mismas normas y argumentos referidos en la objeción anterior, y respecto de los documentos consistentes en Informe en Derecho preparado por Carlos Cabezas y Estándar Operativo de 21 de enero de 2009, alega la causal del artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, afirmado que adolecen de falta de integridad.

**QUINTO:** Que con fecha 26 de julio de 2018, la demandada Arrendadora de Vehículos evacuando el traslado conferido objeta algunos documentos acompañados por el demandante, indicando, en síntesis, que constituyen documentos emanados de terceros que no han sido reconocidos en juicio y que por tanto carecen de valor probatorio.

**SEXTO:** Que siendo los mismos argumentos indicados en la objeción anterior, deberán ser rechazadas por las mismas razones expresadas en el motivo tercero, vale decir, que el



hecho que un documento emane de terceros, no lo transforma inmediatamente en falso o incompleto, sin perjuicio del valor probatorio que el tribunal en definitiva les asigne.

Sin embargo, respecto de los documentos consistentes en Informe en Derecho preparado por Carlos Cabezas y Estándar Operativo de 21 de enero de 2009, advirtiéndose que fueron ingresados al sistema en forma incompleta, en virtud del artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, deberán acogerse las objeciones a su respecto.

**En cuanto a las tachas:**

**SEPTIMO:** Que, en prueba testimonial de la demandante, rendida con fecha 19 de junio de 2018, las demandadas Minera Escondida y Arrendadora de Vehículos tacharon al testigo Juan Antonio Muñoz Miranda en virtud de la causal del artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil.

Minera Escondida señala que el testigo tiene un interés indirecto dado que tiene la opinión que la razón en este juicio la tiene el demandante la que deriva de la circunstancia de haber trabajado con él, como asesor, por un espacio de 5 años, en virtud de lo cual hizo presentaciones en relación al tema de este juicio a ejecutivos de Minera Escondida y al Organismo Internacional OCDE, resultando evidente que el testigo tiene una opinión preconcebida y prejuiciosa en relación a los hechos de este juicio, desprendiéndose que tiene un interés al menos indirecto, pues esta situación casi habría provocado la quiebra del sr. Santander y la imposibilidad de pagar su sueldo.





Arrendadora de Vehículos hace extensiva a sus alegaciones los fundamentos de Minera Escondida y explica la naturaleza de la causal invocada, indicando enseguida, que tiene carácter subjetivo, debiendo el tribunal determinar su procedencia en base a las preguntas preparatorias. Agrega que los requisitos copulativos de la tacha son la falta de imparcialidad y el interés directo o indirecto, constando de las declaraciones que carece de la imparcialidad requerida, siendo por otra parte manifiesto el interés pecuniario, especialmente porque declaró que era de su preocupación la posible quiebra que arriesgó el demandante.

**OCTAVO:** Que la parte demandante, evacuando el traslado conferido, solicita el rechazo de las tachas opuestas por ambos demandados argumentando que las causales deben ser interpretadas en términos restrictivos en razón de su anacronismo y conforme a los postulados más contemporáneos en materia probatoria. Dice que en la especie la sola circunstancia que un testigo haya manifestado en alguna oportunidad su opinión respecto a los hechos que ha presenciado, en lo absoluto permiten configurar la tacha opuesta, por cuanto, por mandato legal, el único sujeto procesal que no puede manifestar previamente su opinión respecto a un asunto en controversia es el sentenciador, por ello, que el interés sea directo o indirecto debe ser única y exclusivamente de naturaleza pecuniaria o económica, traducido en la ventaja en cuanto a los resultados del mismo, es decir, la obtención de alguna ganancia en la conclusión del proceso, situación que dista mucho de ocurrir con lo declarado por el testigo, dado que solamente ha hecho referencia a situaciones



pretéritas y en ningún momento ha manifestado o existe en el proceso antecedente alguno que permita concluir que con la conclusión del juicio el testigo vaya o hubiere de reportar algún beneficio económico.

**NOVENO:** Que, el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil dispone que son inhábiles para declarar "Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto".

Para la procedencia de dicha causal se requieren de dos requisitos copulativos, que el testigo tenga un interés directo o indirecto en el resultado de juicio, y que este interés sea de tal magnitud, que genere una falta de imparcialidad en él. Asimismo, conforme al sentido y alcance que la jurisprudencia ha dado a la mencionada causal es necesario que este interés sea pecuniario, estimable en dinero, cierto y material, además de ser concreto y real, es decir, que la decisión del Tribunal traiga aparejada, directa o indirectamente, un enriquecimiento o un empobrecimiento del testigo.

Que a la luz de lo expuesto, de los dichos de la testigo no se desprende un interés patrimonial o económico en los resultados del juicio ya que declaró que actualmente no tiene relación laboral con el demandante, que lo asesoró durante aproximadamente cinco años, y si bien afirmó haber emitido su opinión en relación a la OCDE y que estima que el demandante tiene la razón, dichas circunstancias, teniendo en consideración las consideraciones indicadas en el párrafo



anterior, son insuficientes para configurar el interés económico exigido por la norma.

Por lo demás, se debe precisar que el testigo refirió que se fue de la empresa por un problema que casi significa la quiebra de Santander porque no pudo pagar su sueldo, no desprendiéndose de dichas declaraciones que ese problema se refiere a los hechos de este juicio, por lo que no puede vincularse la quiebra e imposibilidad de pago de sueldo declaradas por testigo como circunstancias de carácter económico.

Por lo razonado, se deberán rechazar las tachas deducidas del número 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

**DECIMO:** Que, en prueba testimonial de la demandada Arrendadora de Vehículos S.A., rendida con fecha 26 de julio de 2018, la demandante tachó al testigo Franco Emanuele Capurro, en virtud de la causal del artículo 358 N°4 del Código de Procedimiento Civil por el testigo dependiente de la persona que solicita su declaración.

**DECIMO PRIMERO:** Que la parte demandada evacuando el traslado solicitó su rechazo fundada en que la tacha es inidónea respecto al testigo toda que la causal hace alusión a los criados domésticos de la parte que los presenta lo que no se configura agregando que los tribunales de justicia de manera reiterada y uniforme han asegurado la independencia de los dependientes y trabajadores para declarar en juicio, lo que se ve garantizado por la Constitución Política de la República en cuanto asegura la independencia del trabajador.



**DECIMO SEGUNDO:** Que los Nros. 4 y 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil inhabilitan para declarar como testigos a los criados domésticos, dependientes, trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio.

Que el fundamento de estas causales es que la dependencia laboral hace presumir al legislador la pérdida de imparcialidad en la declaración testimonial, debiendo ser la dependencia estable y permanente y la forma más fácil de configurarla es con la existencia de un contrato de trabajo.

**DECIMO TERCERO:** Que el testigo declaró que es empleado de la codemandada Arrendadora de Vehículos S.A., y más adelante, al responder en relación al primer punto de prueba, que lo es desde el año 1995, desprendiéndose de esta manera una relación de dependencia estable y permanente, por lo que no cabe sino acoger la tacha deducida, debiendo rechazarse el argumento de la apoderada de la demandante pues independientemente de la causal alegada, las contenidas en los numerales 4 y 5 contienen los mismos presupuestos y consecuencias jurídicas.

**En cuanto al fondo:**

**DECIMO CUARTO:** Que, se ha deducido demanda de indemnización de perjuicios por don **Marco Antonio Santander López** por responsabilidad contractual en contra de **Minera Escondida Limitada** a fin de que sea condenado a pagar por daño patrimonial la suma de \$3.761.875.000.- y por daño moral la suma de \$50.000.000.-; y por responsabilidad extracontractual en contra de **Arrendadora de Vehículos Limitada** a fin de que sea condenado a pagar por daño



patrimonial la suma de \$226.875.000.- y por daño moral la suma de \$50.000.000.-, más intereses, reajustes y costas.

**DECIMO QUINTO:** Que las demandadas contestaron la demanda pidiendo su rechazo, oponiendo, en primer lugar, la excepción de prescripción en virtud de los argumentos ya referidos en la parte expositiva de esta sentencia.

**DECIMO SEXTO:** Que previamente debe consignarse que es un punto no discutido la circunstancia que la razón social de una de las demandadas es actualmente Arrendadora de Vehículos S.A.

**DECIMO SEPTIMO:** Que, para acreditar su pretensión, la demandante rindió las siguientes pruebas:

**Documental:** 1) 7.000 capturas fotográficas guardadas en 3 tomos (custodia N° 2451-2018); 2) Informe en derecho Infracciones Derechos de Propiedad Industrial de Marco Santander López (folio 100); 3) Informe sumario de fecha 27 de mayo de 2011; 4) Estándar Operativo 2.18 de fechas 17 de noviembre de 2010 y 10 de agosto de 2010; 5) Informe policial N° 1019; 6) Documento denominado Parte 1 Hitos relevantes con membrete de Escapes Santander; 7) Presentación Escapes Santander vs Minera Escondida para Comisión de Minería y Energía Cámara de Diputados; 8) Informe policial N° 1261; 9) Dos cartas dirigidas a Gerente de Arriendo Salfa Rent de fechas 01 y 26 de abril de 2011; 10) Carta dirigida a Jefe Departamento OCDE de Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de fecha 15 de junio de 2012; 11) Declaraciones realizadas ante Fiscalía Local de Antofagasta; 12) Estándar Operativo 2.18 de fecha 17 de septiembre de 2011, fecha revisión junio 2008 y octubre de 2007; 13) Documento



denominado Homologación de requisitos para camionetas; 14) Informe técnico preliminar de fecha 31 de octubre de 2010; 15) Carta acuerdo de fecha 30 de enero de 2009; 16) Fallo N° 172205 de INAPI de fecha 2 de abril de 2015; 17) Fallo N° 165312 de INAPI de fecha 13 de mayo de 2014; 18) Expedientes solicitudes 1795-2004 y 1743-2004 del Tribunal de Propiedad Industrial; 19) Carpeta investigativa RUC 1100990676-4; 20) Expedientes solicitudes 1989-2008 y 0894-2006 de Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del Gobierno de Chile; 21) Cotización COT 01331/015 con cuatro actas de inspección; 22) Escrito de ampliación de querrela interpuesta por el demandante; 23) Escrito de querrela criminal interpuesta por el demandante; 24) Tres certificados de concesión de diseño industrial registros números 4693, 4692 y 5181, concedido por el Departamento de Propiedad Industrial; 25) 1 factura y 3 guías de despacho emitidas por Escapes Santander; 26) 6 páginas de publicación de diario; 27) Carpetas denominadas Jaula Interior Registro N° 4693 y Barra Interior Registro N° 4692.

**Testimonial:** Compareciendo a este tribunal, con fecha 19 de junio de 2018, don Juan Antonio Muñoz Miranda, quien declaró al tenor de los puntos primero y segundo de prueba fijados.

**Exhibición de documentos:** Solicitada en folio 82, diligencia que se llevó a cabo el día 1 de agosto de 2018 (folio 165) mediante la cual Minera Escondida exhibió: 1) Carta Acuerdo de fecha 30 de enero de 2009; 2) Estándares Operativos para vehículos livianos de octubre de 2007, de junio de 2008, de agosto de 2009, de agosto de 2010 y



noviembre de 2010; 3) Contrato de prestación de servicios entre MEL y Arrendadora de Vehículos N° 6600006019 de fecha 1 de julio de 2005 con modificaciones de contrato; 4) Carta remitida por Santiago Montt Oyarzún dirigida a Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 15 de junio de 2012, documentos que fueron digitalizados en folio 199.

Además con fecha 16 de septiembre de 2019 (folio 323), la demandada Minera Escondida exhibió documentos contenidos en pendrive que fue guardado en custodia bajo el N° 4222-2019.

**Confesional:** Compareciendo don Carlos Fabres Escale en representación de Arrendadora de Vehículos S.A. quien reconoció como efectivos los siguientes hechos: Que Minera Escondida Ltda. le arrendaba vehículos a la empresa Arrendadora de Vehículos Ltda., hoy Arrendadora de Vehículos S.A.; que los vehículos livianos que le proveía a Minera Escondida debían cumplir e implementar las indicaciones contenidas en el Estándar Operativo 2.18, Estándar para Vehículos Livianos, Código ES-HSO-79-P005; que los vehículos que le proveyó a Minera Escondida fueron varios cientos, quizás 300 o 400.

Compareció también don Mauro Neves en representación de Minera Escondida Ltda. quien reconoció como efectivo que Minera Escondida Limitada le arrendaba vehículos a la empresa Arrendadora de Vehículos, hoy sociedad Arrendadora de Vehículos S.A.

**Pericial:** Solicitado con fecha 19 de junio de 2018 (folio 82) evacuando su informe la perito en propiedad industrial, doña Sandra Cárdenas Navarrete (folio 226); y su



informe la contador auditor doña Mónica Muñoz Chávez (folio 234).

**DECIMO OCTAVO:** Que por su parte, la demandada Minera Escondida Ltda., rindió las siguientes pruebas:

**Documental:** 1) Copias de sentencias Nros. 165312 y 172205 del INAPI; 2) Memorias descriptivas Nros. 4692 y 4693; 3) Hoja resumen solicitud N° 1989-2009; 4) Resoluciones de INAPI respecto de solicitud de inscripción N° 540-2009 y N° 347-2010; 5) Estándar Operativo 2.18 de octubre de 2007 y noviembre de 2010; 6) Declaración jurada de fecha 21 de febrero de 2018; 7) Informe comparativo sobre Diseños Industriales de 29 de junio de 2012; 8) Declaración jurada de fecha 26 de febrero de 2018; 9) Informe técnico pericial ejecutivo; 10) Declaración jurada de fecha 2 de marzo de 2018; 11) Informe en derecho relativo al alcance de la protección de un derecho de exclusiva recaído en un diseño industrial de junio de 2011; 12) Carta acuerdo de fecha 30 de enero de 2009; 13) Declaración del demandante de fecha 28 de enero de 2011, ante la Fiscalía Regional de Antofagasta investigación RUC 1010032490-9; 14) Querrela RUC 1100990676-4 entablada en contra del demandante; 15) Declaración del demandante investigación 1100990676-4; 16) Sentencia de Corte de Apelaciones Antofagasta rol 62-2012; 17) Oficio N° 813/2012 de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; 18) Dos Carta de fecha 26 de noviembre de 2012 y 20 de febrero de 2013 dirigidas a don Manuel Rojas Molina; 19) Cuatro cartas de fecha 15 de junio de 2012, 1 de marzo 3 y 31 de mayo de 2013 dirigida a Rodrigo Monardes, jefe departamento OCDE; 20) Dictamen N° 8834-2015 Contralor General de la República





subrogante de fecha 2 de febrero de 2015; 21) Cuatro cartas de fechas 16 de enero, 12 de marzo, 15 de abril y 3 de mayo de 2013 dirigida al demandante; 22) Escrito de medida prejudicial entablada por el demandante causal rol 4833-2014 del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta; 23) Acta de medida prejudicial precautoria de la misma causa precedente; 24) Copia contrato prestación de servicios N° 6600006019 suscrito entre Minera Escondida Ltda. y Arrendadora de Vehículos Ltda., de fecha 1 de julio de 2005; 25) Copia de modificación N° 7 de fecha 26 de febrero de 2009.

**Oficios:** Al Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta el que remitió la causa rol 4833-2014, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta (folio 121); al Instituto Nacional de Propiedad Industrial el que remitió copias de fallo y memorias descriptivas (folio 129); a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados el que remitió copias de actas y de oficio (folio 146), información respaldada además en un disco compacto (guardado en custodia bajo el Nro. 2912-2018).

**DECIMO NOVENO:** Que por su parte el demandado Arrendadora de Vehículos S.A. rindió las siguientes pruebas:

**Documental:** 1) Contrato de prestación de servicios suscrito entre este y Minera Escondida Ltda., de fecha 01 de julio de 2005; 2) Once modificaciones de contrato; 3) Estándar Operativo 2.18 vigencia diciembre 2005; 4) Estándar Operativo 2.18 fecha revisión octubre 2007 y comunicación; 5) Registros de Diseño Industrial Nros. 4692, 4693 y 5181 y sus memorias descriptivas; 6) Informe pericial mecánico N° 25-M/012 en investigación RUC 1100990676-4; 7) Informe sobre uso de



indicación de registro de diseño industrial de enero de 2011; 8) Informe comparativo sobre diseños industriales de fecha 29 de junio de 2012; 9) Declaración del demandante ante Fiscalía de fecha 28 de enero de 2011; 10) Documento titulado Trámites y Servicios-Consulta de Patentes de fecha 4 de julio de 2008 (folio 95).

**Testimonial:** Compareciendo con fecha 21 de junio de 2018 don Cristian Schwartz Muñoz quien declaró al tenor de los puntos de prueba uno, dos, ocho y nueve.

**VIGESIMO:** Que a su turno, se decretaron medidas para mejor resolver consistentes en oficio a Fiscalía Local de Antofagasta quien remitió carpetas investigativas en disco compacto (guardado en custodia bajo el N° 19-2020) y tener a la vista, a través de la consulta unificada de la Oficina Judicial Virtual, las causas Rit 12.790-2010 y 12.992-2011 del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

**VIGESIMO PRIMERO:** Que, pretendiendo el actor hacer efectiva la responsabilidad contractual respecto de Minera Escondida Ltda., se debe precisar los requisitos que la hacen procedente. En la legislación civil chilena, la responsabilidad contractual supone la concurrencia de los siguientes requisitos: la existencia de una obligación de carácter contractual, esto es, nacida del contrato; que el deudor no realice la conducta convenida del modo en que está consagrado en el contrato; que la inejecución de la conducta debida esté acompañada de un reproche subjetivo u objetivo al obligado en los términos descritos por la ley; que la omisión de la conducta debida cause daño al acreedor y; que entre el



incumplimiento y el daño exista una relación de causa a efecto.

**VIGESIMO SEGUNDO:** Que antes de realizar el análisis de los referidos requisitos, conforme al mérito de prueba documental rendida por ambas partes y oficio recepcionado del Instituto de Propiedad Industrial, se pueden tener por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que el demandante presentó la solicitud de Diseño Industrial 1743-2004 con fecha 12 de julio de 2004, consistente en barra protectora de vuelco interior para camionetas de doble cabina, a la que se accedió, originándose el Registro N° 4692, cuya vigencia caducó el 12 de julio de 2014.

2.- Que el demandante presentó la solicitud de Diseño Industrial N° 1795-2004 con fecha 16 de julio de 2004, consistente en estructura protectora de vuelco interior para un minibús de pasajeros a la que se accedió, originándose el Registro N° 4693, cuya vigencia caducó el 16 de julio de 2014.

3.- Que el demandante presentó la solicitud de Diseño Industrial N° 894-2006 con fecha 18 de abril de 2006, consistente en malla protectora de luneta exterior para camioneta a la que se accedió, originándose el Registro N° 5181, cuya vigencia caducó el 18 de abril de 2011 de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 19.039.

4.- Que con fecha 1 de julio de 2005 Minera Escondida Limitada y Arrendadora de Vehículos Limitada (hoy S.A.) suscribieron un contrato de prestación de servicios consistente en el suministro de vehículos livianos



exigiéndose como características mínimas de seguridad, entre otros, barras antivuelcos externas para todo tipo de camionetas y barras antivuelco internas a excepción de camionetas de cabina simple.

5.- Que la demandada Minera Escondida Limitada, emitió en noviembre de 2007, el documento Estándar Operativo 2.18, incluyendo dentro de los requisitos mínimos de seguridad, entre otros, una barra de protección contra vuelco externa, una barra de protección contra vuelco interna y una malla o defensa de contención, plasmando en sus anexos 1, 2 y 3 dibujos de aquellos elementos de seguridad.

6.- Que con fecha 26 de febrero de 2009 Minera Escondida Limitada y Arrendadora de Vehículos Limitada (hoy S.A.) suscribieron una modificación de contrato incorporando una cláusula relativa a propiedad intelectual, propiedad industrial y licencias.

7.- Que la demandada Minera Escondida Limitada, emitió en el año 2010 y 2011, el documento Estándar Operativo 2.18, incluyendo dentro de los requisitos mínimos de seguridad, entre otros, una barra de protección contra vuelco externa, una barra de protección contra vuelco interna y una malla o defensa de contención.

**VIGESIMO TERCERO:** Que en cuanto a la concurrencia del primer requisito, esto es, el vínculo contractual, es necesario que se acredite por el actor, la existencia, estipulaciones y demás modalidades del contrato que se invoca.

Al respecto, el demandante alegó en su demanda que con fecha 30 de octubre de 2009, mediante documento denominado "Carta Acuerdo" permitió el uso de sus diseños por parte de



Minera Escondida Limitada dejando a salvo el derecho de fabricación y comercialización de los mismos, como asimismo, que se estableció el derecho que le asistía de elegir a los terceros proveedores de las mismos. Indicó, que por su parte, Minera Escondida Limitada reconoció los derechos de propiedad inmaterial sobre los diseños industriales aludidos en el acuerdo, obligándose además a instar a las empresas contratistas y sub contratistas a respetar sus derechos de propiedad industrial, y finalmente, a incluir en los contratos relacionados con arrendamiento de vehículos livianos, una cláusula relativa a la protección de sus derechos de propiedad industrial.

**VIGESIMO CUARTO:** Que, profundizando en las antedichas obligaciones, el actor ha alegado que el vínculo contractual estaría conformado por una obligación de hacer, duradera y continua en tanto dure su privilegio industrial, y por otra de no hacer, consistente en impedir que otros vulneren su propiedad industrial en cumplimiento de los estándares exigidos por Minera Escondida Limitada.

Que el referido documento consigna que comparece don Marco Antonio Santander López quien declara: "*PRIMERO: Que es titular exclusivo y excluyente de los siguientes derechos de propiedad industrial, entre otros:*

*-Barra protectora antivuelco para camionetas inscrito bajo el N° 4692 del Registro de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial.*

*-Barra protectora antivuelco para minibús inscrita bajo el N° 4693 del Registro de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial.*



*SEGUNDO: Que en su calidad de titular de esos privilegios, detenta el derecho exclusivo para la fabricación y comercialización de esos productos, por lo que es el único facultado para autorizar a terceros en el uso, fabricación y comercialización de los mismos bajo cualquier forma o modalidad.*

*TERCERO: Que en esa calidad y sin derecho a contraprestación de ninguna especie, don Marco Antonio Santander López, autoriza el uso que Minera Escondida Limitada ha efectuado y eventualmente efectúe, en relación con los referidos diseños como ejemplo de dispositivos de protección para las personas en caso de volcamientos. Autoriza, asimismo, la inclusión que se haya hecho o se haga de las imágenes de los citados Diseños en documentos oficiales de la misma, especialmente en temas que digan relación con los estándares de seguridad para vehículos o equipos.*

*CUARTO: Minera Escondida Limitada a través de su reconocida política de respeto a los derechos de Propiedad Industrial, continuará instando para que todos sus contratistas y subcontratistas respeten los señalados derechos de terceros.*

*QUINTO: Que don Marco Santander López, podrá elegir libremente a los terceros fabricantes. Con todo, el señor Marco Antonio Santander López garantizará la existencia de fabricantes autorizados de los señalados diseños a objeto de asegurar la disponibilidad de los mismos.*

*SEXTO: Minera Escondida Limitada, en su reconocida política de respeto a los derechos de propiedad industrial*



*velará porque los contratos que sean suscritos con empresas de servicio de arrendamiento de vehículos livianos, incluyan expresamente una cláusula de respeto a los derechos de Propiedad Industrial, en particular de los señalados en el número primero precedente durante su vigencia.*

Que al respecto, la demandada controvirtió dicho acuerdo argumentando que con solo leer la comparecencia se advierte que no hay acuerdos propiamente tal sino que una mera declaración de voluntad del actor, con la salvedad que se encuentra firmada por el gerente de abastecimiento.

**VIGESIMO QUINTO:** Que efectivamente en dicho documento, firmado ante notario público, en primer término, sólo se indica como compareciente al actor y no obstante aparecer suscrito tanto por éste, como por don Pedro Correa Guzmán que se declara como Gerente de Abastecimiento MEL, no se consigna por el ministro de fe, antecedente relacionado con su personería para representar a la demandada Minera Escondida Limitada, sin perjuicio que la demandada no discute que sea dependiente de ésta, como tampoco desconoce la existencia de dicho documento.

Sin perjuicio de la firma, lo cierto que la persona que comparece en dicha carta, plasmando lo que se indica en ella, en relación a los diseños industriales que se individualizan y haciendo las declaraciones que se analizarán, es solo el demandante.

Por su parte, la prueba testimonial rendida por el actor, como la restante prueba documental, prueba confesional, exhibición de documentos y prueba pericial, tampoco aporta en este sentido. Así, el único testigo de la



demandante que declaró en autos no fue interrogado al tenor del tercer punto de prueba, que se refiere precisamente a la carta acuerdo, no desprendiéndose de sus declaraciones antecedentes precisos en relación a las funciones del cargo de dicho gerente de abastecimiento ni las facultades que habría tenido para adquirir obligaciones en relación a derechos de propiedad industrial de un tercero (el demandante), como tampoco se acompañó prueba documental que diera cuenta de aquello. Por su parte, la restante prueba documental se orienta principalmente a intentar comprobar la infracción de derechos de propiedad industrial; la confesional a reconocer hechos que no han sido discutidos, como que la demandada Arrendadora de Vehículos S.A. entregó vehículos en arrendamiento a Minera Escondida Limitada y que estos debían cumplir los requerimientos del Estándar Operativo 2.18 de Minera Escondida Limitada; la pericial, se centra, en primer lugar, en analizar si los diseños industriales inscritos a favor del actor coinciden con lo exigido en el Estándar Operativo 2.18, y en segundo término, informar los cálculos en dinero de los perjuicios sufridos por el demandante (lucro cesante) por infracción a derechos de propiedad industrial.

**VIGESIMO SEXTO:** Que establecido lo anterior, se debe considerar que la declaración unilateral de voluntad, como fuente de obligaciones, consiste en que una persona se obliga por su sola voluntad a realizar una prestación en favor de otra, determinada o indeterminada, antes de que esta última acepte la prestación (Alessandri, Somarriva, Vodanovic, "Tratado de las Obligaciones" pág. 59).





Que bastando la sola circunstancia de que la "Carta Acuerdo" aparece que quien hace las declaraciones es solo el demandante, y atendido a que éste "autoriza el uso que Minera Escondida Limitada ha efectuado y eventualmente efectúe en relación con los referidos diseños como ejemplo de dispositivos de protección para las personas en caso volcamientos", autorizando asimismo, "la inclusión que se haya hecho o se haga de las imágenes de los citados diseños en documentos oficiales de la misma especialmente en temas que digan relación con los estándares de seguridad para vehículos o equipos", solo es posible concluir que el actor efectuó una declaración unilateral de voluntad, no constando por lo demás, que la demandada hubiere aceptado dicha prestación.

**VIGESIMO SEPTIMO:** Que no obstante que de la prueba documental rendida y oficio recepcionado por el Instituto de Propiedad Industrial, se desprende que el actor tuvo derechos de propiedad industrial regulados por la ley 19.039, lo cierto es que ha reclamado la responsabilidad contractual en relación a dichos derechos, respecto de Minera Escondida Limitada, aseverando que contrajo obligaciones de hacer y no hacer, cuestión que no ha podido acreditarse, al ser la prueba documental, testimonial, confesional, pericial y documentos exhibidos, insuficientes, para acreditar que dicho documento contenga obligaciones recíprocas, asumidas y aceptadas Minera Escondida Limitada, concluyéndose más bien que fue el actor el que formuló una declaración unilateral de voluntad, no pudiendo entonces sostenerse la existencia de un vínculo contractual entre las partes.



Que por su parte, el contrato de prestación de servicios, de fecha 1 de julio de 2005, y su modificación de fecha 26 de febrero de 2009, celebrados por Minera Escondida Limitada y Arrendadora de Vehículos S.A.(acompañados por Minera Escondida Limitada), tampoco permite tener indicios de que Minera Escondida Limitada se hubiere obligado con el actor ya que no obstante el último documento se refiere a la propiedad intelectual e industrial, aparece que es una cláusula tipo, no vislumbrándose ni siquiera una referencia a barras antivuelco.

**VIGESIMO OCTAVO:** Que sin perjuicio de lo razonado, aun cuando el documento "Carta Acuerdo" tuviera la virtud de constituir un contrato que vinculó al demandante y Minera Escondida Limitada, al estar firmado por un dependiente de ésta última, no es posible darle el alcance y aplicación que pretende el demandante ni configurar las obligaciones de hacer y no hacer que pretende exigir respecto de la demandada.

Que para comprender dicha aseveración se deben tener presente algunas consideraciones normativas y doctrinarias al respecto.

La Constitución Política de la República inciso tercero del artículo 19 N° 25 asegura a todas las personas "la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley..."

A su vez, el Código Civil en los artículos 582 y siguientes después de consagrar el derecho de propiedad sobre las cosas corporales, dispone que sobre las cosas



incorporales también existe una especie de propiedad, señalando en el artículo 584 que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores, la cual se registrará por leyes especiales, la que en la especie, corresponde a la ley 19.039 sobre propiedad industrial.

Que la doctrina ha razonado que "Los derechos intelectuales, o simplemente derechos sobre bienes inmateriales, son aquellos cuyo objeto consiste en esta clase de bienes, y otorgan a su titular la facultad exclusiva o monopólica de explotarlos económicamente.

Porque nuestro Código Civil califica de cosas incorporales los derechos (art. 565), urge advertir que ellos están excluidos como objeto de los derechos intelectuales. Estos pueden recaer, pues, sobre creaciones del espíritu o de la mente que no sean derechos.

Ejemplos de derechos intelectuales son los que tienen los autores sobre sus obras literarias, artísticas o científicas; los de los inventores sobre sus invenciones aplicables a la industria; los reconocidos sobre marcas de fábrica, modelos de utilidad, nombres de establecimientos comerciales, etc. (...)

Por cierto, las creaciones intelectuales son cosa distinta del sustrato material en que se manifiestan. El derecho de autor de un poeta recae sobre sus versos y no sobre los libros o las páginas impresas que los contienen y dan a conocer; el derecho del inventor recae sobre la invención misma y no sobre la máquina fabricada de acuerdo con el nuevo esquema mental. El libro y la máquina serán de las personas que adquieran esas cosas concretas, pero la



*creación poética y el invento siguen perteneciendo a quienes produjeron tales bienes inmateriales". (Alessandri, Somarriva y Vodanovic, "Tratado de los derechos reales" Tom I, pág. 29).*

Que la ley 19.039, al referirse a su ámbito de aplicación, expresa que "Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer".

Por su parte, el artículo 62 de la misma ley indica "Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva (...)".

**VIGESIMO NOVENO:** Que por su parte, de acuerdo a la cláusula primera y segunda del documento "Carta Acuerdo", el actor declara que es titular exclusivo y excluyente de los derechos de propiedad industrial emanados de los diseños industriales indicados en los Nros. 4692 y 4693 del Registro de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial, y que



en esa calidad, detenta el derecho exclusivo para la fabricación y comercialización de dichos productos y, en consecuencia, el único facultado para autorizar a terceros en el uso, fabricación y comercialización de los mismos, bajo cualquier forma o modalidad. Se indica además en la cláusula quinta que el demandante podrá elegir libremente a los terceros fabricantes y que garantizará la existencia de fabricantes autorizados de los señalados diseños a objeto de asegurar la disponibilidad de los mismos.

Dese ya, debe dejarse fuera de toda discusión y de las pretensiones del actor, el diseño que menciona de estructura protectora para ventana posterior de cabina de camionetas, inscrita bajo el N°5181, por no estar incluido en la carta acuerdo, en la que el actor funda la responsabilidad contractual de Minera Escondida.

**TRIGESIMO:** Que si bien se ha acreditado que el actor tuvo derechos de propiedad industrial regulados por la ley 19.039 y que a la luz de las normas constitucionales y legales y doctrina citada, se otorga al titular de los derechos inmateriales establecidos por dicha ley, la facultad exclusiva y monopólica de explotarlos económicamente, se puede concluir que las consecuencias jurídicas de este tipo de propiedad no corresponden a las plasmadas en las cláusulas de "Carta Acuerdo" respecto de las cuales el actor reclama su aplicación.

En efecto, como ya se dijera, la propiedad intelectual recae sobre creaciones del espíritu o de la mente que no sean derechos, por lo que sin entrar en la discusión doctrinaria respecto a si esta propiedad constituye o no



dominio, debe desecharse desde ya la argumentación del actor relativa a que la titularidad de sus derechos industriales le otorga las facultades de uso, goce y disposición.

Enseguida, se debe reiterar y precisar que las creaciones intelectuales son cosa distinta del sustrato material en que se manifiestan, por lo que de acuerdo a la definición que entrega la ley de diseños industriales "toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades", se puede entender que los diseños industriales de los cuales el actor fue titular solo le otorgaban derechos sobre esas creaciones, más no sobre todas las barras antivuelco y mallas protectoras de lunetas que se fabriquen o hayan fabricado.

Que teniendo en consideración lo planteado, la declaración realizada por el demandante en la "Carta Acuerdo" consistente en que respectos de los diseños industriales nros. 4692 y 4693 "detenta el derecho exclusivo para la fabricación y comercialización de esos productos" y como consecuencia de ello le corresponde "autorizar a terceros en el uso, fabricación y comercialización de los mismos bajo cualquier forma", "elegir libremente a los terceros fabricantes" (...) y que "garantizará la existencia de fabricantes autorizados de los señalados diseños", va más allá de la protección que otorgan los derechos intelectuales, es decir, excede el estatuto de la propiedad industrial, que es precisamente lo que el actor reclama como incumplimiento contractual.



**TRIGESIMO PRIMERO:** Que zanjado lo anterior, conviene detenerse en las obligaciones que supuestamente habría contraído Minera Escondida Limitada. De acuerdo a las cláusulas cuarta y sexta de la "Carta Acuerdo", consistirían en que continuaría instando para que todos sus contratistas y subcontratistas respeten los derechos industriales de terceros y que velaría porque los contratos que sean suscritos con empresas de servicio de arrendamiento de vehículos livianos, incluyeran expresamente una cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial, en particular de los que era titular el actor, durante su vigencia.

Que, como ya se dijera, aun cuando se hubiera acreditado que Minera Escondida Limitada, se obligó mediante la "Carta Acuerdo", no se vislumbra el incumplimiento de una obligación de hacer como la configuración de una obligación de no hacer.

Respecto de la obligación de hacer, de acuerdo a contrato de prestación de servicios suscrito entre ambas demandadas, de fecha 1 de julio de 2005, vale decir, de fecha anterior a la carta acuerdo, y su modificación de fecha 26 de febrero de 2009, celebrados por Minera Escondida Limitada y Arrendadora de Vehículos S.A. se desprende que luego de la firma de la "Carta Acuerdo", los contratantes incluyeron, en el instrumento que los vinculaba, una cláusula de respeto de la propiedad intelectual, industrial y licencias.

Que en cuanto a la obligación de no hacer, ni de la "Carta Acuerdo" ni de la abundante prueba rendida se desprende que se obligó a impedir que terceros vulneraran sus derechos intelectuales.



**TRIGESIMO SEGUNDO:** Que por lo demás, aun entendiendo que los derechos intelectuales del actor, derivados de sus diseños industriales, tienen los alcances y efectos expresados en la "Carta Acuerdo", tampoco sería legitimada pasiva Minera Escondida Limitada pues es un hecho público y notorio que su giro no es ni la fabricación ni comercialización de barras antivuelco, sino que la industria minera.

Vale decir, si lo que cuestiona el actor es que se usaron, fabricaron y comercializaron los diseños inscritos por éste durante su vigencia, sin su permiso, lo cierto es que Minera Escondida, no puede ser legitimada pasiva para dicha pretensión, pues claramente ésta no usó, fabricó ni comercializó dichos diseños.

Y si por incluir en su estándar operativo ciertos requisitos de seguridad para los vehículos livianos que transiten e ingresen a sus dependencias, como son las barras anti vuelco para los vehículos livianos, que a juicio del demandante serían coincidentes con sus diseños, no puede llegarse a la conclusión que con ese solo hecho se usaron comercializaron o fabrican por el demandado los diseños inscritos por el demandante.

**TRIGESIMO TERCERO:** Que finalmente, debe precisarse que de acuerdo a las definiciones que efectúa la ley 19.039 hay diferencias entre diseños y dibujos industriales, desprendiéndose del examen del Estándar Operativo 2.18, del año 2007, que con la inclusión de dibujos en dicho Estándar - cuya reproducción por lo demás se autorizó por el demandante,





según la "Carta Acuerdo", del año 2009- no se utilizaron los diseños industriales del actor.

Que a mayor abundamiento, de acuerdo a la prueba pericial rendida por la demandante, evacuado por la perito Sandra Cárdenas (folio 226), solo se concluye, en suma, que en el Estándar Operativo 2.18 se incluyó un solo dibujo (Jaula protectora, Registro 4693), que coincide con la memoria descriptiva de uno de los diseños industriales del cual era titular el actor, cuyo uso en dicho documento fue autorizado en la carta acuerdo emanada del demandante, según se dijera precedentemente, sin afirmar derechamente que se utilizaron comercialmente sus diseños industriales. En cambio, respecto del Registro 4692, la figura de la barra antivuelco para interior de camionetas, usada por MEL en los cuatro estándares operativos que analizó la perito, concluyó que no corresponde a ninguna de las figuras que forman parte del contenido del registro de diseño del actor, por lo que no habiéndose rendido prueba que acreditara que Minera Escondida Limitada ni terceros, utilizaron comercialmente los diseños industriales del demandante, no puede concluirse que se produjo una infracción a la ley de propiedad industrial, de lo que además da cuenta las carpetas investigativas de la Fiscalía Local de Antofagasta y el mérito de las causas penales, tenidas a la vista como medidas para mejor resolver, de las que se desprende que las investigaciones iniciadas a partir de las querellas interpuestas por Minera Escondida Limitada como por el actor, terminaron por decisiones de no perseverar.



En consecuencia, también se deberá desestimar que el supuesto incumplimiento contractual consistió en la infracción de Minera Escondida Limitada a los derechos industriales del actor.

Que, por lo tanto, por no haberse acreditado el vínculo contractual entre las partes, sin perjuicio de lo que se analizó después sobre las pretendidas obligaciones de la carta acuerdo, deberá rechazarse la demanda, siendo innecesario entonces analizar los restantes requisitos de la responsabilidad contractual expresados en los motivos precedentes.

**TRIGESIMO CUARTO:** Que al haberse concluido que no logró acreditarse el vínculo contractual entre el actor y Minera Escondida Limitada, no pudiendo vislumbrarse la existencia de las obligaciones reclamadas, y siendo la prescripción extintiva un modo de extinguir precisamente las obligaciones, resulta inoficioso analizar y pronunciarse respecto de la excepción de prescripción opuesta por la demandada Minera Escondida Limitada.

**TRIGESIMO QUINTO:** Que, enseguida, en el primer otrosí de su libelo, el actor demanda a Arrendadora de Vehículos Limitada por responsabilidad extracontractual argumentando que actuó como cómplice en el incumplimiento contractual de Minera Escondida Limitada.

Que, antes de analizar la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, es necesario detenerse en los argumentos alegados por la demandada Arrendadora de Vehículos S.A., quien ha planteado que el título X de la Ley 19.039 contiene un regulación



especial e integral de las acciones civiles generadas a partir de las infracciones a los derechos de propiedad industrial de la cual el demandante ha prescindido en contravención al artículo 4 del Código Civil.

**TRIGESIMO SEXTO:** Que los artículos 106 y siguientes de la ley 19.039 regulan las acciones civiles disponiéndose que el titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente, entre otras, indemnización de daños y perjuicios, la que podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con las reglas que se indican en el artículo 108 del mismo cuerpo legal.

Que en la especie, según indicara expresamente en su demanda, el actor optó por perseguir la indemnización de perjuicios de acuerdo a las reglas generales, por lo que contemplándose legalmente esta elección, no se observa la prescindencia de estatuto jurídico alguno, por lo que se deberán rechazar los argumentos de la demandada, en este sentido.

**TRIGESIMO SEPTIMO:** Que el artículo 2314 del Código Civil prescribe "el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito".

De la disposición transcrita, se desprenden los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, de la cual surge la obligación de indemnizar, a saber: a) que se haya causado un daño; b) que el hecho u omisión que lo generó provenga de dolo o culpa; c) que exista un nexo causal entre



el hecho doloso o culposo y el daño y d) que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil.

**TRIGESIMO OCTAVO:** Que respecto del hecho u omisión culpable, el actor refirió en su demanda que Arrendadora de Vehículos S.A., con pleno conocimiento de que empleaba diseños industriales cuyos privilegios le correspondían, hizo uso de ellos sin autorización alguna operando como un cómplice en el incumplimiento contractual imputado a Minera Escondida Limitada, por lo que al ser un tercero ajeno a la relación contractual debe responder en el ámbito aquiliano.

**TRIGESIMO NOVENO:** Que antes de continuar con el análisis de los presupuestos de la acción, procede emitir pronunciamiento respecto de la excepción de prescripción extintiva opuesta por la demandada la que únicamente planteó que la acción intentada prescribe en 4 años.

Por su parte, el actor al evacuar su réplica alegó que de acuerdo a lo que ha entendido la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, cuando el artículo 2332 del Código Civil expresa desde la perpetración del hecho, se refiere a la configuración del daño y no solo a la realización del acto u omisión, remitiéndose a lo expresado en la réplica y a su vez en la demanda respecto de Minera Escondida Limitada.

Así, alegó que el daño se ha extendido (en términos de afectación permanente) hasta el año 2014, en el caso de los diseños registrados con los Nros. 4692 y 4693, y hasta el año 2016, en el caso del registro N° 5181.

**CUADRAGESIMO:** Que, al respecto, se debe señalar que la prescripción extintiva, de acuerdo al profesor René



Abeliuk M. es: *"un modo de extinguir los derechos y acciones ajenos, por no haberlos ejercido el acreedor o titular de ellos durante cierto lapso, concurriendo los demás requisitos legales"* (Las Obligaciones, página 766).

Estos requisitos legales son: a) que la acción sea prescriptible; b) el transcurso del tiempo prefijado por la ley, y, c) el silencio de la relación jurídica.

**CUADRAGESIMO PRIMERO:** Que, en cuanto a que la acción sea prescriptible, es la regla general en nuestro derecho, de manera que solo son imprescriptibles las acciones que la ley específicamente establece, lo que no ocurre en la especie, y tampoco se ha alegado.

**CUADRAGESIMO SEGUNDO:** Que, en relación al segundo requisito, esto es, el transcurso del tiempo prefijado por la ley, se debe tener en consideración que el artículo 2332 del Código Civil, establece que "Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto".

En efecto, y conforme a lo sostenido por la doctrina y jurisprudencia, el plazo se contabiliza no sólo desde la perpetración del acto ilícito, sino cuando se produce efectivamente el daño por un actuar doloso o culposo, ya que éste es el elemento fundamental de la responsabilidad civil, y antes de que él ocurra no puede nacer la acción destinada a obtener su resarcimiento.

En la actualidad, la doctrina parece conforme con que la "perpetración del acto" que da lugar a la responsabilidad extracontractual requiere del daño para su configuración plena, ya que desde ese momento existe el delito civil y nace



el derecho a la reparación para la víctima. Más exactamente, se agrega, es preciso que dicho daño se manifieste y pueda ser conocido por la víctima para que nazca la acción y comience, por tanto, a correr el plazo de prescripción<sup>1</sup>.

Dicho criterio también ha sido reconocido por la Jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema, a modo de ejemplo en la Causa Rol 83397-2016, sentencia de fecha 14 de noviembre de 2017, se sostuvo en el considerando octavo que: *"...la extinción de la acción no puede sino comenzar a contarse desde la manifestación del daño, pues es tal circunstancia la que hace nacer la pretensión indemnizatoria..."*.

Por lo anterior, la expresión "perpetración del acto" que utiliza el artículo 2332 del Código Civil tiene un sentido amplio, que comprende la realización de una acción u omisión que provoca el daño que motiva el resarcimiento de los perjuicios supuestamente causados. De esta manera, se concuerda por lo sostenido precedentemente y por el profesor don Hernán Corral, en el sentido de que la prescripción debe correr desde que se completa el hecho dañoso con la producción global del daño<sup>2</sup>.

**CUADRAGESIMO TERCERO:** Que no obstante reconocerse la procedencia de la alegación jurídica del demandante, se deberá rechazar lo relativo al período en que se extendió el daño sufrido -hasta el año 2014 y 2016- de acuerdo a la

---

<sup>1</sup> Momberg Uribe, Rodrigo. Derecho de Consumo *Revista Chilena de Derecho Privado*, N° 26, pp. 319-328 [julio 2016], Disponible en: <http://www.scielo.cl/pdf/rchdp/n26/art11.pdf>

<sup>2</sup> Hernán Corral Talciani, "Lecciones de responsabilidad civil extracontractual", Ed. Jur. de Chile, Stgo. 2003, pág. 350.



vigencia de sus diseños industriales, pues el hecho culpable (cómplice) que reclama respecto de Arrendadora de Vehículos S.A. está vinculado con el incumplimiento contractual que imputó a Minera Escondida Limitada -el que no logró acreditar en este juicio al no haberse probado el vínculo contractual-consistente en la infracción de "Carta Acuerdo" de fecha 30 de enero de 2009 al incluir supuestamente en Estándar Operativo 2.18, de fecha 17 de noviembre de 2010, sus diseños industriales sin velar porque se respetaran los derechos que le correspondían.

En consecuencia, no puede estimarse que la manifestación del daño se produjo considerando la fecha de vigencia de sus registros de diseño industrial -sin perjuicio de que el diseño que relaciona con el año 2016 caducó el año 2011- sino que en la especie, de acuerdo a los hechos acreditados y por lo demás reconocidos, se debe considerar que ocurrió al menos a partir del día 17 de noviembre de 2010, fecha del documento Estándar Operativo 2.18 emitido por Minera Escondida, por lo que pretendiendo la demandante configurar la responsabilidad extracontractual de la demandada Arrendadora de Vehículos S.A., no puede sino considerarse que la presente acción se encuentra prescrita, toda vez que, han transcurrido más de cuatro años desde el hecho desde el que se debe computar el plazo de prescripción extintiva.

**CUADRAGESIMO CUARTO:** Que finalmente, en cuanto al tercer supuesto de la prescripción, esto es, el silencio de la relación jurídica, resulta necesario indicar que el actor tampoco acreditó que la demandada haya reconocido la



deuda, o más bien dicho, haya reconocido su obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados con su supuesta complicidad en el incumplimiento contractual de Minera Escondida Limitada. En consecuencia, no es posible sostener que haya operado la interrupción natural de la prescripción.

**CUADRAGESIMO QUINTO:** Que, con la prescripción se sanciona la inactividad del titular de la acción, por no haber ejercido dicha acción o no reclamar su derecho en un tiempo determinado.

Por ello, es posible sostener que, desde el 17 de noviembre de 2010 (fecha del documento Estándar Operativo 2.18) al 22 de diciembre de 2016 (fecha de notificación de la demanda de autos en contra de Arrendadora de Vehículos), ha transcurrido con creces el plazo establecido en el artículo 2332 del Código Civil, debiendo acogerse la excepción de prescripción extintiva de la presente acción, como se dirá en lo resolutivo.

**CUADRAGESIMO SEXTO:** Que, atendido lo razonado precedentemente, resulta inoficioso continuar con el análisis de los presupuestos o elementos de la acción deducida y de las demás alegaciones del demandado.

**CUADRAGESIMO SEPTIMO:** Que la restante prueba rendida, como las carpetas investigativas de Fiscalía y causas del Juzgado de Garantía de Antofagasta, tenidas a la vista como medidas para mejor resolver, no se analizaron pormenorizadamente, pues estaban destinadas a acreditar o controvertir el uso de los diseños industriales registrados a nombre del demandante y la supuesta infracción a la ley de propiedad industrial, circunstancia que no llegó a analizarse





detalladamente, atendido lo resuelto en motivos anteriores.

**Y visto** además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 161, 162, 170, 254, 341, 342, 346, 358, 384, 399, 409, 411, 426, 428 y 433 del Código de Procedimiento Civil; 1545, 1560, 1698, 1702, 2314, 2332, 2492, del Código Civil; Ley 19.039 de Propiedad Industrial, se declara:

**I.-** Que se **rechaza** la objeción de documento interpuesta con fecha 25 de junio de 2018 por la demandada Minera Escondida Limitada.

**II.-** Que se **acogen** las objeciones de documentos referidas a Informe en Derecho preparado por Carlos Cabezas y Estándar Operativo de 21 de enero de 2009, interpuestas con fecha 21 de julio de 2018 por la demandada Minera Escondida Limitada, **rechazándose** las demás objeciones formuladas en dicha presentación por Minera Escondida.

**III.-** Que, se **rechazan** las tachas deducidas por Minera Escondida Ltda. y Arrendadora de Vehículos S.A. en prueba testimonial de fecha 19 de junio de 2018, respecto del testigo Juan Muñoz Miranda.

**IV.-** Que, se **acoge** la tacha deducida por la demandante en prueba testimonial de la demandada Arrendadora de Vehículos S.A, de fecha 26 de julio de 2018.

**V.-** Que se **rechaza** la demanda por responsabilidad contractual, interpuesta en lo principal de la presentación de fecha 14 de septiembre de 2016, por **Marco Antonio Santander López** en contra de **Minera Escondida Limitada**.

**VI.-** Que se **acoge** la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, opuesta por la parte demandada **Arrendadora de Vehículos S.A.** con fecha 03 de



**C-3893-2016**

febrero de 2017 y, en consecuencia, se **rechaza** la demanda por responsabilidad extracontractual interpuesta en el primer otrosí de la presentación de fecha 14 de septiembre de 2016, por don **Marco Antonio Santander López**.

**VII.-** Que no se condena en costas a la parte demandante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

**Regístrese, notifíquese y archívese.**

**Rol N° 3893-2016**

Dictada por doña **Susana Tobar Bravo**, Juez Titular.

Certifico: Que, con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Antofagasta, 24 de marzo de 2018.-



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 08 de septiembre de 2019, 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>