

Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

En este procedimiento ordinario sobre indemnización de perjuicios tramitado ante el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta bajo el rol C-3.893-2016, caratulado “Santander con Minera Escondida Limitada y otro”, por sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veinte se rechazó la demanda, sin costas.

El fallo fue impugnado por la demandante mediante un recurso de apelación y en su dictamen de cinco de abril de dos mil veintiuno, el tribunal de alzada de esa ciudad lo revocó y en su lugar desestimó las excepciones de prescripción opuestas por ambas demandadas y acogió la demanda en cuanto se dirigió contra Minera Escondida Limitada, condenándola al pago de \$15.000.000 a título de daño moral más una compensación por daño emergente que deberá determinarse en la etapa prevista en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

En contra de este pronunciamiento, la demandada deduce recursos de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el arbitrio de nulidad formal denuncia que el fallo de segundo grado incurre en el vicio previsto en el cuarto numeral del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil al aplicar incorrecta y oficiosamente el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la indemnización del lucro cesante que le ordena pagar, reserva que no formó parte de lo discutido.

Explica al efecto que la actora solicitó que se condenara a quien recurre a pagar los perjuicios que fueron determinados clara y específicamente en su especie y monto en la demanda, litigando las partes intensamente sobre ese aspecto. De este modo, la decisión del tribunal de alzada infringe los principios de congruencia procesal, dispositivo y de pasividad al aplicar incorrectamente y de oficio la hipótesis del artículo 173 del código adjetivo, alejándose de los límites de la controversia e incurriendo en *extra petita*, en su variante de *citra petita*, al reservar el pronunciamiento para otra etapa u otro juicio, sin que fuera solicitado.

Antes bien, habiéndose litigado sobre la especie y monto de los perjuicios y al no haberse comprobado su existencia y cuantía, el inciso primero del



mencionado precepto legal obligaba a desestimar esa pretensión resarcitoria, pues solo en caso de que no se hubiera litigado la especie y el monto de los frutos o perjuicios, al decir del código adjetivo, el tribunal podría reservar a las partes el derecho a discutirlo en un juicio posterior.

**SEGUNDO:** Que en relación con el vicio que se invoca en el recurso de nulidad formal, este tribunal ya ha establecido que la *ultra petita* se configura cuando la sentencia, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera su contenido, cambiando su objeto o modificando su causa de pedir.

Determinado entonces el marco jurídico que a este respecto alumbra el problema sometido al conocimiento y resolución de este tribunal, al confrontarlo con el mérito del proceso se advierte que el fallo reclamado que revoca la sentencia de primera instancia y acoge la demanda, reservando la determinación del lucro cesante que debe pagar la recurrente para la etapa prevista en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, no se aviene con el contorno y sustancia de la discusión ventilada en estos antecedentes.

**TERCERO:** Que, en efecto, en su demanda de indemnización de perjuicios, Marco Antonio Santander López atribuyó a Minera Escondida Limitada responsabilidad contractual, en lo fundamental, por haber infringido una carta acuerdo en la que esta última reconocía derechos del actor sobre ciertos diseños industriales, obligándose a respetarlos y adoptar medidas para resguardar las atribuciones de su titular.

Adujo que ese incumplimiento le ocasionó perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales y solicitó una indemnización de \$3.761.875.000 por concepto de lucro cesante y \$50.000.000 a título de daño moral, o aquellas sumas que el tribunal determinara.

Es oportuno advertir que en el mismo escrito también interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra de la sociedad Arrendadora de Vehículos Limitada, fundándola en sede de responsabilidad civil extracontractual, pretensión que en definitiva fue desestimada, en primera instancia, al acogerse una excepción de prescripción de la acción y, en segunda y una vez rechazada esa defensa, por no reunirse los presupuestos de la responsabilidad atribuida a esa parte, decisión que no forma parte de los asuntos que esta Corte ha sido llamada a revisar.



En lo que sí interesa señalar, debe puntualizarse que Minera Escondida Limitada solicitó el íntegro rechazo de la pretensión, aduciendo, en síntesis, que la carta acuerdo no da cuenta de una relación obligacional como la que pretende la actora y, además, por la falta de concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual que le fue reclamada, discutiendo la procedencia, existencia y cuantía de los perjuicios reclamados.

La naturaleza y montos de los perjuicios sufridos por el demandante constituyeron hechos controvertidos, fueron traídos a prueba en la sentencia interlocutoria dictada al efecto y sobre esa materia se produjo material probatorio.

La sentencia definitiva de primer grado negó lugar a la demanda deducida en contra de Minera Escondida Limitada al estimar, en lo sustancial, que la carta acuerdo no permite colegir la existencia de una vinculación contractual entre las partes y que, aun de estimarse que constituye un contrato, no es posible darle el alcance y aplicación que pretende la demandante.

A su turno, la sentencia de segundo grado revocó esa decisión, en el entendido que la relación contractual y el incumplimiento por parte de la demandada se encontraba suficientemente acreditado. En lo relativo a los daños, los juzgadores cuantifican el menoscabo extra patrimonial demandado y en el basamento décimo octavo del pronunciamiento reservan la discusión del monto de los daños patrimoniales solicitados a título de lucro cesante para la etapa de cumplimiento de la sentencia o para otro juicio diverso.

**CUARTO:** Que resulta de toda evidencia, entonces, que en el juicio de autos se litigó sobre la especie y monto de los perjuicios y que, además, el debate no se refirió ni pudo referirse a la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil.

La citada norma establece que cuando una de las partes haya de ser condenada a la indemnización de perjuicios y se ha litigado sobre su especie y monto, “la sentencia determinará la cantidad líquida que por esta causa deba abonarse, o declarará sin lugar el pago, si no resultan probados la especie y el monto de lo que se cobra, o, por lo menos, las bases que deban servir para su liquidación al ejecutarse la sentencia” y si no se hubiese litigado sobre la especie y el monto de los perjuicios, la norma estatuye que “el tribunal reservará a las partes el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso”.



Ese derecho de reserva que contempla la citada disposición legal que permite dejar para instancias posteriores -ejecución o juicio ulterior- la determinación de la especie y monto a que deberá ascender la indemnización de los perjuicios a ser pagados por una de las partes, opera sobre la premisa o presupuesto esencial de que se solicite por el interesado y que, además, se acredite en el juicio declarativo la existencia del daño, pues la aludida reserva “...alcanza sólo a la especie y monto de los frutos y perjuicios, de forma tal que aun en ese evento, la actora está obligada a demostrar, durante la substanciación del juicio, la existencia o efectividad de unos y otros” (C Suprema, 24 de octubre 2002. R, T 99, sec. 1ª, p. 263).

**QUINTO:** Que, en efecto, el tenor del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil dispone que si no se ha litigado sobre la especie y monto de frutos y perjuicios, el tribunal “reservará” a las partes el derecho de discutir esa cuestión en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso.

No obstante la conjugación imperativa del verbo, que resalta de un examen literal de la regla y que, por lo demás es empleada con frecuencia en textos legales, no permite colegir justificadamente que haya ahí una excepción al principio general de pasividad, de modo que el tribunal debe esperar a que la reserva le sea pedida para declararla.

Consiguientemente, al comparar la demanda y particularmente su petitorio con lo que ha sido resuelto queda en evidencia un desajuste. Frente a una petición precisa, clara y bien definida en cuanto a su contenido y consecuencias jurídicas, el fallo la desatiende y concede algo que no se solicitó, lo que evidencia la infracción denunciada por la recurrente, desacierto que evidentemente influye substancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

**SEXTO:** Que, así, constatándose que los juzgadores se han extralimitado en el ejercicio de las atribuciones que les son propias -aquéllas que les otorgaron los litigantes en sus escritos fundamentales- extendiéndose, en consecuencia, a puntos no sometidos a su decisión, han incurrido en un error que evidentemente ha tenido influencia sustancial en lo resolutivo del fallo impugnado, inadvertencia que debe corregirse privando de valor a la sentencia cuestionada.

Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 766, 768 y 786 del Código de Procedimiento Civil, **se acoge** el recurso de casación en la forma interpuesto por los abogados José Alfredo Monroy Licuime y Francisco Javier Del Río Pacheco, en representación de la demandada Minera Escondida



Limitada y, en consecuencia, **se invalida** la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta el cinco de abril de dos mil veintiuno, la que se reemplaza por la que se dicta acto continuo, sin nueva vista, pero en forma separada.

En razón de lo antes resuelto, téngase por no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido por la misma parte en contra del antedicho pronunciamiento.

Regístrese.

Redacción a cargo del ministro señor Prado P.

**Nº 30.426-2021**

ARTURO JOSE PRADO PUGA  
MINISTRO  
Fecha: 31/07/2023 10:05:13

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO  
MINISTRO  
Fecha: 31/07/2023 10:05:13

MARIA ANGELICA CECILIA REPETTO  
GARCIA  
MINISTRA  
Fecha: 31/07/2023 10:05:14

MARIA SOLEDAD MELO LABRA  
MINISTRA  
Fecha: 31/07/2023 10:05:15

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 31/07/2023 10:16:13



XXCCXGKWECT

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G., María Soledad Melo L. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

En cumplimiento a lo ordenado en el fallo precedente y lo estatuido en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil se pronuncia la siguiente sentencia de reemplazo.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia enalzada, previa eliminación del segundo párrafo de su considerando vigésimo sexto.

**Y se tiene en su lugar y además presente:**

1.- Que en el libelo pretensor la actora fundó su pretensión resarcitoria sobre la base de haber infringido la demandada las obligaciones asumidas en la “Carta Acuerdo” de 30 de enero de 2009.

La sentencia en revisión desestima esa demanda, en primer término, al colegir que aquel antecedente solo constituye una declaración unilateral de voluntad del demandante, por cuyo intermedio autoriza a Minera Escondida Limitada para usar la imagen de ciertos diseños industriales de su propiedad, a modo de ejemplo de dispositivos de protección, admitiendo la inclusión de esas representaciones en documentos oficiales relativos a los estándares de seguridad para vehículos o equipos, “no constando...que la demandada hubiera aceptado dicha prestación” y advirtiendo también que la demandada no contrajo obligaciones a este respecto.

Además, el fallo expresa que aun cuando ese instrumento tuviese la virtud de constituir un contrato, tampoco es dable darle el alcance y aplicación que pretende el demandante ni configurar las obligaciones de hacer y no hacer que pretende exigir en este juicio.

2.- Que del tenor de la copia del aludido documento allegado al proceso se advierte que en su comparecencia solo se menciona al demandante, pero al pie aparece suscrito por este y Pedro Correa Guzmán, en calidad de Gerente de “Abasteciendo” (sic) MEL, ambos firmando ante notario.



Si ello es así, la sola circunstancia formal de que se haya individualizado únicamente al actor en el encabezado del documento no constituiría un antecedente que por sí solo permitiera descartar desde ya el vínculo obligacional que la actora le asigna al instrumento, pues en definitiva también es suscrito por un agente de la demandada.

**3.-** Que, ahora bien, en concreto, en la demanda se asevera que Minera Escondida Limitada infringió la cláusula sexta de la “Carta Acuerdo” porque impuso a la codemandada Arrendadora de Vehículos Limitada que los vehículos que esta le daba en arrendamiento contuvieran las medidas de seguridad que incluían los diseños industriales de propiedad de la demandante, pero sin resguardar los derechos de su titular. Así, el arrendador encargó la fabricación de esos elementos no solo a la demandante sino también a terceros, vulnerando su derecho de propiedad industrial.

Se aduce también en la demanda que se transgredió el deber contenido en la cláusula cuarta del mismo instrumento, que le imponía instar para que sus contratistas y subcontratistas respetaran los derechos del demandante, y no lo hizo.

Afirmó la actora, en síntesis, que Minera Escondida Limitada 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 a la demandante confiere la Ley N° 19.039.

**4.-** Que las dos primeras cláusulas del acuerdo solo se ocupan de describir los derechos de propiedad que la parte demandante adujo tener respecto de dos inscripciones, signadas con los Nros. 4692 y 4693, en el Registro de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial, ambas relativas a barras protectoras antivuelco; una para camioneta y otra para minibús y mencionan las atribuciones que emanan de la titularidad de esas inscripciones.





En el siguiente acápite consta la autorización que el actor realiza, *“sin derecho a contraprestación de ninguna especie”*, a Minera Escondida Limitada, manifestando que *“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 volcamiento. 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”*.

A continuación, en el apartado cuarto se señala que Minera Escondida *“a través de su conocida política de respeto a los derechos de propiedad industrial” continuará instando para que todos sus contratistas y subcontratistas, respeten los señalados derechos de terceros*”. En similar sentido, la cláusula sexta refiere que la empresa velará porque los contratos que sean suscritos por empresas de servicio de arrendamiento de vehículos livianos, incluyan expresamente una cláusula de respecto a los derechos de Propiedad Industrial, en particular de los señalados *“en el número precedente, durante su vigencia”*.

Empero, el número precedente es la cláusula quinta y se refiere a algo distinto, pues contiene una declaración del demandante sobre el ejercicio de sus derechos, anunciando que podrá elegir a los fabricantes, garantizando su disponibilidad.

5.- Que, más allá de esa desprolijidad formal, del tenor del instrumento apreciado en su integridad y tal como advierte el fallo de primer grado, no es posible colegir que Minera Escondida adquiriera alguna obligación para con la parte demandante o cuál era el preciso deber que la empresa asumía en virtud del instrumento.

Desde luego, la circunstancia de haber comparecido un gerente de la minera a la suscripción de documento parece obedecer a la necesidad



de registrar su conocimiento sobre la autorización de uso de las imágenes “sin derecho a contraprestación de ninguna especie”.

Al tenor del conflicto que se reseña en la demanda, tal actuación pareciera erigirse como un medio para solucionar las discusiones que los litigantes habían tenido con anterioridad, período en el cual, según informa el libelo pretensor, se había hecho uso de esas representaciones sin autorización, incorporándolas en protocolos de seguridad internos de la empresa, exigibles a sus contratistas y subcontratistas.

Cabe aclarar que todo lo que hubiese obrado la demandada en ese lapso no forma parte de las recriminaciones que se ofrecen como sustento de la demanda de autos.

Por otra parte, los apartados en que la denominada “Carta Acuerdo” menciona a Minera Escondida Limitada solo contienen enunciaciones generales que reconocen que la empresa ha mantenido y sigue manteniendo una política de respeto de los derechos de propiedad industrial, regulados en la Ley N° 19.039. Pero de esas exposiciones no es posible desprender que se obligara a que sus subcontratistas utilicen los diseños industriales que el demandante anuncia tener, que asumiera el deber de instarlos a ese uso ni que pretendiera cooperar con el actor para que terceros los usaran o respetaran las atribuciones del actor, pues esos diseños son aludidos únicamente para indicar que la minera podrá utilizarlos a modo ilustrativo de las medidas de seguridad que exige a los contratistas, lo que se materializó con su incorporación a los documentos internos relativos a las exigencias de seguridad que debían observar los vehículos que ingresaran a sus dependencias.

6.- Que si la intención de las partes hubiese sido la que el demandante pretende, en el sentido que la demandada se obligara a impedir que terceros vulneraran los derechos intelectuales del actor, resulta evidente que el instrumento debía explicitar esa conducta y no limitarse a efectuar enunciados genéricos que no hacen sino reiterar los



deberes generales que para los terceros absolutos emanan de lo establecido en el artículo 584 del Código Civil y de las diversas disposiciones de la Ley N° 19.039, estatuto que además contempla sanciones específicas para quienes desconozcan los atributos que emanan de tales derechos.

Ciertamente, esa normativa especial no obsta a que el interesado persiga el resarcimiento de los perjuicios que dice padecer, acudiendo, como lo ha sido en el caso, al procedimiento ordinario. Pero si éste ha sido encauzado bajo el estatuto de la responsabilidad civil contractual, la pretensión debe ser examinada a la luz de los presupuestos de procedencia de semejante régimen, el primero de los cuales consiste en comprobar la existencia de la obligación que se dice incumplida, como lo previenen los artículos 1437, 1438 y 1545 del Código Civil, requisito que no ha logrado acreditar.

7.- Que, con todo, si fuese dable estimar que en la carta acuerdo confluyen diversas voluntades y que en esa virtud las partes asumieran obligaciones correlativas –como se colegiría del hecho de que con posterioridad a su suscripción Minera Escondida Limitada y Arrendadora de Vehículos Limitada modificaran un contrato que antes habían pactado para el arrendamiento de vehículos, incorporando una cláusula relativa a la necesidad que la contratista respetara los derechos de propiedad intelectual de terceros-, tampoco es posible definir cuál sería el interés de la demandada de asumir una conducta positiva destinada a que sus contratistas y subcontratistas respetaran los derechos que emanan de la propiedad industrial del actor, velando porque fuera así y obligándose a responder en caso de contravención, como garantía de ese respeto.

En la Carta Acuerdo la actora admite que la demandada usó las imágenes de sus diseños industriales y autoriza a que los use en el futuro, sin contraprestación alguna. Si pudiera inferirse que a cambio de esa



concesión la empresa se obligó a instar a sus contratistas y subcontratistas por el respeto de los derechos industriales de terceros, en relación a los diseños de seguridad que debían implementarse en los vehículos, esa obligación estaría cumplida con la incorporación de una cláusula como la insertada en los contratos de arrendamiento que antes ya había celebrado con Arrendadora de Vehículos Limitada.

Distinto es que se comprometiera a exigir, fiscalizar y garantizar que las barras antivuelcos instaladas en los vehículos fueran precisamente aquellas que se encontraban amparadas por el registro del actor y que para su fabricación y uso los contratistas debieran dirigirse al demandante, único que podía comercializarlas.

No es razonable que asumiera ese deber cuya satisfacción exige una implementación técnica y humana de relevancia, atendido el tráfico de vehículos que ingresan a la faena, como ha sido comprobado en autos, sin obtener a cambio alguna contraprestación, más allá de serle autorizado para incluir, a modo ilustrativo en sus protocolos, algunos dibujos de los diseños industriales del actor, que desde luego no son los únicos sobre barras antivuelco existentes y que se comercializan en el mercado.

Por lo demás, ha sido establecido que los diseños del actor no eran aplicables a todos los vehículos y el informe pericial rendido en autos enseña que, entre los varios que contiene, solo uno de los diseños incluidos en el denominado estándar operativo 2.18 coincide con el registro 4963 al que se refiere la Carta Acuerdo, lo que denota una vez más el sentido de la aludida carta, que autoriza el uso de las imágenes solo para ilustrar las características de seguridad que debían observar los contratistas.

En consecuencia, la infracción contractual que el demandante atribuye a su contraparte no se condice con aquello a que pudo haberse obligado.



8.- Que, de otra parte, no basta que el actor sostenga que Minera Escondida incumplió el contrato y que 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 N° 19.039.

Si el deber que le atribuye a su contraparte ha consistido en cautelar a tal punto sus derechos e instar porque terceros los respeten, también debió probar el uso ilícito de sus diseños industriales, pues ese aspecto forma parte de la obligación pretendida y permitiría hacer imputable a la empresa la transgresión del contrato. Nada de ello aconteció y, además, consta en el proceso que la investigación penal que se ordenó realizar para dilucidar ese hecho concluyó con la decisión del Ministerio Público de no perseverar. Tampoco es útil ni suficiente conocer la cantidad de vehículos que en promedio transitan por las dependencias a cargo de la demandada para asentar el pretendido incumplimiento contractual y el perjuicio material que habría causado.

9.- Que, por último, aun cuando esta Corte no compartiera los razonamientos expresados por el juez a quo para acoger la excepción de prescripción de la acción dirigida en contra de Arrendadora de Vehículos Limitada, esa demanda tampoco ha podido prosperar, pues se funda en su responsabilidad extracontractual como “cómplice” en el incumplimiento contractual de Minera Escondida, infracción que, como se dijo, no ha podido ser declarada.

Y visto además lo previsto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia apelada de veinticuatro de marzo de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del ministro señor Prado P.

N° 30.426-2021



ARTURO JOSE PRADO PUGA  
MINISTRO  
Fecha: 31/07/2023 10:05:16

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO  
MINISTRO  
Fecha: 31/07/2023 10:05:17

MARIA ANGELICA CECILIA  
REPETTO GARCIA  
MINISTRA  
Fecha: 31/07/2023 10:05:17

MARIA SOLEDAD MELO LABRA  
MINISTRA  
Fecha: 31/07/2023 10:05:18

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 31/07/2023 10:16:14



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Arturo Prado P., Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G., María Soledad Melo L. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

