

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 25° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-11167-2012  
CARATULADO : SCHREDER CHILE S.A. / ELEC CHILE CIA  
IND.DE PROD.ELE

Santiago, trece de Abril de dos mil dieciséis

**VISTOS:**

A fojas 1, compareció don Fernando Sáenz de Santa María Moscatto, abogado, en representación de los demandantes SCHREDER S.A., persona jurídica de nacionalidad belga, y SCHREDER CHILE S.A., representada como se indicó en el libelo, todos domiciliados en calle Las Industrias 2611, comuna de Conchalí, quien, en la representación invocada, interpuso, en juicio sumario, demanda conjunta de observancia de los derechos de propiedad industrial de Schreder S.A., licenciados a Schreder Chile S.A e indemnización de perjuicios, en contra de la demandada ELEC CHILE COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS LIMITADA, del giro comercial e industrial, representada, según escrito de fojas 96 y personería acompañada en él, por don Claudio Andrés Altamirano Cartes, ambos domiciliados en calle Piloto Lazo N° 235, comuna de Cerrillos, fundada en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Sostuvo que la empresa Schreder S.A se constituyó en Bélgica e inició sus operaciones en el año 1996, las que consisten en creación de luminarias y soluciones para iluminación exterior, cuyos productos son requeridos por su alta calidad, eficiencia energética, tecnología y diseños exclusivos, en varios países del mundo, y detenta el registro de diversas patentes de invención y patentes de diseño industrial en más de 20 países, entre las cuales está la patente de modelo industrial chilena, Registro N° 5.391/2007, sobre la luminaria modelo Isla, explicando que ésta tiene cuatro porciones, la tercera de las cuales está

**Foja: 1**

conformada por tres barras de soporte en forma de “S”, que sostienen la cuarta porción, conformada por un casquete de doble curvatura, y los dos tercios superiores están conformados por un casquete de esfera convexo, que cambia a un casquete cóncavo, agregando que este privilegio industrial fue licenciado a su filial chilena SCRHEDER CHILE S.A, según contrato de licencia o transferencia tecnológica vigente desde el 1° de enero de 2009, pero está siendo vulnerado debido a la importación de partes y piezas para la fabricación, distribución y comercialización en Chile de la luminaria modelo o tipo Tundra, que efectúa ELEC CHILE COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS LIMITADA, o ELEC CHILE, tratándose de una mera copia o imitación de la luminaria Isla, constituyendo ello, en su concepto, en una ilegalidad según lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.

Enseguida, incorporó imágenes de las luminarias en cuestión para ejemplificar que los diseños, dibujos, siluetas y detalles son por completo idénticos, agregando que no existiría duda sobre la mala fe con la que ha actuado la demandada, pues es una empresa activa en el rubro y tiene amplio conocimiento del mercado de las luminarias, de modo que sabe, en su concepto, que Schreder S.A es el creador, fabricante, importador, distribuidor y comercializador de las luminarias modelo Isla en nuestro país, y actuar “a sabiendas”, estima, agrava la infracción reclamada y constituye una conducta de competencia desleal que riñe con las normas de sana participación comercial en un mercado.

Expresó que las demandantes tomaron conocimiento de esta vulneración, con ocasión de la licitación pública denominada “V Etapa Paseos Peatonales, Comuna de La Granja”, Código BIP N° 300094956-0, ID N° 2963-21-LP11, la que fue convocada por dicho Municipio en el año 2011 y, posteriormente, adjudicada a la Empresa Constructora Pedro Avilés Romero y Cía. Limitada, que adoptó la decisión de adquirir la totalidad de las luminarias para dicho proyecto (V Etapa) a la compañía demandada, y desestimó la utilización de las luminarias modelo Isla fabricadas y comercializadas por las actoras, haciendo presente que en las cuatro etapas anteriores de este proyecto de mejoramiento de iluminación pública de la comuna mencionada, la sociedad adjudicataria siempre había adquirido y utilizado las referidas luminarias de las demandantes.

A continuación, señaló que la especificaciones técnicas de las bases de licitación disponen que “la iluminación de los paseos peatonales estará dada mediante luminarias ornamentales modelo Isla, marca Schreder, similar o

**Foja: 1**

superior”, y que Schreder Chile S.A. informó formalmente tanto al Municipio como a la empresa adjudicataria (Pedro Avilés Romero y Cía. Limitada) la ilegalidad alegada. Al respecto, expuso que Schreder Chile S.A. hizo llegar al Alcalde de la Municipalidad de La Granja, una carta formal fechada el 20 de enero de 2012, informándole la existencia de la patente de diseño industrial licenciada a Schreder Chile S.A. y previniéndole sobre la ilegalidad que se cometería si la adjudicataria de la licitación en cuestión, hiciera uso de la luminaria Tundra, de la empresa demandada, y también sobre aspectos técnicos de dicha luminaria que contravendrían las bases de licitación. Indicó también, que se sostuvo una reunión con doña Olga Álvarez Leiva, Secretaria Municipal de La Granja y con asesores jurídicos de dicho municipio, para reiterar lo expuesto en la carta mencionada precedentemente y hacer presente que la infracción a la legalidad vigente en materia de propiedad industrial (atendida la existencia de la patente a favor de Schreder S.A.) también, afectaría legalmente a la propia Municipalidad. A su vez, y dentro del mismo orden de ideas, aseveró que Schreder Chile S.A. informó por escrito a la adjudicataria Pedro Avilés Romero y Cía. Limitada, con la debida antelación, sobre la ilegalidad que implicaría adquirir de la demandada las luminarias Tundra, a través de correo electrónico de fecha 5 de enero de 2012 dirigido a Felipe Avilés, socio y representante de dicha compañía, en el cual se refirió a la comunicación 4 de enero de 2012 en la que se informó a la actora la decisión de cambiar de proveedor a ELEC CHILE, con su producto Tundra, pese a que existía un pre-acuerdo con Schreder Chile S.A. para la adquisición de la luminaria Isla, y de igual modo, se refirió al cumplimiento de las bases de licitación y a la ilegalidad ya alegada.

Seguidamente, enfatizó que las luminarias Isla son las que deben ser utilizadas en la obra licitada, por señalarlo expresamente las especificaciones técnicas de las bases de licitación, y se encuentran protegidas por una patente a favor de la parte demandante.

A su vez, afirmó que, a pesar de las advertencias formuladas, no han logrado evitar la ilegalidad en cuestión, ya que la empresa adjudicataria y la Municipalidad de La Granja han continuado adelante con la implementación del proyecto licitado, ya individualizado, haciendo uso de las luminarias infractoras modelo Tundra, adquiridas a la empresa demandada, infringiendo todos ellos de manera sistemática los derechos de propiedad industrial detentados por la parte demandante.

**Foja: 1**

En cuanto al Derecho invocado por las actoras, citó los artículos 46, 49, 65, 67, 106 y 108 letra b) de la Ley N° 19.039, y argumentó que, en virtud de dichas normas legales, corresponde que se determine adicionalmente una indemnización de perjuicios a favor de las demandantes, haciendo énfasis en la última norma invocada, en cuanto la indemnización podrá determinarse, a elección del demandante, según las reglas generales o las reglas especiales que enumera el mismo artículo, siendo la contenida en el literal “b”, aquella que consiste en las utilidades obtenidas por el infractor como consecuencia de la infracción.

**PETITORIO DE LA DEMANDA:**

Las actoras han solicitado que se proceda a acoger el libelo interpuesto en todas sus partes y, en consecuencia, se ordene:

- a) La inmediata cesación de los actos que violen el derecho protegido, esto es, el cese inmediato de la importación, distribución y comercialización en cualquier forma de las luminarias modelo o tipo Tundra, incluyendo las partes y piezas para la fabricación de las luminarias Tundra en nuestro país.
- b) La incautación de todas las existencias de luminarias modelo o tipo Tundra, que se encuentren en poder de la demandada, sea en bodegas de su propiedad o en dependencias de terceros.
- c) La indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a Schreder S.A. y a Schreder Chile S.A., en su calidad de licenciataria de los derechos de propiedad industrial infringidos por la demandada, conforme a las fechas que indicó del siguiente modo: desde el día 8 de marzo del año 2007 a la fecha, con una diferenciación del sujeto beneficiario de los perjuicios, a contar del día 1 de enero de 2009, por haberse suscrito en esta última fecha el contrato de licencia o transferencia tecnológica a favor de Schreder Chile S.A., siendo ésta última, a contar de tal fecha, la única titular de indemnizaciones.
- d) Que se dirijan oficios a la empresa Pedro Avilés Romero y Cía. Limitada, y a la Ilustre Municipalidad de La Granja, para que informen si se encuentran en sus dependencias unidades de la luminaria infractora, modelo o tipo Tundra, destinadas a ser utilizadas en la implementación o ejecución de la licitación pública vinculada al proyecto “V Etapa Paseos Peatonales, Comuna de La Granja”, Código BIP N° 30094956-0, ID N° 2963-21-LP11.

Foja: 1

e) La publicación de la sentencia, a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección de la actora.

f) Que se condene en costas a la demandada.

**A fojas 93, consta** la notificación personal subsidiaria a don Marco Antonio Contreras Terfer, en calidad de representante de la demandada.

**A fojas 104, continuado a fojas 116,** tuvo lugar el comparendo de rigor en la oportunidad decretada, con la asistencia de los apoderados de ambas partes, procediendo, por un lado, la actora a ratificar su demanda y solicitar que sea acogida, con costas, y, por otro lado, la demandada ha procedido a ejercer su defensa, a través de minuta escrita agregada a fojas 97 y siguientes, cuya resolución –incluida la de las excepciones previas a la contestación planteadas en dicha minuta- fue reservada para definitiva, según se ordenó por resolución que rola a fojas 109.

En la referida minuta de la parte demandada, ésta formuló las siguientes defensas:

1.- En primer lugar, alegó la “incompetencia absoluta del tribunal por declinatoria de jurisdicción” (sic), dado que el tribunal llamado por ley para conocer esta materia es el juez de garantía o de jurisdicción penal, toda vez que la acción deducida en autos se funda en la aparente autoría y comisión del ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 67 letras a) y b) de la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, citándolas, y son los juzgados de garantía los únicos llamados por la ley a conocer la existencia del tipo penal mencionado, por aplicación de los artículos 157 y 171 del Código Orgánico de Tribunales, de manera que el juicio civil iniciado con motivo de esta presunta conducta punible debe suspenderse por expresa aplicación del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, que faculta al juez en lo civil a suspender el pronunciamiento de la sentencia hasta la terminación del proceso criminal, en el supuesto que establece, agregando que en materia extracontractual no es aplicable el artículo 173 del mismo cuerpo legal –que permite reservar para la ejecución del fallo o en un juicio diverso lo relativo a la especie y monto de los perjuicios-, y que en los delitos y cuasidelitos en un solo juicio deben establecerse todos estos factores, según doctrina que citó. Asimismo, sostuvo que no resulta aplicable al presente caso el artículo 178 del Código Orgánico de Tribunales, ya que, en razón de la

**Foja: 1**

materia especial, el único tribunal llamado por ley a conocerla es el juez de garantía.

Petitorio de esta defensa:

Que se proceda a acoger la excepción de incompetencia absoluta, con costas, y declarar la suspensión de este procedimiento mientras la justicia criminal no determine en quien recae la responsabilidad sobre los hechos de autos.

2.- En subsidio, y en segundo lugar, opuso las excepciones dilatorias de los artículos 303, numerales 2 y 6, del Código de Procedimiento Civil, fundándolas según se expone a continuación:

a) En cuanto a la excepción del N° 2 del artículo 303 ya referido, esto es, la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal de quien comparece a su nombre, argumentó que la actora funda su legitimación activa y capacidad procesal o representación suficiente para comparecer en nombre del titular extranjero del diseño industrial N° 5391-2007 (luminaria modelo Isla), cuyo inventor es el ciudadano belga Michel Tortel y su cesionaria, la sociedad belga Schreder S.A., acompañando copias simples de un contrato de licencia suscrito entre ésta última y la compañía chilena, el cual solo les confiere derechos para fabricar y/o comercializar el producto en Chile, pero no para accionar legalmente en nombre del licenciante, facultad especialísima que compete exclusivamente al titular del privilegio industrial y no al licenciataria, agregando que la citada licencia no figura inscrita al margen del Registro de Diseño Industrial invocado por el actor, por lo que, según el artículo 18 bis D de la Ley N° 19.039 (propiedad industrial), que citó, el mencionado contrato es inoponible a la demandada.

b) En cuanto a la excepción del N° 6 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la excepción genérica de corrección formal del procedimiento, la fundó en no haberse inscrito previa y oportunamente la licencia que ahora invocan los actores como instrumento habilitante para accionar contra la demandada.

Petitorio de esta defensa: Acoger las excepciones dilatorias, declarando – según pidió expresamente- la falta de capacidad y personería del actor, con costas.

Foja: 1

3.- En subsidio de las defensas anteriores, contestó derechamente la demanda, solicitando su rechazo total, con costas, fundado en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Expresó que ELEC CHILE es una empresa nacional con 25 años de experiencia en el mercado de la fabricación de equipos de iluminación industrial, contando con más de 3.500 clientes en Chile y en el extranjero, destacando la labor de investigación e innovación de sus profesionales, orientadas a las principales áreas de trabajo del país, como la minería y la industria, y señalando que ostenta una amplia gama de productos de alta seguridad y calidad y se destaca por sus marcas propias, como “Eurolamp”, “Warom”, Eclipse”, “Puerto” y “Arical”, entre otras, agregando que el desarrollo intelectual de sus productos y su labor innovadora se encuentran protegidos ante las autoridades que conocen legalmente de esta clase de privilegios, esto es el Instituto de Propiedad Industrial y el Departamento de continuación, citó el artículo 62 de la Ley N° 19.039 y señaló que los dibujos y diseños industriales solo se refieren a las características ornamentales y no funcionales de los productos y que derivan de la actividad de diseñar, pasando a comparar los diseños industriales en conflicto del modo que sigue:

- a) Ambos privilegios poseen un sistema de fijación de tapa superior de diferentes características y dimensiones.
- b) La forma y las terminaciones de sus cubiertas superiores son diferentes entre sí: el modelo “Tundra” es más redondo y con una pestaña de fijación más larga.
- c) Los reflectores de cada lámpara poseen diferentes características constructivas, de formas y facetados.
- d) Los perfiles que soportan la parte superior (óptica) del modelo “Tundra” poseen mayores dimensiones, siendo más robustos.
- e) Poseen fijaciones de soportes de diferentes características.
- f) La base o parte inferior de ambas lámparas poseen formas y terminaciones diferentes, teniendo el modelo “Tundra” curvas más marcadas, y el modelo “Isla” es más recto.

Enseguida, concluyó que los privilegios en supuesto conflicto poseen una ornamentación y apariencia exclusivas, propias y únicas, por lo que son

**Foja: 1**

claramente disímiles entre sí, añadiendo que la jurisprudencia unánime del INAPI ha admitido el registro de diseños con elementos o características comunes y que pueden eventualmente manifestar algún grado de semejanza con otros dibujos ornamentales, ya que ha entendido que es el conjunto del diseño, apreciado como un todo, aquel que le otorga una fisonomía distinta y novedosa respecto de otros privilegios aparentemente similares.

Por otra parte, alegó que, según la descripción del diseño industrial materia de la demanda, esto es, el Registro N° 5391/2007, propiedad de la demandante, se protege una luminaria constituida por cuatro porciones, la tercera de las cuales está conformada por barras de soporte en forma de una “S” que sostienen la cuarta porción, conformada por un casquete de doble curvatura, y los dos tercios superiores están conformados por un casquete de esfera convexo, el cual cambia a un casquete cóncavo. Sobre esto, expuso que la patente invocada reproduce numerosos productos primitivamente fabricados y comercializados en el mercado nacional e internacional no solamente por las partes de este juicio sino también por los demás empresarios del rubro, y que la forma y características básicas del citado diseño son exactamente iguales o al menos similares a las luminarias que por años se han producido y comercializado en Chile, según las normas y especificaciones dictadas por las empresas y la industria en general, de modo que el referido diseño no cumple con el requisito de novedad que debe exigírsele a todo diseño industrial para ser susceptible de protección legal.

Agregó que la propia actora reconoció en su libelo el uso común de las luminarias, cuando cita parte de las bases de licitación de la Municipalidad de La Granja (“luminarias ornamentales modelo Isla, marca Schreder, similar o superior”), para argumentar que, aplicando lo dispuesto en el artículo 62, inciso 3°, y artículo 33, ambos de la Ley sobre Propiedad Industrial, los cuales citó, el diseño de marras no cumple con los requisitos legales para su registro porque carece de novedad legal suficiente, siendo un diseño débil, concepto acogido, según indicó, por la jurisprudencia y doctrina nacional, habiendo señalado el INAPI que se consideran dibujos débiles o carentes de novedad aquellos privilegios de escasa fuerza distintiva, cuyo uso se ha popularizado sin llegar a hacerse de dominio público, de modo que confieren una protección muy reducida o débil y sus titulares tendrán dificultades para impedir el uso o registro de diseños similares por terceros, por lo que, dada la precaria novedad del diseño industrial materia de autos (Registro N° 5391/2007), este privilegio debiese ser, en su concepto, materia de una demanda de nulidad o cancelación, pues no puede



**Foja: 1**

concebirse otorgar el monopolio de un diseño genérico a una persona determinada.

Por otro lado, manifestó que las “partes y piezas” no poseen protección legal, según lo dispuesto en los artículos 62 ter y 49 inciso 5° de la Ley de Propiedad Industrial, que citó.

Seguidamente, expresó que los hechos denunciados son indeterminados, atípicos, no probados y no se encuadran dentro de las figuras delictivas que previene la Ley N° 19.039, siendo el origen de la acción civil impetrada la existencia del daño para la víctima, pero además debe existir, como requisito copulativo del perjuicio, un hecho ilícito imputable al agente a través de su culpa o dolo, y como en el presente caso no existen los ilícitos por los cuales se acusa a la demandada, no existe para ésta la obligación de indemnizar perjuicios a las actoras, agregando que éstas no indican en qué consistiría el daño irrogado, no encontrándose éste acreditado, pues no existe certeza de haberse producido, y si no está comprobado el daño, menos puede establecerse una relación causal entre el hechor y la producción del detrimento, sin que exista disposición legal que presuma ese vínculo de causalidad, añadiendo que ELEC CHILE jamás ha infringido ningún derecho en relación al supuesto uso indebido del diseño propiedad de la demandante, y nunca ha comercializado idénticos diseños en el mercado, no solamente porque poseen sus propios privilegios, sino porque, además, siempre ha actuado de buena fe, sin necesidad de recurrir al nombre de sus competidores.

Petitorio de la contestación: Que se rechace la demanda en todas sus partes, con costas.

En la misma audiencia, **a fojas 104 y siguientes**, la parte demandante contestó los traslados concedidos sobre la declinatoria de incompetencia absoluta y las excepciones dilatorias, del modo que expuesto a continuación:

- a) Con respecto a la declinatoria de incompetencia absoluta, solicitó su rechazo, con costas, en razón de tener este tribunal competencia para conocer del caso, ya que en él se ha interpuesto una acción de carácter civil contemplada en el artículo 106 de la Ley N° 10.039, y su parte no ha intentado acciones penales, agregando que al efectuar en su libelo un análisis de las distintas posibilidades de infracción que dicha ley contempla, señalando de modo ejemplar las acciones de naturaleza penal

Foja: 1

comprendidas en la misma, ello no puede confundir a la demandada y al tribunal en cuanto a la acción específica ejercida en contra de aquella, de carácter civil y de entera competencia de este juzgado, añadiendo que la opción de accionar civil o penalmente es facultad exclusiva de la víctima de la infracción de sus derechos de propiedad industrial, y en este caso las actoras han optado por el ejercicio de las acciones civiles conferidas por la mencionada ley y, consecuentemente, por perseguir las indemnizaciones que la misma permite solicitar expresamente en este tipo de situaciones.

b) Con respecto a la excepción dilatoria del artículo 303 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, solicitó su rechazo, con costas, por cuanto, de conformidad con el contrato de licencia o transferencia de tecnología suscrito entre las actoras en febrero de 2009, se le otorgó a la compañía nacional Schreder Chile S.A. amplios derechos en la manufactura, comercialización y venta en nuestro país de todas las luminarias y productos de la sociedad belga (Schreder S.A.), e incluso el artículo 3° de la referida convención concede a Schreder Chile el uso de todos los derechos de propiedad industrial, tales como patentes, modelos registrados, know how y marcas registradas, sin limitación, facultándola para actuar en defensa de estos derechos tal como pudiere hacerlo el titular de los mismos, por lo que Schreder Chile S.A. goza de capacidad suficiente para obrar como demandante. Señaló, además, que el artículo 18 de la Ley de Propiedad Industrial, invocado por la demandada, en cuanto a la inscripción del contrato de licencia, solo dice relación con materias administrativas o comerciales respecto de terceros, como sería el caso de otorgar una sub-licencia, pero no para la legítima defensa de los derechos de propiedad intelectual de los que es licenciataria, más aún cuando actúa mancomunadamente con la empresa belga titular de los mismos.

c) Con respecto a la excepción del artículo 303 N° 6 del Código de Procedimiento civil, alegó que no es más que una generalidad incorporada en la excepción contestada precedentemente, sin señalar la demandada ningún argumento al respecto. Sobre esta excepción, las actoras formularon peticiones.

A su vez, en la misma audiencia, **a fojas 116**, se llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo.

Foja: 1

A fojas 125, se recibió la causa a prueba, interlocutoria que, debidamente notificada, fue impugnada por reposición de la demandada deducida a fojas 129 ex 127, y rechazada a fojas 138 ex 136.

A fojas 543 ex 540, se citó a las partes a oír sentencia.

**C O N S I D E R A N D O:**

**I. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA, ALEGADA COMO DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO:**

**PRIMERO:** Que la demandada, ya individualizada, por declinatoria, opuso la excepción de incompetencia absoluta, en virtud de los argumentos ya reproducidos en lo expositivo de este fallo, y ha solicitado que se la acoja, con costas, y se declare la suspensión de este procedimiento mientras la justicia criminal no determine en quien recae la responsabilidad sobre los hechos en que se sustenta la acción de autos.

**SEGUNDO:** Que las demandantes, ya individualizadas, al evacuar el traslado conferido, en lo pertinente de fojas 104, han solicitado el rechazo de esta defensa, con costas, por los fundamentos ya indicados en lo expositivo de esta sentencia.

**TERCERO:** Que, en atención a la naturaleza civil de la acción entablada, de conformidad con lo dispuesto en el actual artículo 106 de la ley especial N° 19.039, habiendo las actoras entablado y ejercido la acción de autos, regulada en una norma de naturaleza especial, destinada a regularizar la observancia de los derechos reconocidos en la ley de propiedad industrial, sin que existan en el proceso antecedentes que -en forma previa- permitan concluir que las demandante en este juicio han entablado acciones de naturaleza penal al efecto, optando en definitiva, por entablar la acción civil antes referida, decisión que es facultativa del supuesto afectado, que alega la vulneración de sus derechos consagrados en la ley antes señalada y demanda además, que se condene a la contraria al pago de la indemnización de perjuicios solicitada, por lo que, en consecuencia, se procede a desestimar por improcedente la alegación de incompetencia absoluta por declinaría alegada por la contraria, con expresa condena en costas de la incidencia.

Foja: 1

**II. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE DOCUMENTOS OPUESTAS:**

**CUARTO:** Que a fojas 97 la demandada, en el cuarto otrosí de su minuta de contestación, objetó todos los documentos acompañados en el primer otrosí del libelo pretensor, agregados en fojas 17 a 81, en atención a que no emanan de su parte y no le consta su autenticidad ni la veracidad de su contenido, sin expresar fundamento al respecto.

**QUINTO:** Que la demandada, a fojas 117, al evacuar el traslado conferido en lo pertinente del acta del comparendo de estilo ( fojas 116), solicitó el rechazo de la incidencia, con costas, argumentando que la misma carece de todo detalle y precisión, y no distingue qué documentos objeta, para, a continuación, detallar los documentos impugnados y señalar que los documentos signados bajo los numerales 3, 4 y 5 son auténticos y emanan de la propia demandada, pese a que ésta afirma que no emanan de su parte y los documentos signados bajo los numerales 1, 8 y 11 son oficiales y emanan de organismos públicos, por lo que no procedería impugnarlos por falta de autenticidad ni veracidad de su contenido. Finalmente, con respecto a los otros documentos objetados, expresó que cumplen con los requisitos de autenticidad exigidos por la ley para su validez en Chile, como el del numeral 6, y los restantes son correos electrónicos cuya manipulación no resulta posible y las cartas dirigidas a la Municipalidad tienen un registro oficial, concluyendo que la objeción planteada carece de todo fundamento legal.

**SEXTO:** Que, se desestiman las objeciones instrumentales opuestas por la demandada, por absoluta falta de fundamentos, al momento de su planteamiento y, además, se le condena en costas de la incidencia.

**SEPTIMO:** Que a fojas 239 ex 237, el apoderado de la parte demandante objetó los instrumentos acompañados por la contraria a fojas 225 ex 223 y agregados en fojas 211 (ex 209) a 224 (ex 222), argumentando:

a) Respecto del informe de búsqueda nacional y mundial sobre patentes luminarias y evaluación técnica de las luminarias en conflicto, realizado por el ingeniero Nicolás Andalaft Jezam, alegó que no le consta su autenticidad ni su integridad, sin haber indicado agregar fundamentos relacionado a dichas alegaciones, sin perjuicio de indicar que no ha sido ratificado en juicio en los términos del artículo 346 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, por lo que – en su concepto- no tiene valor probatorio, y que el informe de búsqueda no

**Foja: 1**

arroja resultado que afecte la novedad y los requisitos que tuvo en vista el INAPI para conceder a la actora la patente de modelo industrial, registro N° 5391-2007, sobre la luminaria “Isla”.

b) Respecto del instrumento comparativo en que se analizan las dimensiones de los modelos “Tundra” e “Isla”, esgrimió que no le consta su autenticidad ni integridad, sin señalar mayor fundamento sobre estas alegaciones; al efecto, agregó que, según ese documento, por existir un tornillo más o un tornillo menos, ello significaría no infringir la patente de la luminaria Isla, cuando ambos elementos son prácticamente idénticos a la visión de cualquier persona, y que se debe comparar con el informe técnico presentado por su parte y no objetado por la demandada, elaborado por el profesor Germán Patricio Espinoza Valdés, quien lo ratificó y reconoció por vía de declaración testimonial, sin tacha.

c) Respecto de la copia de la solicitud de diseño industrial N° 2350-2011, de septiembre de 2011, presentado por la demandada al INAPI para solicitar protección de la luminaria “Tundra”, no invocó al efecto ninguna causal legal de impugnación, limitándose a argumentar que se trata de una solicitud abandonada y archivada, puesto que, tras su ingreso al INAPI, éste dictó una observación que debía ser contestada en un plazo de 60 días, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, plazo que transcurrió sin que la solicitante, ELEC Chile, presentara respuesta, aplicándose dicho apercibimiento.

d) Respecto de la copia fotostática de la solicitud de diseño industrial N° 00231-2005, del febrero de 2005, presentada por la demandada al INAPI para solicitar protección sobre un “Reflector Metálico para Luminaria”, tampoco invocó causal legal de impugnación, limitándose a argumentar que la solicitud se encuentra abandonada, puesto que, después de ser admitida a tramitación y ser publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de noviembre de 2005, se ordenó el pago del peritaje en un plazo de 10 días, vencido el cual el INAPI resolvió el abandono y archivo el 6 de enero de 2006, en virtud del artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial, resolución tras la cual existía un plazo de 120 días para solicitar el desarchivo sin perder la prioridad, pero la inactividad de ELEC Chile se mantuvo, razón por la cual el abandono quedó ejecutoriado.

e) Respecto de la copia fotostática del registro de diseño industrial N° 5391-2007, de propiedad de la actora, sobre la luminaria “Isla”, en el cual no figuraría la anotación marginal de cesión o licencia de la sociedad belga Schreder S.A. a la chilena Schreder Chile S.A., no alegó al efecto ninguna causal legal de

**Foja: 1**

impugnación, limitándose a argumentar que este punto no forma parte de la interlocutoria de prueba; que del contrato de licencia se desprende que se confieren a la sociedad chilena, que actúa como demandante conjunto, todos los derechos de propiedad industrial que ostenta la empresa belga y la posibilidad de defenderlos por la vía judicial, como también, añadiendo alegaciones contra la inoponibilidad del contrato por falta de su inscripción marginal, la cual solo puede ser entendida para un caso de venta o sub-licencia de derechos de propiedad industrial, a efectos de que el vendedor o licenciante acredite esta calidad al tercero, pero esa inoponibilidad no podría extenderse al infractor de esos derechos, y la inscripción del contrato no es requisito para defenderse de una infracción.

**OCTAVO:** Que la demandada, a fojas 255 ex 253, al evacuar el traslado conferido parcialmente a fojas 250, ex 248, respecto del documento N° 2, no formuló petición concreta sobre la incidencia, limitándose a argumentar que el instrumento comparativo donde se analizan las luminarias modelos “Tundra” e “Isla” establece precisamente las diferencias ornamentales necesarias para contrastar un modelo del otro, agregando alegaciones de fondo sobre la naturaleza o protección de un diseño industrial.

**NOVENO:** Que, según lo decretado – en lo pertinente de la resolución agregada a fojas 257, ex 255- en relación a la solicitud de fojas 255, ex 253, conforme a lo pedido, se desestimaré la objeción instrumental opuesta y subsistente, en razón que los argumentos expuestos dicen relación principalmente con la ponderación de su contenido que corresponde efectuar al tribunal y no a las partes, además, la parte incidentista sólo se limitó a invocar las causales legales, esto es, no constarles su autenticidad e integridad, pero sin indicar con precisión el fundamento de las mismas.

Respecto a las demás objeciones opuestas por la demandante, en la presentación que rola a fojas 239, ex 237, se estará a lo dispuesto en su oportunidad, en lo pertinente de la resolución agregada a fojas 250, ex 248, que las desestimó, sin perjuicio de la valoración que se les asignará a los mismos al momento de resolver la acción entablada.

**III. EN CUANTO A LAS TACHAS:**

**DECIMO:** Que en lo pertinente a fojas 200, ex 198 y 199, la parte demandada opuso tacha en contra del testigo ofrecido por la contraria, don

**Foja: 1**

FRANCOIS I.M.J. LOVENS, de nacionalidad belga, ingeniero comercial, individualizado en el numeral segundo, de lo principal de lo pertinente de fojas 127, fundada en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, referido a los trabajadores dependientes de la empresa, fundada en el hecho que la causal invocada habla de los trabajadores dependientes de la empresa que está prestando su testimonio.

**UNDECIMO:** Que la parte demandante, en lo pertinente de fojas 200, ex 198 y 199, al evacuar el traslado conferido, solicitó el rechazo de la incidencia, y sostuvo que el testigo “en cuestión”, es un profesional universitario que, pese a ser el gerente general de la sociedad demandante, no carece de imparcialidad para declarar en este juicio, pues su posición en la empresa le permite conocer los antecedentes que forman parte del caso, necesarios para su acertada resolución, y que así lo ha fallado unánimemente la jurisprudencia, especialmente en materia laboral.

**DUODECIMO:** Que se acogerá la tacha opuesta por el apoderado de la demandada, en atención a que el deponente cuya inhabilidad se persigue, ha declarado con claridad y precisión que él a la data de su declaración mantenía con la parte que lo presentó a prestar su testimonio, un contrato de trabajo como gerente general de la empresa, labor que desempeñaba desde el año 2010, situación que en concepto de este Tribunal, le otorga la calidad de trabajador y, en consecuencia, tiene la calidad de dependiente de ella, y tal circunstancia, lo priva de la habilidad necesaria para testificar en juicio.

**DECIMO TERCERO:** Que en lo pertinente **de fojas 207( ex 206, 205)** la demandada opuso la tacha establecida en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en contra del testigo ofrecido por la contraria, don GONZALO ANTONIO CUELLO PUJADO, licenciado en arquitectura, individualizado a fojas 127, fundada en el hecho que los trabajadores dependientes de la empresa que concurren a prestar declaración como testigo en juicio, debido a que le resta objetividad a la prueba, como consecuencia de estar implicado y relacionado con la parte que lo presenta.

**DECIMO CUARTO:** Que la parte demandante, al evacuar el traslado respectivo, - en síntesis- solicitó el rechazo de la incidencia, y al efecto argumentó el testigo en cuestión, pese a ser profesional universitario y tener el cargo de encargado del Departamento Técnico, Desarrollo y

Foja: 1

Capacitación de la empresa demandante, no carece de la imparcialidad para declarar en este juicio y la posición que ocupa en la empresa le permite conocer los antecedentes esenciales del mismo para su acertada resolución.

**DECIMO QUINTO:** Que se desestima la tacha opuesta respecto del deponente ya referido, en atención que – en concepto del Tribunal- no se encuentra configurada la causal de inhabilidad invocada, en atención que él ha señalado que trabaja en la empresa de la parte que lo presenta y lo vincula una relación contractual desde el mes de enero de 2012 - sin calificarla de naturaleza laboral- en el cargo de Encargado del Departamento Técnico, Desarrollo y Capacitación, y la norma en que el incidentista ha fundado su alegación, exige tener la calidad de empleado de la parte que lo presenta y, en consecuencia, ser dependiente de ella, situación esta última que le restaría habilidad para deponer en juicio, lo que en la especie, no acontece.

#### **IV. EN CUANTO A LAS RESTANTES EXCEPCIONES DILATORIAS OPUESTAS EN LA PRESENTACIÓN DE FOJAS 97 Y SIGUIENTES.**

**DECIMOSEXTO:** Que la demandada, en subsidio de la declinatoria de incompetencia absoluta alegada, opuso en forma conjunta las excepciones dilatorias establecidas en los numerales segundo y sexto del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, y solicitó que el tribunal les de lugar, con costas.

Que respecto a la excepción de falta de capacidad del demandante alegada por la incidentista, concretamente la sociedad nacional Schreder Chile S.A, en atención a que el fundamento de la legitimación activa y capacidad procesal o representación suficiente invocada por la parte contraria, para comparecer en nombre del titular extranjero del diseño industrial N°5391-2007 ( “Luminaria modelo Isla”), radica en copias simples de un contrato de licencia, suscrito entre la firma y la compañía chilena, que en concepto del demandado, el instrumento acompañado es un contrato que solo les confiere derechos para fabricar y/o comercializar el producto en cuestión en Chile pero carecen de la facultad para accionar legalmente en nombre del “licenciante”, facultad especialísima que compete exclusivamente al titular del privilegio industrial y no al licenciatarario. Además, expuso que la citada licencia no figura inscrita al margen del Registro



**Foja: 1**

de Diseño Industrial invocado por el actor, por lo que -en su concepto – el mencionado contrato le resulta legalmente inoponible y no puede ser invocado en la litis por el actor, de acuerdo a lo expresado en la norma establecida en el artículo 18 bis D de la ley 19.039 de Propiedad Industrial.

Respecto a la excepción opuesta establecida en el numeral sexto del artículo 303 del código del ramo, ha pedida que se extienda a ambos actores, en atención a que no se encuentra inscrita de forma previa y oportuna la licencia que ahora se invoca como instrumento habilitante para accionar en contra de la parte demandada.

**DECIMO SEPTIMO:** Que la parte demandante, al evacuar el traslado respectivo –en lo pertinente de fojas 105 y siguiente - , solicitó el rechazo de la excepción del N° 2 del artículo 303 del referido Código, con costas. En síntesis, fundó su postura, en el hecho que el contrato de licencia o transferencia de tecnología suscrito por la firma o sociedad belga Schreder S.A y la sociedad chilena Schreder Chile S.A, en el mes de febrero de 2009, le otorga a esta última, amplios derechos en lo que dice relación con la manufactura, comercialización y venta en Chile de todas las luminarias y productos afines producidos por la sociedad belga y amparados por los privilegios de propiedad industrial tanto en Chile como en el extranjero e invoca al efecto la cláusula tercera del contrato, en especial, alude a la facultad otorgada a la empresa nacional para actuar en defensa de los derechos de propiedad intelectual, tal como lo haría o pudiera hacerlo el titular, por lo que la empresa nacional gozaría de capacidad suficiente para accionar y que la norma invocada por la contraria, referida a la inscripción del contrato de licencia, no alcanza la defensa legítima de los privilegios regulados por la ley.

En relación a la excepción de corrección de procedimiento opuesta, se trataría de una generalidad, cuya defensa ya se encontraría incorporada al evacuar el traslado respecto de la excepción establecida en el artículo 303 N°2 del Código de Procedimiento Civil.

**DECIMOCTAVO:** Que respecto a la última de las excepciones indicadas en el motivo anterior, del examen y contenido del contrato de transferencia de tecnología, cuya objeción alegada por la contraria fue desestimada, conforme a lo ya razonado en el motivo sexto, consta que la demandante Schreder concedió a la empresa nacional el uso de sus derechos de propiedad industrial, que se refieren a los productos contractuales, con las limitaciones acordadas y además, se

**Foja: 1**

estableció - en lo pertinente- que ninguna propiedad intelectual podría realizarse salvo a nombre de aquella y con la autorización previa y escrita de ésta.

Que, en consecuencia, del examen de las cláusulas contenidas en el contrato antes indicado, se advierte que la empresa belga, por acuerdo contractual ha otorgado y conferido a la empresa chilena - también demandante en estos autos-, todos los derechos establecidos y protegidos en la normativa legal dispuesta en la actual ley N°19039, que regula las normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial y, como contrapartida, a la empresa nacional también le corresponde de manera intrínseca y sin necesidad de indicarlo en forma expresa, la defensa y protección de esos derechos, por la vía judicial, en el caso de estimar que éstos han sido vulnerados.

En relación a la falta de inscripción del contrato en el Instituto de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo regulado en la norma establecida en el artículo 18 bis D de la ley 19.039, en concepto de este tribunal, tal situación, no priva a la parte que se siente afectada en sus derechos, para accionar judicialmente por cuanto la exigencia de dicha formalidad, dice relación con terceras personas a quienes les podrían afectar actuaciones de distinta naturaleza, pero en ningún caso, privar a quien se sienta vulnerado en sus derechos garantizados por la norma, de accionar judicialmente en defensa de sus derechos en contra del supuesto infractor del derecho, a quien no le beneficia la inoponibilidad alegada.

DECIMO NOVENO: Que, en relación a la excepción de corrección de procedimiento opuesta, fundada en la falta de inscripción previa y oportuna del contrato celebrado entre los actores, deberá estarse a lo ya razonado al respecto en el motivo anterior.

VIGESIMO: Que, en consecuencia, se desestiman las restantes excepciones dilatorias opuestas, y respecto a la solicitud de condena en costas, efectuada por el apoderado de la actora en la oportunidad legal correspondiente, según consta a fojas 105, se accederá en relación a lo pedido.

## **V. EN CUANTO AL FONDO.**

Foja: 1

**VIGESIMO PRIMERO:** Que, desestimadas las excepciones dilatorias, procede emitir pronunciamiento respecto del fondo de la contienda y al efecto, las demandantes interpusieron, en juicio sumario, demanda de observancia de los derechos de propiedad industrial de Schreder S.A., licenciados a Schreder Chile S.A e indemnización de perjuicios, en contra de ELEC Chile Compañía Industrial de Productos Eléctricos Limitada, todos ya individualizados, y, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho ya reproducidos en lo expositivo de este fallo, y solicitaron que se acceda a su acción, con costas, y, que el Tribunal proceda a declarar:

- a) La inmediata cesación de los actos que violen el derecho protegido, esto es, el cese inmediato de la importación, distribución y comercialización en cualquier forma de las luminarias modelo o tipo Tundra, incluyendo las partes y piezas para la fabricación de las luminarias Tundra en nuestro país.
- b) La incautación de todo el stock o existencias de luminarias modelo o tipo Tundra, que se encuentren en poder de la demandada, sea en bodegas de su propiedad o en dependencias de terceros, debiendo informar en un comparendo de estilo.
- c) La indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a Schreder S.A. y a Schreder Chile S.A., en su calidad de licenciataria de los derechos de propiedad industrial infringidos por la demandada, conforme a las fechas que se indican a continuación: desde el día 8 de marzo del año 2007 a la fecha, con una diferenciación del sujeto beneficiario de los perjuicios, a contar del día 1 de enero de 2009, por haberse suscrito en esta última fecha, el contrato de licencia o transferencia tecnológica a favor de Schreder Chile S.A., siendo ésta última, a contar de tal fecha, la única titular de indemnizaciones.
- d) Con el propósito de evitar que se prosiga la infracción a los derechos de ambas actoras, ha solicitado se dirijan oficios a la empresa Pedro Avilés Romero y Cía. Limitada, y a la Ilustre Municipalidad de La Granja, para que informen si se encuentran en sus dependencias unidades de la luminaria infractora, modelo o tipo Tundra, destinadas a ser utilizadas en la implementación o ejecución de la licitación pública vinculada al proyecto “V Etapa Paseos Peatonales, Comuna de La Granja”, Código BIP N° 30094956-0, ID N° 2963-21-LP11.

Foja: 1

- e) La publicación de la sentencia, a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección de la parte demandante.
- f) Que se condene en costas a la demandada.

**VIGESIMOSEGUNDO:** Que la demandada, al contestar el libelo pretensor, en subsidio, solicitó el rechazo de la acción intentada en su contra, con costas, en razón de los argumentos de hecho y de derecho ya reseñados en lo expositivo y que, en síntesis, se refirió a una breve reseña de la sociedad demandada; el desarrollo y la innovación de la empresa antes indicada; del diseño industrial del actor modelo “Isla” y del diseño modelo tundra” de su propiedad, diferencias; falta de novedad del diseño materia de la Litis; partes y piezas de un diseño no son susceptibles de protección legal; inexistencia del ilícito denunciado, del daño y de relación causal.

**VIGESIMOTERCERO:** Que, son hechos no discutidos por las partes, que ambas litigantes se dedican a la fabricación y comercialización de luminarias para uso de espacios públicos y que el fundamento de la acción deducida deriva de la comercialización de la demandada de su producto luminaria modelo Tundra.

**VIGESIMOCUARTO:** Que existe controversia entre las partes en relación a la efectividad de haber utilizado la demandada en su luminaria modelo “Tundra”, diseños, detalles, dimensiones y características, en general, idénticas al producto lumínico de la demandante, denominado modelo “Isla”; si las partes detentan patentes de invención y/o de diseño industrial, respecto de las luminarias antes señaladas; y, si de la conducta atribuida a la demandada se irrogaron perjuicios a la actora, y, en su caso, naturaleza, especie y monto de los mismos.

**VIGESIMOQUINTO:** Que las demandantes, a fin de acreditar sus alegaciones, aportaron al juicio las siguientes probanzas:

**DOCUMENTAL:** en el primer otrosí del escrito de demanda, acompañó los siguientes documentos, en custodia bajo el registro N° 2059-2012 ( fojas 15 vuelta), agregándose fotocopia de aquellos relevantes para la decisión de la litis desde fojas 19 a 38, y desde fojas 63 a 81, instrumental que fue objetada por la contraria en el cuarto otrosí del libelo agregado a fojas 97, incidencia que fue desestimada, de acuerdo a lo dispuesto en el motivo sexto y que en relación a la controversia de autos, corresponden a lo siguiente:

**Foja: 1**

1. Copia simple de contrato de transferencia electrónica entre Schreder S.A. y Schreder Chile S.A. y anexos (fojas 19 a 24).
2. Copia simple de título de diseño industrial, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Registro N° 5.391, a favor de Schreder S.A., con vigencia desde el 08-03-2007 hasta el 08-03-2017 (fojas 25 a 29).
3. Copia simple de folleto publicitario de la línea de iluminación ornamental modelo “Tundra”, de la empresa ELEC (fojas 30 y 81).
4. Copia simple de certificado de aprobación de tipo, N° E-000-01-16806, emitido por CESMEC, de fecha 16-12-2011, respecto de la luminaria para alumbrado público marca ELEC, modelo Tundra (fojas 31 y siguiente).
5. Copia simple de correo electrónico de fecha 5 de enero de 2012, dirigido por Juan Chávez, gerente comercial de Schreder Chile S.A., a Felipe Avilés, socio y representante –según indicó- de la empresa Pedro Avilés Romero y Cía. Limitada (fojas 35, 36, 65 y siguiente).
6. Copia simple de comunicación (correo electrónico) de fecha 4 de enero de 2012, en la que Felipe Avilés informó que utilizarán como proveedor de luminarias a ELEC CHILE (fojas 33 y 67).
7. Copia simple de carta de fecha 20 de enero de 2012, dirigida por Francois Lovens, gerente general de Schreder Chile S.A. al entonces alcalde de la Municipalidad de La Granja, sobre comercialización, en proyecto de alumbrado público, de productos que infringen la propiedad industrial (fojas 37 y siguiente).
8. Copia del poder otorgado ante el Consulado de Chile en la ciudad de Bruselas, Bélgica, de 23 de marzo de 2012, protocolizado el 13 de abril de 2012 ante Notario, en el que consta la personería y representación de la actora Schreder S.A, de Bélgica ( fojas 57 y siguiente).
9. Copia simple de factura N° 64099, de fecha 4 de abril de 2012, emitida por ELEC, sobre comercialización de 2 unidades de farol ornamental Tundra, por un monto total de \$449.820 (foja 63)

**Foja: 1**

10. Copia simple de cotización N° 24718, de fecha 23-02-2012, emitida por ELEC, sobre 2 unidades de farol ornamental Tundra, por un monto total de \$449.820 (foja 64).
11. Copia de bases de licitación pública denominada “Construcción quinta etapa paseos peatonales” de la comuna de La Granja (fojas 68 a 80).
12. A fojas 191, ex 189, acompañó informe comparativo de las luminarias en cuestión, elaborado por Germán Espinoza Valdés, diseñador industrial, agregado en 141 ex 139 a 190, ex 188, en cuyas conclusiones se refiere a las similitudes técnicas entre ambos modelos.
13. A fojas 227 ex 225, acompañó los documentos, en custodia bajo el registro signado 6539-2013 ( fojas 228, ex 226), objetados por la contraria a foja 243, alegación que el Tribunal desestimó en lo pertinente de la resolución de fojas 250, ex 248 y que consisten en:
  - 13.1) Set de fotografías de luminarias Tundra instaladas en la comuna de Chillán.
  - 13.2) Información relativa a licitación convocada por la Municipalidad de La Pintana, N° 2275-33-LP11, sobre la construcción del Parque Deportivo San Rafael.
  - 13.3) Información relativa a licitación convocada por la Municipalidad de La Granja, N° 2963-21-LP11, sobre Construcción V Etapa Paseos Peatonales de dicha comuna.
  - 13.4) Información relativa a licitación convocada por la Municipalidad de La Granja, N° 2965-25-LP11, sobre mejoramiento de plazas residenciales de dicha comuna.
  - 13.5) Copia de correo electrónico de fecha 4 de enero de 2012, dirigido por constructora Conavil Limitada, de propiedad de Felipe Avilés Romero, sobre comunicación a Schreder sobre cambio de proveedor de luminarias a ELEC Chile (copia que rola a foja 226, ex 224).

**TESTIMONIAL:** ofrecida a fojas 127, que se tuvo presente por resolución agregada a foja 128, ex 126 y, probanza que se rindió, según consta en las audiencias que rolan desde fojas 195 (ex 193 y 194) hasta

**Foja: 1**

fojas 210, ex 208 y 209, con asistencia de los apoderados de ambas partes y los siguientes testigos, quienes, previa y legalmente juramentados, declararon lo que sigue:

- a) Don GERMÁN PATRICIO ESPINOZA VALDÉS, diseñador industrial, individualizado a fojas 127, quien – en síntesis- expuso respecto de los puntos uno y dos de la interlocutoria de prueba, en el sentido que a una distancia de 3 metros, el usuario no nota diferencias formales entre los modelos en pugna y su investigación fue desarrollada en base a modelaciones computacionales, comparándose piezas y partes en igualdad de condiciones, concluyendo que, si bien existen pequeñas diferencias de radios y medidas, el producto Tundra es igual al producto Isla; ello le consta porque el equipo de trabajo con el cual desarrolló su investigación sometió a ambos productos al proceso investigativo descrito. Señaló también, que del estado del arte, el producto se puede desarrollar de manera diferente, y que las diferencias no radican en el diseño, sino en cuestiones de medición, específicamente de radios ubicados en la techumbre del producto en razón de su proceso industrial, diferencias que no alteran la forma del producto Isla, por lo que no son una diferencia geométrica. A su turno, indicó que el modelo Isla se encuentra patentado, hecho que le consta porque vio la patente, y fue su exigencia para aceptar elaborar el informe.
  
- b) Don GONZALO ANTONIO CUELLO PUJADO, licenciado en arquitectura, individualizado a fojas 127, quien a fojas 206, ex 204 y 205, declaró que trabaja como encargado del departamento técnico, desarrollo y capacitación de la empresa demandante, y que, en esa calidad, enviaron los antecedentes de ambas luminarias al departamento técnico y legal de Schreder S.A., Bélgica, donde se corroboró la efectividad de que la luminaria Tundra es fiel copia de la luminaria Isla, agregando que ha tenido ambos productos en sus manos, pues fueron parte de un análisis del departamento que tiene a su cargo, para verificar la similitud de los productos en términos de diseño, lo cual resultó efectivo, y que también pudo apreciar la instalación de la luminaria en espacios públicos en los cuales, instaladas a la altura correspondiente, no es posible identificar a cuál de los dos modelos pertenecen. Por otra parte, sostuvo que existen perjuicios consistentes en pérdida de licitaciones donde se ha utilizado la luminaria Tundra, las

Foja: 1

cuales son de carácter público y se participa en ellas a través del sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), detectando licitaciones en la comuna de La Granja, La Pintana y Chillán, por un monto aproximado de 180 millones de pesos, añadiendo que en todas estas licitaciones se solicitaron cotizaciones de la luminaria Isla, ventas que no se realizaron porque el mandante decidió comprar la luminaria Tundra en razón de su precio inferior, a pesar de que en las licitaciones estaba especificado el modelo Isla, y que no conoce otra licitación en que se haya utilizado otro modelo que no sea Tundra como alternativa a Isla.

Se deja constancia que la declaración del testigo don Francois I.M.L Lovens, ofrecido en el numeral segundo de la nómina agregada a fojas 127, no se ponderará en atención a que, respecto del deponente antes indicado, la contraria opuso la tacha establecida en el numeral quinto del artículo 358 del código del ramo, inhabilidad que fue acogida, de acuerdo a lo razonado en el considerando duodécimo de esta sentencia.

**ABSOLUCIÓN DE POSICIONES DEL REPRESENTANTE DE LA DEMANDADA:**

Solicitada por la parte demandante, en lo principal de fojas 229 ex 227, decretada en primera citación a fojas 235, ex 233, notificada a fojas 236, ex 234, y certificada la no comparecencia del absolvente a fojas 238 ex 236. Posteriormente, la demandante solicitó la práctica de diligencia, en segunda citación a fojas 249, ex 247, la que fue decretada en lo pertinente de fojas 250, ex 248 y siguiente, y notificada a fojas 260 ex 258 y, en definitiva, se certificó la no comparecencia del absolvente, según consta a fojas 262 (ex 260 y 266). Finalmente, previa solicitud de fojas 267 (ex 265 y 271), el Tribunal tuvo por confeso a la parte demandada, en los términos decretados, por resolución que rola a fojas 269 (ex 267 y 273), y el pliego de posiciones fue agregado a fojas 323 (ex 321 y 327) y que respecto del contenido de las posiciones una a décima, en síntesis, es efectivo que la demandada fabrica y comercializa en Chile la luminaria denominada Tundra, desde el año 2007; que promueve y promociona publicitariamente la comercialización de la luminaria Tundra que dicha empresa fabrica y comercializa en el país; que la demandada solicitó al CESMEC un certificado de la luminaria tundra, para permitir la comercialización en Chile de dicho elemento de iluminación para espacios públicos; que



**Foja: 1**

además, es efectivo que el valor de cada unidad de luminaria Tundra es de \$189.000 más IVA; que la empresa demandada conoce la existencia de la luminaria modelo Isla, fabricada y comercializada en Chile por la empresa demandante Schreder Chile, la cual es prácticamente idéntica a la luminaria Tundra; que además, la demandada conoce la existencia de la patente de diseño industrial, registro N°5.391, del año 2007, que protege a la luminaria Isla diseñada y creada por la empresa demandante belga. Que es efectivo que la demandada ha sido proveedor de la luminaria Tundra en diversas licitaciones públicas, tales como la Construcción V Etapa Paseos Peatonales, comuna de La Granja, código BIP N° 30094956-0, ID N°2963-21 LP11, adjudicada a la Empresa Constructora PEDRO AVILES ROMERO Y CIA LIMITADA, rut N°85.517.800-1, en la cual se requería a las empresas licitantes, en las bases técnicas que debían proveer de luminarias modelo Isla, marca Schreder, similar o superior.

De igual modo, la licitación de la I.M de La Pintana, N° 2275-33-LP11, denominada “ Construcción Parque Deportivo San Rafael” adjudicada a empresas CVC S.A, RUT 96.835.410-8. También, la licitación convocada por la I.M de La Granja, N° 2965-25-P11, denominada Mejoramiento Plazas Residenciales, comuna de la Granja, adjudicada a CVC S.A, rut N°96.835.410-8. Y, finalmente, la licitación pública llamada por la I.M de Chillán para la iluminación de diversos espacios públicos, plazas y calles.

Además, se tiene por efectivo que la demandada ha sido proveedor de las luminarias Tundra para diversas licitaciones de espacios públicos ganadas por las empresas constructoras Pedro Avilés Romero y Compañía Limitada; Conavil Limitada y CVS S.A Y DON Felipe Avilés Romero; y, que, la demandada ha vendido luminarias modelo tundra a las empresas antes señaladas, por sumas que superan los \$250.000.000.-

**VIGESIMOSEXTO:** Que, además, la parte demandante solicitó a fojas 230, ex 228, la diligencia probatoria de exhibición de documentos, la que fue decretada en lo pertinente de la resolución que rola a fojas 250, ex 248, notificada a fojas 301 (ex 299 y 301), y verificada en la audiencia de fojas 307 (ex 305 y 311), instrumental exhibida por la contraria, que se

**Foja: 1**

agregó al proceso a fojas 304 (ex 302 y 308) y siguientes. Posteriormente, y en razón de lo obrado en la oportunidad referida, se decretó a fojas 478 (ex 475, 490 y 487) un nuevo comparendo para completar la diligencia inicialmente decretada, cuya notificación consta a fojas 482 (ex 479 y 491), y verificado a fojas 486 (ex 483, 495 y 498), instrumental exhibida en custodia, bajo el registro N° 7752-2014 ( fojas 486 vuelta, ex 483, 486, 495 y 498) y que consiste en facturas electrónicas de faroles Tundra, desde el año 2010 a la data de la exhibición, esto es, el nueve de diciembre de 2014.

**VIGESIMOSEPTIMO:** Que, de igual modo, las actoras solicitaron al Tribunal prueba pericial, a fojas 232, ex 230; decretada la audiencia de rigor en lo pertinente de la resolución agregada a fojas 250, ex 248 y siguiente, la cual fue notificada a fojas 258 (ex 256) y 259 (ex 257), y se verificó a fojas 261 (ex 259 y 265). En mérito de lo obrado, se designó como perito, por resolución que rola a fojas 300 (ex 298 y 304), a don Eduardo Enrique Miranda Quilodrán, ingeniero civil, con mención en electricidad, quien acompañó su informe a fojas 447 (ex 459, 442 y 444), se tuvo por evacuado por resolución agregada a fojas 448 (ex 443, 445 y 460), y se agregó a fojas 367 (ex 364 y 371) y siguientes, concluyendo el profesional que la luminaria Tundra presenta una fisonomía distinta al modelo Isla, aunque no una fisonomía nueva, y que dos de las tres partes que componen la carcasa de luminaria presentan similitudes, pero la tercera parte (cúpula) tiene mayores diferencias, agregando que, por el hecho que son luminarias de alumbrado público, el público comprador pertenece principalmente a departamentos técnicos de municipalidades, cuyo personal posee generalmente el conocimiento necesario para realizar distinciones entre ambos modelos.

**VIGÉSIMOCTAVO:** Que, a fin de acreditar lo correspondiente, la parte demandada aportó al juicio, la prueba instrumental, acompañada a fojas 225, ex 223, agregada en fotocopias, desde fojas 211, ex 209 hasta 224, ex 222, en custodia, bajo el registro N° 6540-2013, que en su oportunidad se objetaron por la contraria, incidencia que el Tribunal desestimó, de acuerdo a lo expuesto y razonado en los motivos séptimo a noveno de esta sentencia y que consisten en:

**Foja: 1**

1. Informe de búsqueda nacional y mundial sobre patentes de luminarias, y evaluación técnica entre las luminarias en conflicto, realizado por Nicolás Andalaft Jezam, ingeniero civil industrial.
2. Documento comparativo de las luminarias modelos “Tundra” e “Isla”.
3. Copia de solicitud de diseño industrial N° 2350-11, presentada al INAPI con fecha 23 de septiembre de 2011, para el modelo “Tundra”.
4. Copia de la solicitud de diseño industrial N° 00231-2005, presentada al INAPI con fecha 4 de febrero de 2005, para el diseño “Reflector Metálico Para Iluminaria”.
5. Copia de la solicitud de diseño industrial, Registro N° 5391, correspondiente a la luminaria “Isla”, donde no consta anotación marginal de cesión o licencia otorgada por su inventor, Michel Tortel y/o su cecionaria Schreder S.A., a la sociedad demandante Schreder Chile S.A.

Se deja constancia que el Tribunal en lo pertinente de las resoluciones agregadas en las actuales fojas 257, 366 y 544, desestimó tener por acompañados los instrumentos ofrecidos por la demandada en el segundo otrosí de fojas 255, ex 253, en el otrosí de fojas 364 y en la suma del escrito que rola en la actual foja 491, respectivamente, motivo por el cual no se procederá a su ponderación.

**VIGESIMO NOVENO:** Que a fojas, ex 231, la parte demandante solicitó se despacharan oficios a las Municipalidades de La Granja, La Pintana y de Chillán, con la finalidad que informaran sobre los adjudicatarios de las licitaciones públicas singularizadas en su escrito; y al efecto se recibió respuesta de la Municipalidad de La Granja, según consta en lo pertinente de la resolución que rola a fojas 288 (ex 286 y 292 ), respuesta agregada a fojas 276 (ex 274 y 280) y siguientes, instrumento en el cual detalla las empresas adjudicatarias de las licitaciones N° 2963-25-LP11, correspondiente a “Mejoramiento Plazas Residenciales comuna de La Granja”, y N° 2963-21-LP11, correspondiente a “Construcción V Etapa Paseos Peatonales, comuna de La Granja”, como también, los proveedores de las luminarias utilizadas por las empresas adjudicadas, señalando que en el primer proyecto (Mejoramiento Plazas Residenciales) la Municipalidad autorizó la contratación directa a la empresa ERPEL LTDA. para la instalación de luminarias modelo Isla, de Schreder, en tanto que para el segundo proyecto (V Etapa Paseos Peatonales) se instalaron luminarias

**Foja: 1**

ornamentales modelo Tundra, de ELEC Chile, que poseen similares características técnicas que el modelo Isla y cuentan con certificado de aprobación de tipo emitido por CESMEC con fecha 16 de diciembre de 2011, adjuntado al informe.

**TRIGÉSIMO:** Que, en relación a la efectividad de haber utilizado la demandada en su luminaria modelo “Tundra”, diseños, detalles, dimensiones y características, en general, idénticas al producto luminario de la demandante, denominado modelo “Isla”; al respecto cabe mencionar que ha quedado demostrado en autos que la demandada fabrica y comercializa en nuestro país la luminaria modelo Tundra, desde el año 2007, que la promueve y promociona publicitariamente su comercialización y que ha sido proveedor de dicha luminaria en diversas licitaciones públicas, de acuerdo a lo indicado en las posiciones uno a cuarta, octava y novena contenidas en el pliego agregado a fojas 323 y siguientes, ex 321 y 327, probanza cuya ponderación se efectuará de conformidad a lo dispuesto en la norma establecida en el artículo 394 del Código de Procedimiento Civil y por resolución ejecutoriada agregada en lo pertinente de fojas 269, ex 267 y 273.

Corroborando lo concluido con antelación, lo sostenido en lo pertinente de fojas 390, ex 387 del informe pericial agregado a fojas 367, ex 364, 367 y 37, en el sentido que se afirma que al apreciar las fotografías se van perdiendo detalles en la medida que la aparición de las luminarias se van alejando, coincidente con el punto de vista como el público en general percibe estas formas de luminarias y al estar en su posición de funcionamiento, existe la percepción del público en general, que son similares o idénticas dependiendo de su cercanía o lejanía al punto de comparación. Además, en relación a la controversia recogida en el primer punto de prueba, fijado en la interlocutoria de fojas 125, el peritaje en lo pertinente de fojas 394, ex 391 y siguientes, ha concluido en relación a las dimensiones, características, detalles y diseño de las carcazas mecánicas de las luminarias Isla y Tundra, que se trata de objetos similares en su naturaleza (carcazas mecánicas de luminarias) por el hecho de que no todos sus componentes son idénticos o notoriamente similares y ambas luminarias han sido clasificadas como de fisonomía distintas, con diferencias perceptibles a la vista. Respecto a la fisonomía y percepciones de las luminarias en posición de uso, el perito ha indicado que a más de 4 o 5 metros de altura, se van perdiendo detalles en la medida que las luminarias se van alejando, situación que coincide con la manera como el público en general percibe estas formas de luminarias y al estar

**Foja: 1**

en posición de funcionamiento, existe la percepción del público en general que son similares dependiendo de su cercanía o lejanía al punto de comparación.

Desde la perspectiva de una luminaria integral que se ajusta a las definiciones técnicas y normativas, el perito ha concluido que ambas luminarias tienen diseños distintos al considerar los sistemas ópticos, fotométricos y la carcasa mecánica, presentando similitudes en esta última en relación a su base y sus tres soportes, los que se incrementan a una fisonomía similar al tener ubicada la luminaria en su posición de funcionamiento sobre el poste y, en definitiva, establece que la luminaria modelo Tundra presenta una fisonomía distinta al modelo Isla, aunque no una fisonomía nueva y el público comprador pertenece principalmente a departamentos técnicos de municipalidades por el hecho que son luminarias de alumbrado público y/o ornamentales, personal que por regla general posee el conocimiento necesario para realizar las distinciones entre los modelos de las luminarias en cuestión.

Que, al respecto, ponderar el documento acompañado por la parte demandante y agregado a fojas 141, ex 139, referido a un análisis comparativo, geométrico y de diseño industrial de productos, respecto a los modelos de luminarias Isla y Tundra, elaborado por el profesional don Germán Patricio Espinoza Valdés, de profesión diseñador industrial, Director de la Escuela de Diseño de la Universidad Mayor, además, docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyo currículum vitae, agregado a fojas 185 y siguientes, ex 183, demuestran su alta calificación en el tema que ahora se resuelve, y que en síntesis ha concluido que, si bien el modelo Tundra en comparación con el Isla, presenta leves diferencias de radio en la zona de la cúpula, ambos productos poseen un alto nivel de similitud, en este sentido, el modelo tundra sigue el patrón de diseño del modelo Isla, tanto en su naturaleza proyectual, volumen y configuración total del producto y de ese modo, se vinculan formalmente; partes y piezas, estructura, terminaciones, textura y color, todas soluciones de diseño provenientes del modelo Isla. Respecto al análisis de estado la técnica, ha establecido que la problemática a la cual se desea dar solución, ha sido resuelta de formas distintas, sin seguir un único patrón de diseño de producto y éstos últimos, no necesariamente deben ser vinculantes. En cuanto a las diferencias de medida detectadas (radio) y ejemplificadas en la modelación computacional y que forman parte de la cúpula del modelo Tundra, el profesional experto ha sostenido que el emplazamiento y disposición de la luminaria en una zona urbana, hace imposible que sea percibido por el ser humano y desde la

**Foja: 1**

perspectiva perceptual, el modelo Isla podría ser reemplazado por el tundra, sin afectar una línea de diseño y disposición urbana y que el modelo de la demandada no presenta un nivel de novedad a destacar, como tampoco da cuenta de un nivel de inventiva el cual lo pueda diferenciar del modelo Isla y aquel, tampoco se podría definir como un diseño nuevo, en atención a que posee una naturaleza y configuración proyectual altamente vinculada al modelo Isla.

Que en atención al conocimiento propio en el rubro del autor informe no objetado por la contraria, acompañado a fojas 141 y siguientes, el Tribunal le otorga mayor mérito probatorio, por cuanto además, de su declaración como testigo mediante la cual ha reconocido su informe técnico, que responde de manera más directa y técnica las controversias existentes en el proceso, en el sentido que la luminaria Tundra presenta similitudes con Isla tanto estructurales, de diseño, de partes y piezas, estructuras, terminaciones, entre otros aspectos referidos.

TRIGESIMO PRIMERO: Que, además, las alegaciones planteadas por las actoras referidas a la infracción incurrida por la empresa demandada, en la fabricación y comercialización de la luminaria Tundra, con conocimiento de la existencia de una patente de modelo industrial, en beneficio de la luminaria Isla ha quedado demostrada además, con los antecedentes contenidos en la instrumental rendida por las actoras y agregada al proceso – cuyo detalle se ha reseñado en lo pertinente del motivo vigésimo quinto, y que consiste en el contrato de transferencia de tecnología; el registro de propiedad N°5391; las cotizaciones de luminarias de la demandada emitidas el 23 de enero de 2012; folleto o aviso publicitario emitido por la demandada, mediante el cual ha promocionado la comercialización y venta de sus luminarias; carta de comunicación a la Municipalidad de la Granja mediante la cual la actora en Chile informó de modo oportuno respecto de la ilegalidad que se podría producir al utilizar la luminaria fabricada y comercializada por la contraria, en la implementación de las licitaciones a cargo, en atención a que la actora Schreder Chile S.A es licenciataria exclusiva para todo el territorio nacional; antecedentes contenidos en las bases de la licitación llamada por la I.M de La Granja; cartas remitida por un cliente a una de las actoras, mediante la cual se le informó que su empresa había decidido utilizar como proveedor de luminarias para implementar la licitación antes referida a la empresa demandada, con su producto Tundra; la certificación emitida por CESMEC de diciembre de 2011, que demuestra la decisión de la demandada por comercializar en el país su producto.

**TRIGESIMO SEGUNDO:** Que, en relación a si las partes detentan patentes de invención y/o de diseño industrial, respecto de las luminarias antes señaladas; cabe señalar que la parte demandante mediante la instrumental acompañada legalmente al proceso y que consiste en el documento otorgado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del Registro N°5391 de la patente de diseño industrial a favor de la empresa belga, sobre la luminaria modelo o tipo Isla, cuya vigencia comprende el periodo 8 de marzo de 2007 hasta el 8 de marzo de 2017, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N°19.039, por lo que ha quedado demostrada la existencia de la patente de diseño industrial, que protege a la luminaria Isla diseñada y creada por la empresa demandante belga. Además, las actoras acreditaron este hecho mediante la confesión ficta del representante legal, en relación al contenido de las posiciones sexta y séptima, por cuanto el Tribunal tiene como efectivo que la demandada en autos conocía la existencia de la luminaria modelo Isla, fabricada y comercializada en Chile por la actora Schreder Chile S.A, la cual es prácticamente idéntica a la luminaria comercializada por la contraria y, además, tenía conocimiento de la existencia de la patente de diseño industrial antes referida. Corrobora la conclusión lo indicado por el perito judicial don Eduardo Miranda Quilodrán, en lo pertinente de fojas 395, ex 392 y 395, del informe evacuado y agregado a fojas 367 y siguientes, ex 364, 367 y 371, en los términos por él referidos; sin perjuicio que respecto a la demanda, el perito ha concluido – en lo pertinente de fojas 396, ex 393 y 400 - que dicha empresa no posee registro de diseño industrial para su luminaria modelo Tundra.

**TRIGESIMO TERCERO:** Respecto a si de la conducta atribuida a la demandada se irrogaron perjuicios a la actora, y, en su caso, naturaleza, especie y monto de los mismos, de las probanzas presentadas al proceso por la parte demandante, ha quedado demostrado que la demandada ha incurrido en una conducta ilegal al comercializar la luminaria Tundra, infringiendo de ese modo los derechos de propiedad industrial de las actoras, amparados por el registro otorgado N°5391, como consecuencia de vulnerar la patente de diseño, que ampara la luminaria Isla y, que consisten en cotizaciones de luminarias modelo Tundra, de 23 de enero de 2012, facturas de compra emitidas por la demandada, folletos de publicidad, correo de 5 de enero de 2012, mediante el cual la actora en Chile expone a un cliente su postura en razón del cambio de proveedor ( la empresa demandad), la instrumental rendida por la demandada en la exhibición

**Foja: 1**

de documentos decretada y su complementación, referida a facturas que dan cuenta de ventas de luminarias Tundra en el periodo que se indica durante los años 2010 y 2014, por los montos que en cada caso se indican. Corrobora lo ya concluido la confesión ficta de la demandada, en relación al contenido de las posiciones 9 y 10 del pliego, ya referido con antelación y el contenido de la instrumental acompañada, referida a fotografías obtenidas con motivo de las instalaciones de luminarias, cotizaciones de ambos modelos, entre otros.

**TRIGESIMO CUARTO:** Que, en consecuencia, de las diversas probanzas acompañadas al juicio por las actoras ha quedado demostrado que la conducta infraccional de la contraria, le ocasionó perjuicios, que se materializaron en la pérdida de clientes y transacciones comerciales al respecto, derivadas de su conducta. Corrobora además, lo concluido al efecto, el contenido del oficio de respuesta remitido por la Municipalidad de La Granja, agregado a fojas 276 y siguientes.

**TRIGÉSIMO QUINTO:** Que, en relación a lo concluido con antelación, cabe mencionar que las probanzas aportadas al efecto por la demandada, principalmente documental, resultan insuficientes para desvirtuar lo concluido con antelación, por cuanto el contenido del informe de búsquedas, nacional y mundial sobre patentes de luminarias y evaluación técnica entre las luminarias Tundra e Islas, cuyo autor es don Nicolás Andalaft Jezam, ingeniero civil industrial, de la Universidad de Chile, cuyas antecedentes no permiten desvirtuar lo ya concluido y además, en atención a que no ha sido reconocido en juicio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 346 N° 1 del Código del ramo.

Que en relación al instrumento comparativo (fojas 211, ex 209) y siguientes, en el cual se analizan las dimensiones de ambas luminarias en cuestión, confirma la conclusión que la luminaria Tundra se trata de un modelo similar al diseño denominado Isla.

En relación al contenido del instrumento comparativo de análisis de dimensiones de las luminarias en cuestión, no permite desvirtuar lo señalado al efecto por el testigo don Germán Espinoza, en su declaración agregada a fojas 195 y siguientes y en el documento de su autoría, que rola a fojas 141 y siguientes.

En cuanto a la copia de la solicitud de diseño industrial N°2350-2011, de septiembre de 2011, no consta que la parte que lo presenta haya acompañado



**Foja: 1**

antecedentes que permitan concluir que INAPI acogió la solicitud de la demandada.

En cuanto a la fotocopia de la solicitud de diseño industrial N°00231-2005, de febrero de ese año, presentado por la empresa demandada a la institución antes indicada, igualmente, no aporta mayores antecedentes de convicción que permitan asignar mayor valoración, en atención a que no consta el resultado de la tramitación

Que la fotocopia del registro de Diseño Industrial N°5391-2007, igualmente, acompañada por la contraria, nada aporta en relación con la controversia del juicio.

**TRIGESIMO SEXTO:** Que, en consecuencia, y acreditados los hechos fundantes de la acción deducida y por aplicación de las normas invocadas al interponer el libelo pretensor que ahora se resuelve, procede acoger el libelo, en la forma que se indicará en lo resolutive.

**TRIGESIMO SEPTIMO:** Que la demandada deberá pagar a las actoras Schreder S.A y Schreder Chile S.A la indemnización por los daños y perjuicios efectivamente ocasionados, en su calidad de licenciataria de los derechos de propiedad industrial por ella infringidos, durante el periodo 8 de marzo del año 2007 a la data de interposición de la demanda, con una diferenciación del sujeto beneficiario de los perjuicios, a contar del día 1 de enero de 2009, por haberse suscrito en esta última fecha, el contrato de licencia o transferencia tecnológica a favor de Schreder Chile S.A., siendo ésta última, a contar de tal fecha, la única titular de indemnizaciones.

Que, en atención a que no existen antecedentes suficientes que permitan determinar en esta etapa procesal la naturaleza y monto de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la conducta infractora de la demandada, se deja su determinación para la etapa de ejecución de esta sentencia.

**TRIGESIMOCTAVO:** Que, las restantes pruebas rendidas por la actora, solo vienen a corroborar lo ya concluido.

**TRIGESIMO NOVENO:** Que, a fin de evitar que se prosiga la infracción a los derechos de ambas actoras, se dispone oficiar en su oportunidad, a la empresa Pedro Avilés Romero y Cía. Limitada, y a la Ilustre Municipalidad de La Granja, para que informen si se encuentran en sus dependencias unidades

**Foja: 1**

de la luminaria infractora, modelo o tipo Tundra, destinadas a ser utilizadas en la implementación o ejecución de la licitación pública vinculada al proyecto “V Etapa Paseos Peatonales, Comuna de La Granja”, Código BIP N° 30094956-0, ID N° 2963-21-LP11.

CUADRAGÉSIMO: Que se condena en costas del juicio a la demandada.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 46, 49, 62, 65, 67, 106 y 108 letra b) de la ley N°19.039; artículos 1698 del Código Civil; Ley 19.996; artículos 144 y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se dispone:

- A) Que se desestima la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la demandada, a lo principal de fojas 97, con expresa condena en costas de la incidencia, conforme a lo señalado en el motivo tercero.
- B) Que se rechazan las objeciones instrumentales opuestas por el apoderado de la demandada, en el cuarto otrosí de la solicitud agregada a fojas 97 y siguientes, con costas de la incidencia, de acuerdo a lo expuesto en el considerando sexto.
- C) Que - de acuerdo a lo pedido -se rechaza la objeción instrumental subsistente y opuesta por el apoderado de las demandantes, en la solicitud de fojas 239, ex 237, de acuerdo a lo razonado en el motivo noveno.
- D) Que se acoge la tacha opuesta por el apoderado de la demandada, en lo pertinente a fojas 200, ex 198 y 199, en contra del testigo ofrecido por la contraria, don FRANCOIS I.M.J. LOVENS, individualizado en el numeral segundo, de lo principal de lo pertinente de fojas 127, fundada en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a lo expresamente solicitado, de acuerdo a lo dispuesto en el motivo duodécimo.
- E) Que no ha lugar a la tacha opuesta por la parte demandada, en contra del testigo ofrecido por la contraria, don Gonzalo Antonio Cuello Pujado, fundada en la causal de inhabilidad establecida en el artículo 358 N°5 del código del ramo, de acuerdo a lo razonado en el motivo decimoquinto.

**Foja: 1**

F) Que rechazan las excepciones dilatorias opuestas en el primer otrosí de fojas 97 y siguientes, en subsidio de la incompetencia absoluta alegada, fundadas en las normas establecidas en los numerales segundo y sexto del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, con costas, de conformidad con lo expresamente solicitado al efecto, conforme a lo dispuesto en los motivos decimoctavo a vigésimo.

G) Que se acoge la demanda interpuesta en lo principal de fojas 1 y, en consecuencia, se dispone:

g.1) La cesación inmediata de los actos que violen el derecho protegido, esto es, el cese inmediato de la importación, distribución y comercialización -en cualquier forma- de las luminarias modelo o tipo Tundra, incluyendo las partes y piezas para la fabricación de esas luminarias en nuestro país.

g.2) La incautación mediante ministro de fe de todo el stock o existencias de luminarias modelo o tipo Tundra, que se encuentren en poder de la demandada, sea en bodegas de su propiedad o en dependencias de terceros, debiendo dicha parte, en la oportunidad procesal correspondiente en la etapa de ejecución de esta sentencia, informar al Tribunal lo pertinente.

g.3) Que la demandada deberá pagar a las actoras la indemnización por los daños y perjuicios efectivamente ocasionados, por infracción a los derechos de propiedad industrial por ella infringidos, en la forma dispuesta en el motivo trigésimo séptimo y en relación a la naturaleza y monto de los mismos, su determinación se deja para la etapa de cumplimiento de esta sentencia.

g.4) Que, ejecutoriada esta sentencia, se proceda a oficiar a la empresa Pedro Avilés Romero y Cía. Limitada, y a la Ilustre Municipalidad de La Granja, para que informen si se encuentran en sus dependencias unidades de la luminaria infractora, modelo o tipo Tundra, destinadas a ser utilizadas en la implementación o ejecución de la licitación pública vinculada al proyecto “V Etapa Paseos Peatonales, Comuna de La Granja”, Código BIP N° 30094956-0, ID N° 2963-21-LP11.

g.5) La publicación de la sentencia ejecutoriada, a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección de la parte demandante.

C-11167-2012

Foja: 1

g.6) Que se condena a la demandada a pagar las costas del juicio.

Regístrese, notifíquese a las partes y archívense los autos en su oportunidad.

**ROL N°11167-2012**

**DECTADA POR DOÑA SUSANA RODRIGUEZ MUÑOZ.  
JUEZ.**

**AUTORIZA DON JUAN CARLOS DIAZ TORO.  
SECRETARIO SUBROGANTE.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, trece de Abril de dos mil dieciséis**



01670666456042