C.A. de Santiago

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

Visto:

I.- Respecto del Recurso de Casación en la Forma:

1°) Que la parte demandante, en juicio por infracción a la ley Nro.17.336, deduce recurso de casación en la forma en virtud de la causal del artículo 768 Nro.5 del Código de Procedimiento Civil, por omisión del requisito Nro.6 del artículo 170 del mismo cuerpo legal.

Lo fundamenta en que la sentencia omite decisión sobre el asunto controvertido, ya que si bien declara la infracción e impone una multa, no ordena el cese de la actividad ilícita y la publicación de la sentencia, con lo que transgrede lo dispuesto en el artículo 85 B letras a) y c) de la ley Nro.17.336.- de Propiedad Intelectual; peticiones que fueron expresamente solicitadas en la demanda debiendo el tribunal haberlas aceptado o rechazado.

Indica que el cese de la actividad ilícita comprende: a) la suspensión de la explotación o actividad infractora, y la prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad. Se distinguen por consiguiente dos tipos de medidas: una destinada a hacer cesar la actividad que continúa al momento que el titular ejerce la acción, y la otra que atiende al futuro, al establecer una prohibición para el infractor de desarrollar dicha actividad. El juez debe decretar ambas, puesto que no tendría sentido que el tribunal decrete el cese de una actividad sin disponer orden alguna para el futuro, ya que las infracciones a los derechos de propiedad intelectual no se consuman en una sola unidad de acto, sino que presentan una tendencia a la reiteración, como ha ocurrido en el caso de autos. De modo tal que una simple orden de cesación de la actividad ilícita sería poco efectiva y es necesaria una prohibición adicional hacia el futuro, con el objeto de que el infractor no incurra de nuevo en las actividades que dieron lugar a la transgresión. La demandada en su contestación

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PJFXXKLXQCS

reconoció la repetición de la actividad, según se constata en el considerando octavo del fallo recurrido en que confiesa que utiliza los programas en tres equipos computacionales, como medio de consulta de la información contenida, por el costo que implica la migración de los datos. Por lo que para que el tribunal conceda el cese de la actividad ilícita no se exige de la existencia ni prueba de un daño resarcible para el titular de los derechos, ni tampoco se requiere acreditar negligencia o dolo por parte del infractor, es suficiente que exista un peligro de repetición en el futuro de la actividad ilícita, porque deriva o emana de la titularidad de un derecho absoluto, la propiedad intelectual.

En cuanto al artículo 85 B letra c), precisa que este contempla el derecho para solicitar la "publicación de un extracto de la sentencia, a costa del demandado, mediante anuncio en un diario de circulación comercial de la región correspondiente, a elección del perjudicado". Por lo que se trata de un mecanismo de reparación en naturaleza contemplado en los ordenamientos jurídicos en casos de lesión al honor o intimidad personal. Ello posibilita al titular de los derechos ejercer una tutela declarativa y solicitar la publicación del extracto de la sentencia condenatoria, con independencia de si se hubieren solicitado o no otros remedios.

Pide se invalide el fallo y se dicte uno de reemplazo que se acoja las peticiones de cese de la actividad ilícita y de publicación, con costas.

2°) Que, como se sabe, la casación en la forma, es un recurso extraordinario que la ley concede a la parte agraviada en contra de determinadas resoluciones judiciales, para obtener su anulación, cuando han sido dictadas con omisión de sus requisitos legales formales o dentro de procedimientos viciosos, siendo exigible al recurrente que exprese con toda claridad de qué manera aquello debe ser corregido.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PJFXXKLXQCS

3°) Que, en particular, la causal esgrimida persigue controlar que las decisiones jurisdiccionales cumplan con las formalidades legales, especialmente -como se alega- con la obligación de decidir el asunto controvertido en todos sus extremos, pues lo que se protege es el derecho que tienen las partes a que la labor jurisdiccional resuelva lo que se ha puesto bajo su arbitrio. Así lo previene el artículo 170 Nro.6 del Código de Procedimiento Civil, que a propósito del contenido de las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, exige que contengan "(l)a decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas."

4°) Que desde la perspectiva teórica hoy sabemos que la acción es el derecho de las partes a acudir al órgano jurisdiccional, con el correspondiente desarrollo del proceso y la obtención de una sentencia y tiene una naturaleza abstracta e ideal porque es distinta de las pretensiones y de los derechos materiales a cuya realización se busca. Sin embargo, el sentido utilizado en la norma, que obliga al tribunal a dar respuesta, está vinculado a la decisión sobre el aspecto sustantivo o de fondo, es decir, sobre el derecho que el demandante dice corresponderle o pretensión pero también debe ser leído en torno a la manera en que se exige el resarcimiento, con sus peticiones concretas.

5°) Que, por lo anterior, es preciso realizar en este caso un alcance importante. La acción incoada busca proteger los derechos del autor sobre los programas computacionales a que se refiere el artículo 3 Nro.16 de la ley Nro.17.336, lo que implica determinar si el demandado ha utilizado las obras sin autorización en concordancia con lo que prescribe los artículo 17, 18 y 19 de la

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PJFXXKLXQCS

misma ley, de manera que esta es la única y fundamental cuestión a dilucidar: si se infringió o no la potestad del autor sobre su obra. Todos los remedios que trae incorporada esta reglamentación provienen, alternativa o conjuntamente -según sea el caso- de esta base.

6°) Que, sin embargo, la ley Nro.17.336 trae aparejada como reparación, la acción indemnizatoria de los daños sufridos por el titular del derecho de propiedad intelectual, pero como se trata de un derecho de propiedad, considera también acciones que permitan obtener una reparación en naturaleza del derecho infringido e incluso acciones restitutorias (ganancias).

Este catálogo de acciones civiles a favor del titular de los derechos de propiedad intelectual infringidos se encuentra en el artículo 85 B que señala que el titular de los derechos reconocidos en esa ley tendrá, sin perjuicio de las otras acciones que le correspondan, acciones para pedir el cese de la actividad ilícita, indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales y la publicación de un extracto de la sentencia; sin que exista entre ellas ninguna jerarquía. Cuestiones relevantes si se tiene en cuenta que las obras circulan en el mercado y confieren a su propietario retribuciones económicas.

7°) Que de conformidad con lo anterior, en su petitorio la parte demandante solicita: "1. (q)ue los demandados deben indemnizar a mi representada los daños que le han causado, condenándolos solidariamente al pago de la suma de dos mil unidades tributarias mensuales, por concepto de indemnización de daños y perjuicios patrimoniales causados por la utilización ilegítima de la propiedad intelectual y/o derechos de autor de CAS-CHILE S.A DE I., como suma única compensatoria; o bien las sumas que SS., estime convenientes conforme al mérito de autos. 2. Que se condena a los demandados al pago de todas las costas de la causa".

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PJFXXKLXQCS

Pero añade en el primer otrosí: "(d)e conformidad a lo establecido en el artículo 78 de la Ley N.º 17.336, solicito a US., se sirva condenar a la demandada al pago de una multa de 50 unidades tributarias mensuales, por cada una de las infracciones cometidas a la Ley N.º17.336, o a la que US. se sirva determinar". En tercer otrosí: "(a) fin de que esta actividad no se repita en el futuro, solicito a US. se sirva ordenar el cese de la actividad ilícita de la infractora, de manera de prohibir seguir utilizando los programas de mi representada, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 B letra a) de la Ley N.º17.336". Y en el cuarto otrosí: "Sírvase S.S., conforme lo dispuesto en el artículo 85 B letra c) de la Ley Nº17.336 y, a costa de la demandada, ordenar la publicación en la edición de los días sábados y domingos del diario El Mercurio, en forma destacada, de la sentencia que acoja la demanda deducida en lo principal., o en el medio que US. disponga".

8°) Que, la sentencia en alzada, ante tales solicitudes, deja establecida la infracción en el considerando duodécimo pero acoge la demanda parcialmente "solo en cuanto se condena a la demandada, Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, al pago de una multa equivalente a 5 Unidades Tributarias Mensuales por infracción a la Ley N 17.336, desestimándose en lo demás" y eximiendo de costas a la demandada.

De manera que no se trata de una omisión propiamente tal, sino derechamente de un rechazo porque existe un pronunciamiento, aunque para efectos del actor, negativo. Esto significa que no estamos en presencia de la hipótesis que contempla la norma constitutiva de la causal esgrimida ya que el vicio no se ha verificado.

9°) Que además de lo recién expuesto es conveniente tener presente que el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso tercero indica que: "(n)o obstante lo dispuesto en este

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PJFXXKLXQCS

artículo, el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma, si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo". Por lo que deberá estarse a lo que se propone para el recurso de apelación.

II.- Sobre el recurso de apelación:

Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene además presente:

10°) Que la ley Nro. 17.336 en el Título IV, Capítulo II, "De los delitos sobre la Propiedad Intelectual", establece en el artículo 85 B: "El titular de los derechos reconocidos en esta ley tendrá, sin perjuicio de las otras acciones que le correspondan, acciones para pedir: a) El cese de la actividad ilícita del infractor. b) La indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados. c) La publicación de un extracto de la sentencia, a costa del demandado, mediante anuncio en un diario de circulación comercial de la Región correspondiente, a elección del perjudicado". E incluso dispone en los artículos 85 C y D otras medidas cautelares o de resguardo.

11°) Que los únicos requisitos que deben examinarse entonces son si la infracción se ha cometido y la pertinencia de las solicitudes remediales de acuerdo al mérito de los antecedentes.

12°) Que la petición de cese de la actividad ilícita encuentra su fundamento en haberse constatado la utilización de los programas, según informe del señor Vladimir Cobarrubias, con motivo de la medida prejudicial, pero también del reconocimiento del demandado, que refiere tenerlos en 3 computadores para efectos de consulta, de lo que se sigue que resulta justificado ordenar el cese de su uso y su prohibición de uso futuro por parte de los funcionarios o empleados municipales.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PJFXXKLXQCS

13°) Que, en cuanto a la publicación en un diario comercial, atendido que no se acreditó la naturaleza y cuantía de las indemnizaciones pedidas, estrechamente vinculadas al daño económico o de gravitación en su giro, del cual se nutre la necesidad de noticiarlo, tal solicitud será denegada.

En consecuencia y visto lo dispuesto en el artículo 85 B y siguientes de la ley 17.336 y artículo 170, 186 y 766 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandante contra la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veinte.

II.- Que **se revoca** la referida sentencia sólo en cuanto rechaza la petición de hacer cesar la conducta infractora y en su lugar se decide que se la acoge disponiéndose que la municipalidad de Quinta Normal debe cesar el uso de los programas computacionales de la actora y abstenerse de su uso en el fututo, en tanto carezca de autorización, **confirmándosela** en lo demás apelado.

Regístrese y devuélvase.

Redactó la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus.

Rol Nro. 13.081-2020 Civil.

Pronunciada por la **Undécima Sala** de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza, e integrada por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y por la Abogada Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.

Miguel Eduardo Vázquez Plaza
Ministro
Corte de Apelaciones
Veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés
13:49 UTC-3

Lidia Virginia Poza Matus
Ministro(S)
Corte de Apelaciones
Veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés
13:00 UTC-3

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PJFXXKLXQCS

Bárbara Vidaurre Miller
Abogado
Corte de Apelaciones
Veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés
13:29 UTC-3

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PJFXXKLXQCS

Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Miguel Eduardo Vazquez P., Ministra Suplente Lidia Poza M. y Abogada Integrante Bárbara Vidaurre M. Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil veintitres.

En Santiago, a veintisiete de diciembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl

Código: PJFXXKLXQCS