Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

En esta causa Rol C-308-2018 caratulada “CA-CHILE S.A. con Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal” seguida ante el Tercer Juzgado Civil de Santiago, sobre Ley de Propiedad Intelectual, por sentencia de dieciocho de junio de dos mil veinte se acogió parcialmente la demanda, solo en cuanto se condenó a la demandada a pagar una multa equivalente a 5 Unidades Tributarias Mensuales por infracción a la Ley N° 17.336, rechazando la demanda indemnizatoria.

La demandante interpuso recurso de nulidad formal y de apelación contra la señalada decisión y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, rechazó el de nulidad; la revocó en cuanto desestimó la petición de hacer cesar la conducta, declarando que la acoge, disponiendo que la demandada debe cesar el uso de los programas computacionales de la actora y abstenerse de su uso en el futuro, en tanto carezca de autorización, confirmándola en lo demás.

Contra esta última decisión la misma parte dedujo recurso de nulidad sustancial que pasa a analizarse.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: La recurrente acusa infracción al artículo 85 K de la Ley N° 17.336 en una doble falta, una, al no haber declarado que la demandada debe pagar la suma única compensatoria que la norma reconoce, y la otra, por exigir requisitos que no contempla para la determinación del monto que reclama.

Agrega que se rechazó la demanda indemnizatoria por falta de prueba acerca de la naturaleza y monto de los daños, sin pronunciarse sobre el asunto planteado, cual es la procedencia de la indemnización una vez acreditada judicialmente la infracción. Por ello, estima que el tribunal debía simplemente determinar el monto del daño considerando la gravedad de la infracción, por lo que procedía el pago de la suma única compensatoria a título de indemnización.

Afirma que yerra la sentencia impugnada al desconocer que la acción se enmarca en el régimen de responsabilidad especialísimo incorporado en la Ley de Propiedad Intelectual, la cual se aparta de la regulada en las normas civiles del derecho común. Plantea que se trata de un régimen indemnizatorio por daños punitivos caracterizado por su finalidad sancionatoria frente a la comisión de un

RXLUCFMFWDH

hecho ilícito y no exige probar la cuantía y naturaliza de los daños, considerando como único criterio la gravedad de la infracción.

Afirma que, según la historia de la Ley N°20.435 -que introdujo la norma que se analiza-, uno de sus fines era cumplir los compromisos internacionales asumidos por Chile en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, artículo 17-11 sobre Observancia a los Derechos de Propiedad Intelectual, que, en lo pertinente, dispone: “En los procedimientos judiciales civiles, cada parte, al menos respecto de las obras protegidas por derechos de autor o derechos conexos… establecerá indemnizaciones predeterminadas conforme a la legislación interna de cada Parte y que las autoridades judiciales consideren razonables…”. Por otro lado, el Tratado Internacional ADPIC compromete a los Estados a adoptar recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

El artículo 85 K de la Ley de Propiedad Intelectual -continúa- establece un baremo de compensación frente a la comisión de infracciones, que no requiere prueba separada respecto a la naturaleza del perjuicio o su cuantía.

En línea con lo expuesto, manifiesta que el derecho de autor se caracteriza por su doble dimensión, ya que son a la vez patrimoniales y morales. En consecuencia, la distinción clásica entre daño emergente, lucro cesante y daño moral no es aplicable a este tipo de derechos. Luego, atendida la especial naturaleza de los derechos intelectuales, manifiesta que el legislador creó el régimen especial de responsabilidad que permite solicitar una suma única compensatoria.

Explica que, en materia de propiedad intelectual, la infracción es el daño que sufre el autor de las obras. Por ello, la infracción debidamente acreditada es un perjuicio típico que se verifica por el solo atentado a los derechos protegidos en la ley. La denegación de la compensación contraviene el tenor de la disposición y el sentido de la ley, cual es, asegurar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, citando jurisprudencia al efecto.

Agrega que el razonamiento de la sentencia impugnada vulnera el artículo 1698 del Código Civil, por cuanto la infracción constatada es la obligación que su parte debía probar. En el régimen de propiedad intelectual la comisión de la infracción es el fundamento que hace procedente el pago de la suma única compensatoria, toda vez que los daños son consecuencia inmediata de ella.

Plantea que, con el peritaje informático realizado como medida prejudicial, se probó que la demandada mantenía siete programas computacionales de la que

RXLUCFMFWDH

es propietaria, sin contar con las respectivas licencias. Por lo tanto, se verificó el requisito de procedencia de la compensación.

A mayor abundamiento, sostiene que cada sistema computacional constituye una obra individualmente considerada, por lo tanto, la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal cometió siete infracciones de ley. Lo anterior, considerando que el bien jurídico protegido es “la obra”. Luego, entiende que acreditó, también, la gravedad de la infracción.

Finalmente, explica cómo los vicios denunciados influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto si se hubiese aplicado correctamente el artículo que acusa infringido se habría otorgado la compensación solicitada.

Segundo: Se establecieron como hechos los siguientes:

a) Del certificado del Departamento de Derechos Intelectuales de 01 de marzo de 2016, consta registro a nombre de la actora desde el 15 de enero de 2004 de los siguientes programas computacionales: Bodega-Educación versión tres punto cero; Bodega-Salud versión tres punto cero; Contabilidad Gubernamental-Municipal versión tres punto cero; Contabilidad Gubernamental-Salud versión tres punto cero; Bodega Municipal versión tres punto cero; Permisos de Edificación versión tres punto cero; Juzgado de Policía Local (J.P.L.) versión tres punto cero; Derechos de Aseo versión tres punto cero; Patentes Comerciales versión tres punto cero; Control de Documentos versión tres punto cero; Gestión Municipal versión tres punto cero; Conciliación Bancaria versión tres punto cero; Órdenes de Ingreso versión tres punto cero; Órdenes de Ingreso versión tres punto cero; Licencias de Conducir versión tres punto cero; Permisos Provisorios versión tres punto cero; Adquisiciones-Salud versión tres punto cero; Activo Fijo-Salud versión tres punto cero; Permisos de Circulación versión tres punto cero; Adquisiciones-Educación versión tres punto cero; Personal Municipal versión tres punto cero; Personal Salud versión tres punto cero; Personal-Educación versión tres punto cero; Certificados de Obras versión tres punto cero; Activo Fijo-Educación versión tres punto cero; Tesorería Municipal versión tres punto cero; Remuneraciones-Educación versión tres punto cero; Remuneraciones-Salud versión tres punto cero; Remuneraciones-Municipal versión tres punto cero; Tesorería-Educación versión tres punto cero; Contabilidad Gubernamental-Educación versión tres punto

RXLUCFMFWDH

cero; Tesorería-Salud versión tres punto cero; Activo Fijo Municipal versión tres punto cero.

b) Del certificado del Departamento de Derechos Intelectuales de 08 de marzo de 2016, consta registro a nombre de la actora desde el 02 de marzo de esa anualidad, N°263.118, del siguiente programa de computación: Honorarios Educación-Salud-Municipal.

c) Del certificado del Departamento de Derechos Intelectuales de 08 de marzo de 2016, consta registro a nombre de la actora desde el 02 de marzo de 2016, N°263.109, del siguiente programa de computación: Reloj Control.

d) En tres computadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Quinta Normal, consta respecto del computador N° 1 (Lenovo modelo ThinkCentre M700, N° de serie MJ04RW5X), que se encontraban instalados los programas de la actora, denominados “Contabilidad Gubernamental”, “Sistema de Seguridad” y “Tesorería”; el primero instalado el 14 de junio de 2017, y los 2 restantes, el 08 de septiembre de 2015; Respecto del computador N° 2 (Lenovo modelo C225, Número de serie QS00475682), se encontró una carpeta denominada “Cas Chile”, última modificación de 31 de mayo de 2018, que, a su vez, contiene dos carpetas denominadas “Contabilidad Gubernamental” y “Manuales Cas Chile”, las que contienen los respectivos programas; Respecto del computador N° 3 (HP modelo 205 G1 All-in-One, N° de serie 4CE401072W), se constató la existencia de los programas “Personal Educación”, “Personal Salud”, “Remuneración Educación”, “Remuneración Salud” y “Sistema de Seguridad”, instalados el 30 de mayo de 2018. No obstante, que la última modificación corresponde al 14 de diciembre de 2017.

e) Ambas partes están contestes en la existencia de contratos de licencia de uso temporal de programas computacionales, no vigentes al momento de practicarse la medida prejudicial, que se llevó a cabo el 27 de junio de 2018.

Tercero: Sobre la base de los hechos citados precedentemente, la magistratura -en lo que acá interesa- concluyó que la demandante efectivamente incurrió en infracción a la Ley N°17.336 al seguir utilizando los programas computacionales de dominio de aquella una vez concluida la vigencia de los

RXLUCFMFWDH

contratos celebrados, hecho que importa vulneración del artículo 19 en relación con el artículo 79 letra a) de la ley citada. En cuanto a la demanda indemnizatoria, razona que el daño debe ser probado por quien lo alega, que nada acreditó la actora, por lo que no pudiendo el tribunal elucubrar acerca de la naturaleza y cuantía del daño cobrado procede a su rechazo.

En relación con el *quantum* de la sanción, se condenó a la demandada, Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, al pago de una multa ascendente a 5 Unidades Tributarias Mensuales, la que fija en atención al necesario conocimiento que debió tener de estar cometiendo infracción a la Ley N° 17.336.

Cuarto: Para resolver el asunto propuesto es necesario considerar los términos de la demanda y, en lo pertinente, las particularidades de los hechos descritos por la actora -constitutivos de infracción-, además de las normas de la Ley sobre Propiedad Intelectual citadas en el libelo. Para la demandante, la acción civil intentada difiere de la responsabilidad extracontractual civil del derecho común, por cuanto estima que probada la infracción se acredita también el dolo y el perjuicio, en tanto derivan de la violación de una obligación determinada por la ley, debiendo atender la judicatura a la extensión del perjuicio por la conducta imputada. Para ello se basa en el artículo 85 K de la Ley N°17.336, precisando la naturaleza de los daños sufridos por su parte -tanto patrimoniales como morales- pero solicita que los perjuicios descritos sean sustituidos por una suma única compensatoria ascendente a la cantidad de 2.000 Unidades Tributarias Mensuales o a la que el tribunal determine, como lo autoriza el precepto citado, condenando solidariamente a la demandada y al gerente general de la Corporación, don Leonardo Bravo Gómez.

En su contestación la demandada reconoce que suscribió un contrato con la demandante el 1 de agosto de 2014, por el plazo de 24 meses, respecto de los programas indicados en el libelo, por lo que -a su entender- jamás obtuvo copias ilegítimas, aceptando que los mantenía instalados en los tres equipos computacionales fiscalizados, usándolos solo para consulta de información.

Quinto: El aspecto reprochado en este arbitrio solo dice relación con la acción civil interpuesta en los términos que autoriza el citado artículo 85 K, que, en lo pertinente, prevé: "*El titular de un derecho podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados sean sustituidas por una suma única*

RXLUCFMFWDH

compensatoria que será determinada por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción".

Para establecer la recta interpretación de la norma se tiene presente que en el mensaje que inició la tramitación de la Ley N°20.435, modificatoria de la Ley N° 17.336, en relación al artículo 85 K -que aquella introduce-, señala que *"(...) se incorpora en nuestra legislación un sistema de indemnización predeterminada, conforme a la cual el titular de un derecho podrá, a su elección, solicitar una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser menor a 4 unidades tributarias mensuales ni mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por infracción. Esta disposición también tiene su origen en el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos".* (Historia de la Ley N°20.435, p. 5. Disponible electrónicamente en:https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/71651/1/documento_4391_1694753957339.pdf).

Lo anterior permite sostener que el sistema de acciones civiles de reparación reguladas en la Ley N° 17.336 abarca distintas soluciones judiciales, y en algunas el interesado debe probar la existencia y monto de los daños que pretende le sean resarcidos -pérdidas y ganancias dejadas de percibir-, pero la indemnización del artículo 85 K busca compensar a quien es víctima de un ilícito regulado en la Ley de Propiedad Intelectual, mediante una cuantificación legal predeterminada, es decir, se aparta de la reparación completa de los perjuicios reales, a elección del titular del derecho infringido.

El derecho de opción entregado al titular afectado lleva a concluir que coexisten en la Ley de Propiedad Intelectual varias acciones civiles de protección destinadas a la reparación del afectado, como son -entre otras- la indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados, el cese de la actividad ilícita del infractor y la publicidad de un extracto de la sentencia, a costa de aquel. Una de ellas es la prevista en el artículo 85 K, que regula una suma máxima por infracción a título de compensación legal, fijando como criterio para regular su *quantum* -dentro del límite- la gravedad de esta. Este régimen indemnizatorio -predeterminado- exime al titular de la acción indemnizatoria de la prueba del daño y le asegura una retribución aun cuando el perjuicio económico real pueda ser

RXLUCFMFWDH

determinable. En el caso de la especie el daño se genera por el solo hecho de la infracción y, por tanto, toda conducta antijurídica debidamente acreditada causa *per se* un daño que debe ser reparado con el límite legal.

Sexto: En este caso, la demandante acciona civilmente por el uso indebido de softwares de su propiedad, esto es, sin licencia, caso en cual el daño patrimonial no solo comprende la afectación económica del titular que deja de percibir el precio por el uso de la obra, sino el beneficio que significa para el infractor el no pago de licencia, quien incorpora activos intelectuales a su patrimonio sin la debida contraprestación.

Se encuentra probado en esta causa que la demandada se vinculó contractualmente con la actora, precisamente, para el uso de programas computacionales de su creación, relación contractual suscrita el 1 de agosto de 2014 y que se extendió por 24 meses, como lo reconoció la demandada en su contestación y luego -sin la debida contraprestación- mantuvo el uso indebido de esos mismos softwares no cubiertos por licencia vigente, lo que no podía menos que conocer, como razona la magistratura de instancia al determinar la multa impuesta.

Séptimo: En materia de indemnización la ley en su artículo 85 K -a partir de la modificación que introdujo la Ley N°20.435- entrega al afectado la posibilidad de optar por el sistema de indemnización que el precepto regula, partiendo por indicar que procede ***"****una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción*", hipótesis en la cual se sustituye la indemnización por los daños patrimoniales y morales por la suma única compensatoria con un límite máximo de 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, la que será determinada, en concreto, por el tribunal en relación con la gravedad de la infracción. La normativa busca facilitar que el titular obtenga una indemnización, pero, al mismo tiempo, persigue que esta reparación sea disuasiva y efectiva, garantizando de mejor manera la protección de los derechos involucrados.

Octavo: En el caso de la especie y de acuerdo con la normativa que regula la materia se protegen los softwares como obra creativa. No se trata de un simple objeto de consumo, sino de una obra del ingenio humano protegida. Por tanto, el uso ilegítimo de programas computacionales sin licencia -hecho asentado- no es una simple omisión administrativa, sino una vulneración al derecho del titular de la obra.

RXLUCFMFWDH

Noveno: El empleo de programas computacionales sin autorización expresa, en los términos que regula la ley, en este caso, más allá de la vigencia del contrato que unió a las partes -como se probó en este caso-, lesiona el derecho de exclusividad del titular de la obra y además la integridad del programa de licenciamiento de que es propietaria la demandante; lo anterior justifica la reparación pecuniaria que se pretende bajo el sistema del artículo 85 K de la Ley N° 17.336, por cuanto en la demanda si bien la actora precisó la naturaleza de los daños padecidos y su origen, manifestó claramente su opción por el sistema predeterminado reconocido en el mencionado precepto.

Décimo: Para acceder a lo pedido la ley exige que se encuentre "acreditada judicialmente la respectiva infracción", es decir, que la sentencia establezca la conducta ilícita, determine la infracción normativa e imponga la debida sanción, hipótesis que se cumple en este caso, por cuanto la parte infraccional del fallo se encuentra ejecutoriada y, además, durante el procedimiento ninguna de las partes adujo que el asunto debía ser analizado y resuelto en la etapa de cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, exigir a la parte demandante acreditar la naturaleza y monto del daño indemnizable cuando ejerció el derecho reconocido en el artículo 85 K, desatiende su tenor y real sentido y alcance. En efecto, constatada la infracción al artículo 19 en relación con el artículo 79 letra a) de la Ley N° 17.336 e impuesta la sanción a la infractora, correspondía al tribunal fijar el monto a pagar por tal concepto en atención a la gravedad de la infracción que la misma decisión le atribuyó. Así, al imponer a la actora una carga probatoria de la cual la ley la eximía se configura el error de derecho denunciado, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia impugnada por cuanto rechazó la demanda civil por falta de prueba.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 772 del Código de Procedimiento Civil, **se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, y anulándosela se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista.

Redactó la Ministra señora González Troncoso.

Regístrese.

Rol N°2.690-2024.-

RXLUCFMFWDH

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor Leopoldo Llanos S., señora Jessica González T., y la abogada integrante señora Fabiola Lathrop G. No firma la Abogada Integrante señora Lathrop, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrase ausente. Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiséis.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ
MINISTRO(P)
Fecha: 04/05/2026 11:31:00

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ SANCHEZ
MINISTRA
Fecha: 04/05/2026 11:31:01

LEOPOLDO ANDRES LLANOS SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 04/05/2026 11:46:13

JESSICA DE LOURDES GONZALEZ TRONCOSO
MINISTRA
Fecha: 04/05/2026 11:31:02

RXLUCFMFWDH

En Santiago, a cuatro de mayo de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

RXLUCFMFWDH