

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 6° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-14748-2015
CARATULADO	: REVECO / TWENTIETH CENTURY FOX CHILE
INC.	

Santiago, veintidós de Abril de dos mil diecinueve

Vistos:

Que a fojas 1, comparece Alfonso Hernán Latorre Alcaíno, abogado y Marcelo Alejandro Infante Alcaíno, egresado de Derecho, ambos con domicilio en calle Isla de Maipo 508, oficina 6, comuna de Maipú, en representación convencional de Jorge Rodrigo Reveco Granifo, chileno, Ingeniero en Informática y Rescatista Internacional, domiciliado en calle Emporchi 39, Recreo Alto, comuna de Viña del Mar e interponen demanda en juicio sumario de indemnización de perjuicios por infracción a lo dispuesto en la Ley 19.039 en contra de la compañía 20th Century Fox, representada legalmente en Chile por su gerente general Héctor Hernán Viviano, ambos con domicilio en Avda. Kennedy 5757 Oficina 1402, Torre Oriente, comuna de Las Condes.

Fundan su acción señalando que el año 2010, su representado ya era conocido en el medio dedicado al rescate de personas a nivel nacional e internacional a través de su empresa, cuando ocurrió el trágico accidente en donde sucumbió la mina San José en la Región de Copiapó, quedando atrapados 33 mineros que cubrían turno en ese momento, el día 5 de Agosto de 2010 a las 14:00 horas.

En ésa época su representado había creado una especie de capsula que serviría para transportar equipos de medición para pozos de gran profundidad como las chimeneas de ventilación, denominados así en la minería subterránea y que sirven para extraer el aire viciado desde el interior de la mina; pero su idea, presentada en algunos entes como CORFO (medios ligados a la minería como apoyo al inventor o innovador), no tuvo mayor aceptación.

A raíz de esta emergencia Nacional, el Gobierno de la época, mediante sus Jefes de Onemi, llamó a prestar asesoría a los mejores rescatistas del país y como su nombre estaba dentro de esta lista, fue contactado y activado por la central Santiago con el objetivo de concurrir al epicentro de la emergencia.

Inmediatamente el día 15 de Agosto de 2010, fue convocado para trasladarse a la zona norte de nuestro país, siendo recibido por el entonces Director de Onemi Atacama, Carlos García, quien dándole la bienvenida le dio a conocer la emergencia, solicitando así su ayuda en la casi



Foja: 1

imposible tarea de encontrar a los 33 mineros y proceder a su rescate desconociendo si estaban con vida o no.

En el lugar conoció al rescatista de mayor experiencia en el lugar, Miguel Fortt y juntos analizaron la idea y los pormenores o detalles que habría que corregir para tener éxito en la misión de rescate, ya que originalmente la capsula por él diseñada, lo estaba para enviar equipos de medición y no para personas, así creando un lenguaje común entre ambos especialistas Fortt-Reveco, modifican en parte la estructura original diseñada para transporte de equipos de precisión a una forma de rescate de personas siendo presentada a todas las autoridades responsables. Para complementar y asegurar su idea, ambos especialistas Fortt y Reveco con fecha 23 de Agosto de 2010, es decir al otro día de ser encontrados con vida los mineros atrapados aun en el interior de la mina señalada anteriormente informaron al gobierno mediante el correo electrónico personal de su representado, rodrigo@reveco.com, como emisor pero firmado por ambos en la parte final de dicho correo electrónico (Fortt - Reveco); en el cual entregan información de su invento a diferentes representantes tanto del Gobierno de Chile como autoridades del Parlamento y organismos de emergencia (CAT ONEMI). La información entregada respecto de su invento se componía de tres partes, en la primera que era escrita se hizo una descripción de la solución propuesta junto a Miguel Fortt, la segunda constaba de una imagen o dibujo tipo croquis que informaba en parte la apariencia de cómo sería la capsula de rescate y la tercera y última parte entregaba un plano en extensión del software Malla Design, programa altamente avanzado que permite hacer simulaciones en 3 dimensiones.

Definitivamente la idea de su representado y con las mejoras introducidas fue aceptada para ser utilizada en el rescate como mundialmente fue conocido, teniendo un éxito notable el que fue reconocido por diferentes autoridades tanto a nivel nacional como en el extranjero, ya que su valioso invento, había servido para salvar la vida a una treintena de mineros que se encontraban atrapados, devolviendo la esperanza de cientos de personas que conformaban sus familias y a todo el país que seguía atento mediante los medios de comunicación el desarrollo del rescate.

Una vez concluido el rescate del día 14 de octubre de 2010, sin perder tiempo, su representado inscribió su idea tanto a nombre personal como la de Miguel Fortt porque se trataba de un diseño mejorado; el proceso se realizó en la Dirección de Derechos Intelectuales (DDI), el día 25 de Octubre del año 2010, quedando registrado la inscripción de registro intelectual bajo N° Registro 197.542 como obra literaria (formato escrito) según copia simple de expediente que acompaña en su presentación y N° Registro 197.546 como proyecto de Ingeniería.

A su vez en la misma Dirección de Derechos Intelectuales (DDI), le informan a su representado que debía concurrir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) a tramitar la solicitud de patente de invención, acogiéndose al procedimiento establecido en la Ley 19.039 en cuanto a la solicitud, a las publicaciones legales, a los registros, a los pagos de impuestos, peritajes como presentación internacional y búsquedas internacionales, etc.

Finalmente y después de un largo proceso de desarrollo de la solicitud de patente, el día 13 de Octubre del año 2011, su representado inscribió su invento en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), bajo la solicitud N° 2541-2011 y posteriormente el día 11 de



Foja: 1

Diciembre del año 2013 se otorga el anhelado registro bajo el folio N° 49.691, quedando registrado su invento con el Título de: “capsula cilíndrica metálica para transporte de instrumentos, equipos y personas, que posee un cuerpo superior con ruedas periféricas con sistema de freno, un gancho de suspensión y tiro, un cuerpo central de alojamiento con una puerta de acceso y un cuerpo inferior con ruedas y sistema de freno; y método de fabricación”, más conocida como “LA FÉNIX 2”, en donde le reconocen y conceden los derechos de invención de la capsula mencionada y específicamente le reconocen estos derechos desde el 13 de Octubre del 2011 al 13 de Octubre de 2031, no existiendo en Chile otra patente que sea referente o similar al derecho de propiedad de invención que ostenta nuestro representado sobre la “LA FÉNIX 2”.

Afirma que a raíz de dicha patente de invención, indica que tiene derecho de gozar de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo como lo señala la normativa dispuesta al efecto.

Agrega que luego de obtener la patente de su invento, según la amplia información que se maneja en los diferentes medios de comunicación de nuestro país como en el extranjero, la demandada 20th Century Fox produjo la película “Los 33” la que se encuentra ya pronta a exhibirse según su propia publicidad el día 06 de Agosto de 2015 en las diferentes salas de cine, en donde se incluyen imágenes de la cápsula mencionada y que es de propiedad de su representado según el registro mencionado y respaldado por la documentación que acompaña a su presentación.

Con el actuar de la demandada, quien pretende exhibir la película “Los 33”, con imágenes de la cápsula de su representado y al no contar con la autorización que debe emanar del titular del derecho como lo es su representado; se desconocen de su parte totalmente los derechos de propiedad industrial adquiridos por el primero en razón que la última pretende lucrarse en grandes dimensiones al exhibir la película mencionada y mostrar en ella imágenes del rescate realizado específicamente con la cápsula “LA FENIX 2”, haciendo presente y recalando que con la demandada no ha mediado negociación alguna de su parte para obtener la autorización para realizar exhibiciones de la cápsula “LA FENIX 2” de la cual es propietario legítimo.

Indica que lo expuesto y reclamado anteriormente, encuentra respaldo en los derechos y garantías que se conceden al propietario y titular de una patente de invención según la Ley 19.039 y en la Constitución Política de la República de Chile, por lo que vienen en solicitar se condene a la demandada a pagar a modo de indemnización de perjuicios económicos, la suma de US\$20.000.000 teniendo presente que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 letra c) de la Ley 19.039, este sería el precio que el infractor debiera haber pagado al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia para explotación comercial.

Funda su demanda en lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política de la República, estableciendo este último artículo “el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros



Foja: 1

derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero cuarto y quinto del número anterior”.

Agrega como fuente de derecho de sus pretensiones el artículo 582 del Código Civil, 583 y 584 del mismo texto legal y artículos 31, 31 bis, 33, 35, 36, 39, 48 y 49, 106, 107, 108 de la ley 19039, estableciendo el artículo 49 de la referida ley que “el dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento”.

Finalmente solicita se sirva tener por demanda de indemnización de perjuicios en conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.039 que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial en contra de la compañía 20th Century Fox, se acoja la demanda, declarando que la demandada ha infringido la Ley de Propiedad Industrial, y se le prohíba seguir exhibiendo por cualquier medio de difusión o ventana de explotación por cualquier plataforma que exista como por ejemplo y sin que sea taxativa; facebook, youtube, qq, qzone, wechat, twitter, whatsapp, sinaweibo, hi5, tagged, google+, line, linkedin, habbo, tumblr, ortsbo, badoo, soundhound, renren, instagram, dailymotion, friendster, netlog, vk, kik, match, quepasa, flickr, pinterest, reddit, líneas aéreas, transatlánticos, cargueros aéreos o navieros, y ningún medio electrónico de internet o su símil como deep web o correos electrónicos o sitios gratuitos de descarga como mega.cz o similares, y cualquier otro medio sea escrito o por crear en el tiempo que permita ver la película y toda clase de redes sociales ya sea comercializando e ingresando a la República de Chile o desde esta al extranjero toda clase de productos iguales o similares a marcas y etiquetas relacionadas con la “capsula cilíndrica metálica para transporte de instrumentos, equipos y personas, que posee un cuerpo superior con ruedas periféricas con sistema de freno, un gancho de suspensión y tiro, un cuerpo central de alojamiento con una puerta de acceso y un cuerpo inferior con ruedas y sistema de freno; y método de fabricación" reconocida mundialmente como capsula de rescate “fenix-2”, “capsula fénix 2”, “la fénix 2”y se le condene al pago de la suma de US\$20.000.000 a título de indemnización de perjuicios conforme a lo dispuesto en el artículo 108 letra c de la Ley 19039, más reajustes e intereses y a la destrucción de las especies falsificadas que se encuentran en poder de la demandada, como a la publicación de la sentencia en un diario de circulación local, a fin de dar a conocer públicamente el derecho que su representado tiene por sobre la “LA FÉNIX 2”, señalando que cualquier privilegio que otros detentan sobre la capsula en cuestión son falsos e infringen la ley de propiedad industrial, todo lo anterior con costas.

Que a fs.58 se lleva a efecto la audiencia de estilo con la asistencia de los apoderados de las partes, sin que se produzca conciliación.



Foja: 1

En el mismo acto la parte demandada contesta la acción dirigida en su contra, solicitando su rechazo, con costas.

Asimismo controvierte expresamente todos los fundamentos de hecho expresados por la demandante, con la sola excepción de aquéllos que sean expresamente reconocidos.

Opone la **excepción de falta de legitimidad pasiva**.

Indica que la demandada en estos autos Twentieth Century Fox Chile Inc. no produjo, ni participó en la producción de la película "Los 33". La única productora, y dueña de los derechos de copyright de la misma, es exclusivamente Phoenix Pictures, compañía domiciliada en los Estados Unidos de América. Twentieth Century Fox Chile Inc. actúa única y exclusivamente como distribuidora del filme en Chile, y no ha tenido ninguna participación en la producción, financiación, ni en el rodaje de la obra y, en consecuencia, no detenta tampoco derechos de propiedad intelectual sobre la película.

De esta manera, a su representada no cabe responsabilidad legal alguna en la hipotética e inexistente infracción a los derechos de propiedad industrial que estima vulnerados el demandante.

Alega asimismo la inexistencia de infracción a los derechos de propiedad industrial e intelectual que alega el demandante sobre la cápsula en cuestión.

Indica que la película "Los 33" trata sobre el accidente sufrido por los 33 mineros en la Mina San José, su estadía de 70 días aislados bajo la mina derrumbada, su lucha por sobrevivir, la esperanza de sus familias, el titánico esfuerzo del país desplegado para rescatarlos y el éxito de esta empresa. El tema de la película, no es la cápsula utilizada para extraer a los mineros desde el fondo de la mina, no muestra su construcción, no explica cómo funciona, no describe, ni divulga su proceso de fabricación, ni se refiere en ninguna forma al "proyecto de ingeniería" ni a la "obra literaria" que el demandante ha registrado en el Registro de la Propiedad Intelectual, así como tampoco a la invención patentada por éste y registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial o INAPI.

Indica que en la parte final de la película se recrea el rescate de los mineros desde el fondo de la mina, escena en la que aparecen los actores que representan a los mineros emergiendo dentro de una cápsula. Este artefacto no es la cápsula Fénix 2 original, ni tampoco una réplica funcional de éste. En efecto, carece de todas las funcionalidades que tiene la cápsula que se utilizó para el rescate de los mineros, y también de aquéllas que se describen en el pliego de reivindicaciones de la patente obtenida. Esta reproducción de la cápsula no sirve para transportar personas, ni equipos dentro de profundos ductos subterráneos, porque es una simple maqueta de utilería, cuya única finalidad es contribuir a recrear en la obra cinematográfica el momento de la llegada de los mineros a la superficie con fidelidad al hecho histórico.

De esta manera, en la película no aparece ninguna cápsula que realmente haya sido construida por el actor, ni tampoco construida por su representada conforme al diseño ni especificaciones que él ha patentado. Lo que aparece es una simple representación para efectos escenográficos del artefacto utilizado en el rescate real, lo que en nada puede afectar los supuestos derechos de



Foja: 1

propiedad industrial e intelectual que alega el actor sobre la ya mencionada cápsula, pues como ya ha sido señalado, Twentieth Century Fox Chile Inc. no fabrica, ni comercializa esta cápsula, ni divulga su proceso de fabricación, ni ha hecho uso alguno de la invención patentada por el demandante.

Adicionalmente, señala que debe tenerse presente que el mismo demandante Rodrigo Reveco Granifo declaró, en entrevista aparecida en el Diario El Mercurio el 29 de diciembre de 2013, que la cápsula del rescate de los 33 tiene diferencias con su diseño final, ya que éste considera mucho más tecnología, pues tiene frenos, paracaídas, medidores de aceleración, giroscopio y una serie de elementos para hacerla autónoma, lo que demuestra que la cápsula que se representa en la película "Los 33" se basa en un artefacto distinto del que fue patentado en definitiva por el demandante.

Asimismo menciona que al término de la producción de la película, la maqueta de la cápsula utilizada durante la filmación fue donada al Museo de la Municipalidad de Copiapó y el demandante, por cierto, no ha accionado en contra de este Museo para prohibirle la exhibición de este objeto, ni para cobrarle derechos por la explotación comercial de su invención.

Agrega que la demandante no cuenta con registros marcarios sobre la denominación "Fénix 2" u otras denominaciones que puedan referirse a la invención patentada. Asimismo, ni en la documentación relativa a la concesión de la patente industrial, ni en la documentación relativa a la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, a que alude el actor como documentos fundantes de su demanda, consta que el nombre de la invención sea "Fénix 2" o "La Fénix 2", por lo que mal se puede estimar que su invención sea mundialmente reconocida como "Fénix 2" o "La Fénix 2", como se señala en la demanda.

Indica que si bien su parte no pretende desconocer, ni impugnar la supuesta titularidad, ni la vigencia de los registros invocados por el demandante, lo que en forma alguna le empece, rechaza completamente su capacidad o aptitud para configurar los ilícitos imputados.

En efecto, refiere que no es posible sostener que su mandante haga "uso" del invento patentado por el demandante, como tampoco de las obras que inscribió como propiedad intelectual. Muy por el contrario, la cinta cuestionada constituye un relato y representación de los hechos acaecidos entre agosto y octubre del año 2010, en los que se hace referencia a la cápsula Fénix 2 como un elemento empleado para el rescate de los 33 mineros. La producción se valió de una maqueta de la cápsula que alude genéricamente a la utilizada efectivamente en el rescate de los mineros para las exigencias propias del relato, pero en caso alguno para los fines técnicos para los cuales fue concebida y que es, en definitiva, el único objeto de protección de la patente de invención invocada.

A mayor abundamiento, expresa que tampoco se aprecia cómo la referencia a la cápsula podría infringir los derechos que derivan de la obra literaria o escrito protegida bajo el registro 197.542 del Departamento de Derechos Intelectuales (en adelante también "DDI"), o del proyecto de ingeniería inscrito como registro 197.546 del DDI.



Foja: 1

Lo cierto es que ni la demandante, ni ninguna otra persona podría prohibir la referencia a la cápsula Fénix 2, sea en una producción cinematográfica o en otra manifestación cualquiera. Ello forma parte de la libertad de expresión que nuestra Constitución Política asegura a todas las personas, garantía que, si bien reconoce excepciones, no se encuentra restringida por la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Los eventos históricos y la forma en la que los mismos se desarrollaron tampoco constituyen una creación, condición mínima para cualquier tipo de protección en este ámbito.

Indica que el artículo 31 de la ley 19039 entiende por invención a "toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos". A su vez, agrega la misma norma que "se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención", cuyos efectos, obligaciones y limitaciones inherentes "están determinadas por esta ley".

Para los efectos de autos, y para determinar el alcance de la invención patentada por la demandante, refiere que es necesario atender a la documentación que la sustenta y que consiste en i) el resumen del invento; ii) la memoria descriptiva; iii) el pliego de reivindicaciones, y iv) los dibujos o figuras.

Señala que la memoria descriptiva es un documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica relacionado con dicho derecho y, el pliego de reivindicaciones, corresponde a "la enunciación y delimitación de lo que en definitiva queda protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente: número, preámbulo, la expresión caracterizado y la caracterización".

Ante la extraordinaria excepción que respecto de nuestro ordenamiento en materia económica constituye el otorgamiento de una patente de invención -que supone un monopolio legal para explotar una invención de forma exclusiva y excluyente- señala que resulta de particular trascendencia definir con precisión cuál es el alcance de la protección.

Esta función es satisfecha por el pliego de reivindicaciones que se estructura con un número, un preámbulo, la expresión "caracterizado" (que marca el fin del preámbulo) y la caracterización que constituye el núcleo de la protección.

El preámbulo incluye menciones a aspectos que forman parte del estado de la técnica y no son objeto de protección, pero que son necesarias para contextualizar el objeto de la invención mencionado en la caracterización. Respecto de estas cuestiones, es que la invención formula las precisiones en las que consiste la invención o mejora respecto del estado actual de la técnica.

Por lo anterior, refiere que es de vital importancia destacar que todas las alusiones a la morfología general de la cápsula y que son apreciables a simple vista por un lego, como consistir en una cápsula cilíndrica hueca con un gancho de sujeción y ruedas equidistantes tanto en su parte superior como inferior, forman parte del preámbulo de la reivindicación.

Añade que la cápsula cilíndrica como elemento de rescate de personas tuvo lugar por primera vez en Alemania durante los años '50. Podría afirmarse que el diseño de la demandante



Foja: 1

constituye una versión mejorada de dicha cápsula en cuanto contempla elementos adicionales dirigidos a incrementar la seguridad y otorgar mayor estabilidad durante su operación.

En este punto, el artefacto que se utilizó en la película para representar la cápsula Fénix 2 que se usó para rescatar a los mineros en la vida real, reproduce sólo la apariencia de la cápsula y no posee ninguna de las funcionalidades que reivindica el demandante en el pliego de reivindicaciones.

Ahora bien, indica que la cinta cuestionada no constituye un documental sobre la cápsula Fénix 2, ni sobre su funcionalidad. Tampoco invita a reproducirla, ni mucho menos a comercializarla. Por el contrario, constituye un drama basado en los hechos reales ocurridos tras el derrumbe en la mina San José en agosto de 2010, los que por razones de fidelidad mencionan la cápsula de rescate y el rol que ésta jugó en el proceso de rescate.

A este respecto, hace presente se debe tener en cuenta la disposición del artículo 52 LPI, que tipifica los delitos en esta materia, siendo la única hipótesis a considerar en el caso de autos la de la letra a). pero como se aprecia sin mayor dificultad, la referencia a la cápsula en la cinta "Los 33" no supone ni la fabricación, uso, ofrecimiento o introducción al comercio de un objeto patentado, como tampoco la importación o su posesión con fines comerciales.

Agrega que el alcance de la patente está definido por el pliego de reivindicaciones y si se atiende a su texto y se contrasta con la referencia efectuada en la producción cinematográfica distribuida por su mandante, se advierte que no existe "uso" desde el punto de vista técnico protegido.

La demandada no ha señalado ni aún en forma imprecisa cuál es la infracción en que habría incurrido en su perjuicio su parte demandada.

Tampoco es posible sostener que la referencia a la cápsula para los efectos narrativos de la cinta infrinja los derechos de los registros citados por la contraria, pues el primer registro protege un texto que contiene especificaciones técnicas sobre la cápsula y sus mejoras, pero sólo en cuanto obra literaria o escrito. El alcance no incluye el contenido de la obra, sino que la forma en la que ésta ha sido expresada y, aún si se considerara que el registro ante el DDI otorga efectivamente protección sobre el contenido de la obra más allá de su prosa, necesariamente se debe tener presente que la referencia que la cinta "Los 33" hace de la cápsula, es una referencia anecdótica, por rigor histórico y en ningún caso funcional.

Por su parte, el alcance de la obra inscrita bajo el registro 197.546 es desconocido. En efecto, la demandante no aportó el documento en el que la misma consiste sino tan sólo un certificado en el que se alude a su inscripción como "Proyecto de Ingeniería".

Sin perjuicio de lo anterior, refiere que tampoco se advierte cómo la protección respecto de planos, figuras o mayores especificaciones técnicas -cuyo alcance tampoco es funcional pues para ello existen las patentes de invención- podría impedir a los productores de la película referirse a la cápsula Fénix 2 como elemento usado durante la operación de rescate de los 33 mineros.



Foja: 1

Asimismo, indica que debe tenerse presente que la acción deducida en autos corresponde a una acción de infracción de derechos de propiedad industrial y no a los de propiedad intelectual que corresponden a un título de protección diverso, regulado por normas también diversas.

Las obras registradas ante el DDI bajo los números 197.542 y 197.546 son obras en colaboración, esto es, aquéllas que son producidas "conjuntamente, por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados" (Artículo 5° letra b) Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual). De hecho, su titular no es solamente el demandante sino también Miguel Fortt Zanoni, según lo expresó la propia demandante y se desprende inequívocamente de los certificados de registro acompañados. Por expresa disposición de la ley, el ejercicio de los derechos que deriven de dichos registros corresponde a los titulares de consuno. En efecto, el artículo 23 inciso 1° Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, expresa que: "Las facultades inherentes al derecho patrimonial y los beneficios pecuniarios de la obra en colaboración, corresponden al conjunto de sus coautores".

Que en cuanto a la acción de indemnización de perjuicios indica que en el caso de autos, los hechos ilícitos de los cuales podría emanar alguna pretensión indemnizatoria se limitan a los descritos en el artículo 52 de la Ley 19.039. Sin embargo, el actor, en ninguna parte de su demanda se refiere a las situaciones descritas en el artículo 52 de la Ley 19.039.

Haciendo caso omiso a la ley, refiere que el actor prefiere aventurarse a construir con su propia imaginación y medios el hecho ilícito que imputa a su representada, señalando lo siguiente: (i) que "no ha sido contactado para dar autorización alguna ni ha realizado algún tipo de contrato civil o comercial con alguna entidad sea pública o privada nacional o extranjera para difundir imágenes, realizar grabaciones, fabricar, duplicar, vender productos, accesorios o todo lo que se relacione con la utilización de la cápsula...."; (ii) que en la película "Los 33" se incluyen imágenes de la cápsula que sería propiedad de la actora; y (iii) que con el actuar de la demandada que pretende exhibir la película "Los 33" con imágenes de su cápsula y sin contar con la autorización que debe emanar del titular del derecho, se desconocen los derechos de propiedad industrial de la actora, pues la demandada pretende "lucrarse en graneles dimensiones" al exhibir la película mencionada y mostrar en ellas imágenes del rescate realizado específicamente con la cápsula Fénix 2.

En resumen, el hecho ilícito denunciado por la actora en su libelo diría relación con que alguien habría difundido imágenes y realizado grabaciones y habría fabricado, duplicado, vendido productos, accesorios y cometido otros hechos relacionados con la utilización de la cápsula.

En relación al hecho ilícito que de acuerdo a la demandante su parte habría ejecutado y a los demás elementos que según el actor harían procedente en estos autos una indemnización de perjuicios en su favor, manifiesta lo siguiente que su representada no ha producido, ni ha tenido parte alguna en la producción de la película "Los 33". Twentieth Century Fox Chile Inc. sólo se ha limitado a (i) organizar la avant premier de la película en Chile; y (ii) acordar con los exhibidores los términos y condiciones de exhibición de la referida película en el país. Por consiguiente, su representada no tiene responsabilidad en el contenido de la obra cinematográfica



Foja: 1

denominada "Los 33" y mal podría ser sindicada por la actora como responsable de ninguna de las supuestas infracciones detalladas en la demanda de autos.

Añade que no ha existido utilización de la invención, ya que tanto la película como las actividades promocionales de la misma realizadas en el país no han utilizado jamás la invención patentada por la actora. Tanto la película como las actividades de promoción de la misma se han valido de maquetas de la cápsula utilizada en el rescate, las cuales en ningún caso podrían servir la utilidad técnica cubierta por la patente del actor. En efecto, estas maquetas fueron confeccionadas con el único propósito de realizar la película "Los 33", y en ningún caso son aptas para competir comercial o industrialmente con la invención patentada por el actor. En efecto, el mismo demandante se limita a señalar que la infracción imputada a esta parte consistiría en el uso de la imagen de su invención en una película.

Por otra parte agrega que no existió violación de la Patente del Actor, ya que ninguno de los hechos ya reseñados constituye de manera alguna violación de los derechos que la patente concede al actor sobre la invención inscrita en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial o INAPI, todo ello por las razones porque la protección que concede una patente de invención no comprende el derecho a impedir que un tercero se refiera a la respectiva invención en una obra literaria, teatral, cinematográfica o de otro tipo. En efecto, la utilización meramente referencial que en este tipo de obras se pueda efectuar de un invento no conculca, ni perturba los derechos del titular de la patente, quien conserva el monopolio que la ley le concede para explotar su invención, de forma exclusiva y excluyente para la finalidad técnica para la que fue concebida.

Si el argumento anterior no fuera suficiente, reitera que la película "Los 33" se limita a hacer una referencia a la morfología general o forma externa de la cápsula, esto es, a través de una maqueta muestra un objeto cilíndrico, hueco, con un gancho de sujeción y con ruedas tanto en su parte superior como inferior. Según ya fuera referido, estas características externas que pueden ser apreciadas a simple vista por cualquier iniciado en la materia, forman parte del preámbulo de la reivindicación de la invención patentada por el actor, el cual incluye menciones a aspectos que forman parte del estado de la técnica y que no son objeto de protección. Por consiguiente, resulta claro que la película "Los 33" al referirse a la externalidad o morfología de la cápsula no ha podido infringir la patente del actor, pues dichas características externas no están comprendidas en el privilegio que las leyes nacionales sobre propiedad industrial confieren al titular de una patente de invención.

De lo anterior surge el principio conforme al cual todo lo que no está protegido por una reivindicación puede ser libremente utilizado y explotado por otras personas. Es lo que sucede con la morfología general o forma externa de la cápsula patentada por la actora, morfología que al no gozar de protección especial por las leyes de propiedad industrial puede ser utilizada libremente por terceros, incluso a través de una maqueta como la empleada en la película "Los 33".

Que respecto de la utilización de una maqueta de la cápsula patentada por el actor no ha podido constituir ninguna especie de infracción a la patente del demandante, sea que se trate de una infracción literal, por equivalencia o por imitación, pues la maqueta utilizada durante la



Foja: 1

producción de la película de ninguna manera permitiría obtener el desempeño técnico de la invención patentada por el actor.

Que en cuanto a la no especificación de perjuicios si bien la Ley 19.039 contempla un estatuto especial en materia de indemnización de los perjuicios derivados de la lesión de los derechos de propiedad industrial, dicho estatuto no releva al que reclama una indemnización de la obligación de acreditar los perjuicios causados por la violación de sus derechos. En este sentido, llama la atención que el actor no se refiera en su demanda a la actividad económica que explota con la patente que dice tener, no señala los ingresos que le reporta dicha actividad, no se refiere a las licencias o permisos que ha otorgado a terceros para la explotación de su invención; y tampoco aclara de qué manera la realización y exhibición de la película "Los 33" lo ha perjudicado. Sólo se limita a señalar, muy escuetamente, que el precio que "el infractor debiera haber pagado al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia para explotación comercial" asciende a US\$20.000.000.

Al respecto, reitera que su representada en su calidad de distribuidora de la película no ha tenido ninguna participación en la producción de la misma y que la referencia que el filme "Los 33" y su material promocional hacen a la cápsula patentada por el demandante no constituye violación a la patente de invención del demandante y, por consiguiente, este último no tiene derecho alguno a impedir la exhibición de la referida película y mucho menos a exigir el pago de indemnización de perjuicios alguna.

Que en lo que dice relación con los perjuicios señala que el actor no sólo ha dejado de detallar los perjuicios que señala haber sufrido sino que, además, los ha avaluado de una manera liviana y arbitraria, sin proporcionar en su libelo ningún antecedente o sustento para explicar su exorbitada pretensión indemnizatoria. En efecto, tal como se señala en el párrafo anterior, el demandante sostiene que el precio por el otorgamiento de una licencia para explotación comercial de su invención ascendería a US\$20.000.000.

Las referencias a la cápsula contenidas en la película han sido efectuadas en ejercicio del Derecho Fundamental de Libertad de Expresión que asiste a los productores de la cinta y en ningún caso podrá considerar que el ejercicio de esa libertad constitucional ha podido o puede conculcar el derecho del actor a explotar comercialmente su invención para satisfacer la necesidad técnica para la que fue concebida, esto es, permitir el transporte de equipos y personas a través de ductos subterráneos en operaciones de rescate u otras faenas similares.

En cuanto al monto de la licencia que el actor ha utilizado como medida de la compensación que cree que su representada le adeuda, reitera que corresponde al actor no solamente acreditar la existencia del hecho ilícito que imputa a su representada, sino además la existencia y cuantía de los perjuicios que alega haber sufrido, para lo cual, como lo señala perentoriamente la letra c) del artículo 108 de la Ley 19.039, deberá acreditar el valor comercial del derecho supuestamente infringido y las licencias contractuales que ya hubiera concedido, si es que existiera alguna. Manifiesta que toda vez que el actor no ha sido capaz en su libelo de precisar, por una parte, el hecho infraccional que habría cometido su parte y, por otra, los perjuicios que el supuesto hecho infraccional le habría causado, resulta una tarea ardua referirse a este elemento de la



Foja: 1

responsabilidad extra contractual. En todo caso, señala que la relación de causalidad es un elemento que supone la existencia del hecho ilícito y de los perjuicios. De esta forma, como en el caso de autos su representada no ha cometido ningún hecho que infrinja la patente del demandante y que le cause perjuicios, en la especie no se da este elemento de la responsabilidad extracontractual, pues a falta de infracción y de perjuicios mal podría presentarse un vínculo o ligazón entre dos elementos de la responsabilidad que en la especie no concurren.

Que a fs. 109 se recibe la causa a prueba resolución modificada a fs. 118.

Que a fs. 477 se cita a las partes a oír Sentencia.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LAS TACHAS DE LOS TESTIGOS:

PRIMERO: Que la parte demandante tacha a fs. 158 al testigo Juan de Dios Larraín Matte en virtud de la causal establecida en el numeral sexto del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Que la parte demandada al evacuar el traslado respectivo solicita el rechazo de la tacha interpuesta manifestando que de la declaración del testigo no se evidencia la existencia de un interés directo o indirecto en los resultados del juicio que tenga el carácter patrimonial, ya que no se advierte de que manera el testigo, ni la empresa en que se desempeña, se vean afectados económicamente por las pretensiones del demandante.

TERCERO: Que teniendo presente que al formular la tacha en análisis, la parte demandante solo se ha limitado a individualizar la norma legal en que la funda, sin expresar las circunstancias por las que a su juicio el testigo sería inhábil para declarar, por lo que se procederá al rechazo de la misma.

CUARTO: Que el actor tacha a fs. 161 a la testigo María Fernanda Silva Solar por la causales cuarta y quinta del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por ser trabajador de la persona que lo presenta y que exige su testimonio, como asimismo empleado domestico de la parte que lo presenta.

QUINTO: Que la parte demandada al evacuar el traslado conferido respecto de las tachas formuladas, solicita su rechazo, argumentando que el artículo 358 del Código de Enjuiciamiento Civil tiene por finalidad proteger la fidelidad de los testigos a la veracidad y existiendo en la actualidad protección para aquellos mediante la legislación laboral vigente, su imparcialidad para declarar no resulta afectada por su condición de empleados o trabajadores de quien los presenta al juicio.

SEXTO: Que si bien la deponente ha reconocido en su declaración su calidad de trabajadora de la parte demandada, dicha sola circunstancia, a juicio del Tribunal no impide que aquella declare en el juicio de manera imparcial, ello en atención a que la legislación laboral contempla la debida protección para asegurar dicha circunstancia.



Foja: 1

SÉPTIMO: Que el actor tacha a fs. 162 al testigo Andrés Raimundo Cortes Lyon por la causales cuarta y quinta del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, manifestando que este es trabajador y labrador dependiente de la persona que exige su testimonio.

OCTAVO: Que la parte demandada al evacuar el traslado señala que la tacha debe ser rechazada, reiterando los fundamentos esgrimidos respecto de la inhabilidad sostenida respecto de la testigo María Fernanda Silva Solar.

NOVENO: Que teniendo presente que la demandante ha sostenido los mismos argumentos de hecho y derecho anteriormente al tachar a la declarante Silva Solar, los que fueron desechados en el motivo sexto y por razones de economía procesal, se tendrá por reproducido lo considerado para su rechazo en el motivo sexto.

EN CUANTO A LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA:

DÉCIMO: Que la demandada opone la excepción de falta de legitimación pasiva señalando que Twentieth Century Fox Chile Inc. no produjo, ni participó en la producción de la película “Los 33”, ya que la única productora y dueña de los derechos de copyright de la misma es exclusivamente Phoenix Pictures compañía domiciliada en los Estados Unidos de América.

Agrega que Twentieth Century Fox Chile Inc. actúa única y exclusivamente como distribuidora del filme en Chile y no ha tenido ninguna participación en la producción, financiación, ni en el rodaje de la obra y, en consecuencia, no detenta tampoco derechos de propiedad intelectual sobre la película.

Concluye que a su representada no le cabe responsabilidad legal alguna en la hipotética e inexistente infracción a los derechos de propiedad intelectual que estima vulnerados la demandante.

DECIMO PRIMERO: Que teniendo presente que la legitimación para ser demandado en autos dice estricta relación con la actividad que se le imputa a Twenty Century Fox Chile y la determinación si ella constituye una infracción al derecho de propiedad que le asiste al demandante sobre la patente industrial registrada a su nombre bajo el folio N°49.691 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el Tribunal procederá a su resolución al pronunciarse sobre la acción deducida en autos.

EN CUANTO AL FONDO:

DECIMO SEGUNDO: Que en ordena acreditar la efectividad de las circunstancias y agentes determinantes de la infracción sobre la Propiedad Industrial, el demandante acompañó prueba documental consistente en copia simple del Certificado Numero 197542 otorgado por el Conservador de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos con fecha de emisión 03 de Noviembre de 2010, copia simple del Certificado Numero 197.546 otorgado por el Conservador de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas Archivos y



Foja: 1

Museos con fecha de emisión 03 de Noviembre de 2010, copia simple del expediente de inscripción Número 197.542 en el DIBAM del Título de la Obra de fecha 25 de Octubre de 2010, copia simple de la patente de invención Registro 49.691, Solicitud 2541-2011, emitido por el Conservador de Patentes y el Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de fecha 31 de Diciembre de 2014, donde se señala la vigencia de este derecho desde el 13 de Octubre de 2011 al 13 de Octubre de 2031, (20 años), diseño y planos de la cápsula emitido por el Conservador de Derechos Intelectuales de la Dirección de Biblioteca de Archivo y Museos de fecha 30 de junio de 2015, los que ponderados legalmente permiten concluir que el actor Jorge Rodrigo Reveco Granifo registra a su nombre la propiedad de la obra literaria (escrito) titulada CAPSULA DE RESCATE INTERIOR MINAS SUBTERRANEAS bajo el N°197.542 y de un Proyecto de Ingeniería titulado: CAPSULA DE RESCATE INTERIOR MINAS SUBTERRÁNEAS con el N°197.546, ambos del Conservador de Derechos Intelectuales, como asimismo que registra bajo el N°49.691 del Conservador de Patentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la Patente de Invención de una cápsula cilíndrica metálica para el transporte de instrumentos, equipos y personas, que posee un cuerpo superior con ruedas periféricas con un sistema de freno, un gancho de suspensión y tiro, un cuerpo central de alojamiento con una puerta de acceso y un cuerpo inferior con ruedas y sistema de freno; y método de fabricación, siendo la vigencia de este derecho desde el 13 de octubre de 2011 hasta el 13 de febrero del año 2031.

Que además acompañó copia simple de diario electrónico Emol titulado “Los 33 fue la quinta película más vista de semana en Estados Unidos” de fecha 16 de Noviembre del año 2015, copia simple de diario electrónico la Tercera titulado “Película los 33 alcanza el millón de espectadores” consultado con fecha 28 de Marzo del año 2017, copia simple de la página www.cineinformacionymas.com titulado “Lanzamiento de “Los 33”- 20th Century Fox” consultado con fecha 28 de Marzo del año 2017, copia simple de la página www.soychile.cl titulado “La película de los 33 ya es la segunda cinta chilena más vista en la historia “, consultado con fecha 28 de Marzo del año 2017, copia simple de www.tl3.cl titulado “Película Los 33 llega a la pantallas de Canal 13” consultado con fecha 28 de Marzo del año 2017, copia de afiche oficial de la película “Los 33” publicado con fecha 27 de Abril del año 2015, en la cuenta oficial de twitter de la demandada, Twentieth Century Fox, declaración jurada de Miguel Fortt Zanoni, de fecha 3 de Octubre del año 2016, declaración jurada de fecha 30 de septiembre de 2016 de Macarena Valdés de la Barra, fotografía de la capsula Fénix, captura de pantalla, película “Los 33” distribuida por la empresa demandada Twentieth Century Fox, tomada en el siguiente momento de reproducción: 1:44:13, Captura de pantalla, 48:47, del documental sobre el rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José. Relata la odisea vivida en la Región de Atacama, Chile entre agosto y octubre de 2010, cinco Fotografías de la capsula Fénix sacadas de la página <http://yofui.com/?evento=6005> de fecha 1 de Agosto del año 2015, DVD que contiene videos de Rodrigo Revecco participando en la Universidad de la Frontera de Temuco, Comercial Vaio con participación de Rodrigo Reveco y noticia emitida el 12 de octubre de 2010 por canal 13, documentos que por emanar de terceros al juicio que no les han prestado su reconocimiento en el mismo carecen de valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el numeral primero del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.



Foja: 1

DECIMO TERCERO: Que por su parte la demandada aportó copia simple de Registro de patente de invención N° 49.691 en la que consta hoja técnica, memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos, sin objeción, el que debidamente ponderado acredita el ámbito de protección con que cuenta el actor en virtud de la patente otorgada.

Que de igual modo acompañó copia de artículo periodístico denominado “The escape capsule” obtenido en sitio web www.dw.com, traducción en español del artículo anterior y guía de usuarios de patente 3i, inventor-investigador-innovador publicada en www.inapi.cl, instrumentos que no fueron incorporados al juicio en la forma establecida en el artículo 348 bis del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo que no podrán ser considerados como un medio de prueba válido.

Que asimismo aparejó declaraciones juradas de fecha 28 de noviembre de 2016 de María Fernanda Silva Solar, Andrés Raimundo Silva Solar y de fecha 29 de noviembre de 2016 de Juan de Dios Larraín Matte todas otorgadas ante el notario de Santiago René Benavente Cash, cuyo contenido aparece ratificado por los otorgantes al declarar como testigos, los que serán analizados en el motivo que sigue al apreciar la prueba testimonial.

DECIMO CUARTO: Que la demandada rindió además prueba testimonial consistente en las declaraciones de Juan de Dios Larraín Matte a fs. 157 y siguientes, María Fernanda Silva Solar a fs. 161 y siguientes y Andrés Raimundo Cortes Lyon a fs. 162 y siguientes, quienes interrogados legalmente expresaron que les consta que la cápsula Fénix que aparece en la película “Los 33” es una maqueta de utilería de la que se utilizó en Chile. Que el primero de ellos agregó además que la maqueta indicada no se habría podido utilizar para rescatar a personas, que dicha maqueta se utilizó en muy pocas escenas de la película y que la trama de la misma no se basa en la capsula, sino en la historia de los mineros, testimonios que reuniendo los requisitos establecidos en el numeral segundo del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, permiten tener por cierto lo declarado por los deponentes ya individualizados.

DÉCIMO QUINTO: Que a fojas 369 la demandada provocó la confesional de Jorge Reveco Granifo quien al tenor del pliego de posiciones señaló que le consta, en lo que interesa al punto de prueba en análisis que, para el rescate de los mineros solo se construyeron tres cápsulas y que para efectuar el rescate de los mineros se utilizó la cápsula N°2 cuyo peso es de 490 kilos y que la cápsula que se aprecia y observa en la película sin duda es copia fiel del diseño debidamente inscrito y registrado, esto es, que inmediatamente se reconoce de manera idéntica que es la cápsula que se empleó en el rescate minero de la vida real, sin que sea posible diferenciar la utilizada en la película de aquella que usada en la realidad porque es una copia fiel. Agregó que no es posible apreciar el interior de la cápsula donde radican los amortiguadores los cuales están ampliamente descritos en las reivindicaciones de la patente de invención.

DECIMO SEXTO: Que en autos el demandante ha ejercido acción en juicio sumario por infracción a la ley 19.039, consistente en la construcción, duplicación y utilización sin su autorización por el uso de la imagen y exposición pública en la película “Los 33” de la cápsula “La Fénix-2”.

DÉCIMO SEPTIMO: Que la ley 19.039 de Propiedad Industrial establece en su artículo 49 que: El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o



Foja: 1

comercializar en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo. En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento. El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones. El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que el expire el plazo de concesión de la patente. La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquel.

DÉCIMO OCTAVO: Que de conformidad con el tenor de la norma transcrita y teniendo además presente las normas constitucionales que amparan el derecho de propiedad sobre las patentes de invención, es posible concluir que el fundamento de la acción resarcitoria interpuesta en autos, consiste en el uso que hizo la demandada, sin autorización del demandante, del invento respecto del cual el actor mantenía una patente inscrita, cuestión que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1698 del Código de Bello le correspondía acreditar a quien alegaba dicha contravención, lo que a juicio del Tribunal no logró establecer probatoriamente, ya que los antecedentes aportados por su parte solo permitieron acreditar que en la película “Los 33” se exhibió una cápsula de características similares a la Fénix 2 en lo que respecta a su diseño externo, pero no logró establecer que la misma contara con el diseño interno y las funcionalidades de aquella, lo que lleva necesariamente a descartar que la misma sea una copia del invento patentado por el demandante, sino que solo es una representación material de la misma usada en el contexto de la historia del rescate de los mineros atrapados en la mina San José.

Que a mayor abundamiento la prueba rendida por la demandada, especialmente de la testimonial, ha quedado establecido que lo utilizado en la tantas veces mencionada película fue una maqueta de la Fénix 2 que no contaba con las características propias de aquella, por lo que no podría haber sido utilizada en el rescate de personas, lo que permite concluir que lo exhibido no era la cápsula patentada, ni una copia de la misma, razón por lo que la demanda de autos será rechazada, resultando en consecuencia innecesario emitir pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la demandada.

DECIMO NOVENO: Que los restantes medios de prueba en nada alteran lo resuelto.

Y vistos el mérito de los antecedentes, y de conformidad además, con lo que disponen los artículos 19 N°24 y 25 de la Constitución Política de la República, artículo 49 de la ley 19.039, artículo 1698 y siguientes del Código Civil; 159, 160, 169, 170, 348 bis, 358 N°4, 5 y 6 y 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I-. Que se rechazan las tachas deducidas por la parte demandante;

II-. Que se rechaza la demanda de lo principal de fs. 1 en todas sus partes;



C-14748-2015

Foja: 1

II-. Que se condena en costas a la parte demandante por haber resultado totalmente vencida.

Regístrese, notifíquese y archívense los autos en su oportunidad.

ROL 14748-2015

DICTADO POR ROMMY MÜLLER UGARTE, JUEZ TITULAR DEL SEXTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

AUTORIZADA POR MARÍA ELENA MOYA GÚMERA, SECRETARIA SUBROGANTE.

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

