

Antofagasta, cinco abril de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación de los considerandos vigesimoquinto (salvo la parte final de su primer párrafo desde donde dice "sin perjuicio que (...) hasta documento.") a vigesimoséptimo, párrafo primero y segundo del considerando vigesimooctavo, considerandos trigésimos a trigésimo cuarto, y cuadragésimo tercero en adelante, y, en su lugar, se tiene, además, presente:

**Primero:** Que se ha interpuesto recurso de apelación de la sentencia definitiva de 24 de marzo de 2020, que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual y por responsabilidad extracontractual interpuesta por Marco Antonio Santander López, en contra de Minera Escondida Limitada (MEL) (por responsabilidad contractual), y en contra de Arrendadora de Vehículos Limitada (por responsabilidad extracontractual), habiéndose acogido en este último caso la excepción de prescripción incoada.

**Segundo:** Que **el demandante** fundó su agravio en que a partir del **desconocimiento de la sentenciadora del carácter contractual de la "carta acuerdo"** suscrita con fecha 30 de enero de 2009, entre el actor Marco Antonio Santander López y Pedro Correa Guzmán, en su calidad de gerente de abastecimiento de la minera demandada, desconoce que MEL haya contraído las obligaciones por las cuales se demandó.

Sostiene, primeramente, en su arbitrio, que el **principio de la buena fe** recibe dos proyecciones una de carácter subjetiva, y otra denominada buena fe objetiva entendida como el deber de comportarse correcta y lealmente en las relaciones mutuas, la que



se aprecia *in abstracto*, esto es, conforme un patrón legal de conducta y, en la que afianza la importancia de su análisis. Indica en general, que en el ámbito de la ejecución de los contratos el principio de la buena fe constituye uno de los requisitos del pago como afirma Fernando Fueyo, lo que se traduciría desde el punto de vista del acreedor en no realizar actuaciones que excedan los límites de la exigencia del cumplimiento conforme al contrato, siendo afectados por este principio tanto acreedor, limitando su pretensión, como el deudor exigido para superarse en ciertos casos, en consecuencia, se traduciría en un criterio regulador de conductas, un mecanismo que permite valorar éstas y el cumplimiento leal de los deberes jurídicos a los que se sujetan el deudor y el acreedor en el cumplimiento contractual.

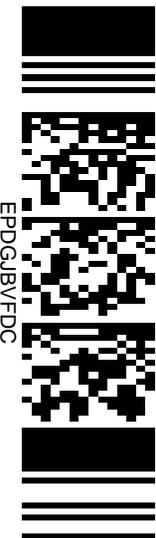
Alude además, que el artículo 1546 del Código Civil, señala que los contratos deben **ejecutarse** de buena fe y no cumplirse de buena fe, lo que implicaría que ese comportamiento se exige a ambos contratantes, sea acreedor o deudor, en sus respectivas calidades, ya que la buena fe se erige como un parámetro de conducta debida, es un patrón, margen o parámetro de conducta impuesto a ambos contratantes y el acreedor en cuanto sujeto activo de la relación y en el ejercicio de la potestad, está sujeto a deberes jurídicos de lealtad, cuya vulneración acarrea responsabilidad, que estima de carácter contractual. Expresa que, para el deudor, la buena fe significará que debe cumplir, de acuerdo con los marcos de lealtad y rectitud, exactamente la pretensión debida, y para el acreedor, la buena fe importa una medición de los deberes jurídicos a los



que éste se sujeta en el marco del ejercicio de su derecho subjetivo y personal de crédito.

Seguidamente, aduce que todo lo sostenido tiene mucha relevancia en el análisis que se debe hacer de la "carta acuerdo" y que para su parte constituye un contrato, sobre todo cuando se está en presencia de una relación completamente asimétrica, como la existente entre Mel y el actor.

Refiere que el tribunal despacha la existencia de un contrato, con un **argumento puramente formal**, ya que no estaría firmada por un representante de Mel, no obstante, éste comparece, y como **cuestión aparentemente de fondo**, porque en ella sólo habría declaraciones del demandante, pese a que la simple lectura revela que Mel también hace declaraciones tendientes a constituir obligaciones. Adiciona en la vista de la causa, la relevancia de atender al contexto por el cual se llega a suscribir dicho documento, ya que la Minera, a propósito de muchos reclamos del actor habría reconocido que por error se incluyó en el estándar operativo 2.18 diseños industriales pertenecientes al actor, afectando sus legítimos derechos emanados de la propiedad industrial, por consiguiente, el acuerdo no surge de la nada, no fue redactado por el actor, sino que propuesto por Mel, el cual fue suscrito de buena fe en el convencimiento de que Minera Escondida estaba contrayendo obligaciones tendientes a respetar los derechos del actor, por ese motivo, este no ha ejercido ninguna acción de responsabilidad extracontractual por responsabilidad intelectual precisamente amparado en este acuerdo, sin embargo, no se ha cumplido por la demandada sus obligaciones.



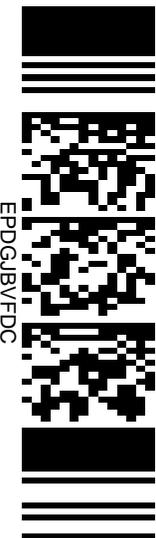
Señala que en el documento en cuestión, Mel reconoce: \*titularidad exclusiva y excluyente del actor sobre los diseños industriales "inscritos bajo el N°4692 y N°4693", ambos inscritos...; \*que el actor es el único facultado para autorizar a terceros en el uso, fabricación y comercialización de los mismos, bajo cualquier forma o modalidad; \*Mel se obliga a instar que todos sus contratistas o subcontratistas respeten los derechos del actor; \* Mel se obliga a velar porque los contratos que sean suscritos con empresas de servicio de arrendamiento de vehículos livianos, incluyan una cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial, y en específico que contengan una cláusula de respeto a los derechos del actor.

Alude que este **error en la calificación contractual** incide en el razonamiento posterior contenido en el considerando vigesimosexto, ya que según el sentenciador como no hay contrato, tampoco se contrajeron obligaciones de ninguna especie, basado en una pura apreciación probatoria, siendo que, en el sistema chileno para estar frente a un contrato, atendido los principios de autonomía de la voluntad y consensualismo, basta la expresión destinada a la creación de obligaciones.

Refiere, que, atendida la buena fe, no puede incidir en tal conclusión **la formalidad** (argumento de forma) que las partes hayan querido darle al documento, porque de ser así, el razonamiento del tribunal de que el acuerdo no obliga a Mel por no haber sido suscrito por un determinado órgano implicaría tolerar la mala fe de la Minera, que habría celebrado un acuerdo sabiendo que no podría invocarse su obligatoriedad.



En cuanto al **argumento aparentemente de fondo** del tribunal, contenido a partir del considerando trigésimo, y partiendo del supuesto que este acuerdo sea un contrato, razona separando el diseño industrial de las cosas sobre las que recaería dicho diseño, "En seguida, se debe reiterar y precisar que las creaciones intelectuales son cosa distinta del sustrato material en que se manifiestan, por lo que de acuerdo con la definición que entrega la ley de diseños industriales...". Sin embargo, el recurrente sostiene que ese razonamiento es errado, ya que en el sistema chileno las cosas son corporales en tanto se pueden percibir, o bien, incorporeales en tanto sean derechos. Luego, **en cuanto a los derechos del actor**, indica que el tribunal parece entender que no podría haber obligación por el contenido de tales derechos, porque dice relación con un diseño industrial y lo que está en el estándar operativo es un dibujo. De otra parte, en cuanto el tribunal hace una arbitraria separación entre los diseños industriales que serían una suerte de derechos y que el daño estaría dado por la confección material, pero que no estarían afectados los derechos, sostiene el recurrente que como argumento estaría en flagrante contradicción con el sistema de derechos chileno, que distingue entre cosas corporales e incorporeales, estas últimas consisten en meros derechos, y de ahí vendría la confusión del sentenciador en cuanto dice que aquello que atañe a la afectación tiene que ver con la corporalidad y en realidad el actor tiene derechos, a partir de esta diferenciación de cosas corporales e incorporeales. Sin embargo, expresa que las cosas corporales se identifican con el ejercicio de un derecho, y las cosas incorporeales, que son los



derechos, tienen un contenido, que son las cosas sobre las cuales estos derechos pueden recaer, mientras que el juez de la causa “nos hace creer” (sic) que se trata de un derecho vacío carente de contenido, que no recae sobre una corporalidad, que no se pueden identificar, que los diseños industriales no pueden tener por objeto cosas corporales, lo que es un absurdo, porque de ser así las cosas incorpóreas no se podrían clasificar en mueble e inmueble. Da como ejemplo el dominio, como un derecho que se tiene sobre una cosa corporal, por consiguiente, se confunde el derecho sobre la cosa que recae, de ahí su distinción en mueble o inmueble.

Luego, sostiene que, desde la perspectiva de la **interpretación contractual**, señala que la correcta aplicación del artículo 1560 del Código Civil, implica reconocer dos partes: el pacto contractual expreso y, la voluntad de los contratantes. El juez sólo puede recurrir a la voluntad de las partes si no ha sido declarada cuando es claramente conocida, y si no se conoce debe estarse a lo pactado. “En caso de discordancia entre lo querido y lo expuesto por las partes en la convención debe prevalecer la verdadera intención de los contratantes siempre que ella sea claramente conocida, única posibilidad que se le concede al interprete para prescindir de lo manifestado por aquellos en el acto jurídico”.

En base a lo anterior, aduce que no resulta acorde al pacto que el actor haya pretendido tener derechos sobre todas las barras antivuelco, sino que cede gratuitamente el uso de sus derechos a Mel, a cambio de obligarse la minera a garantizar que se respetaran sus derechos de propiedad industrial, no por un indeterminado sujeto pasivo, sino precisamente



por aquellos que dependían de Mel y, por lo tanto, que estaban dentro de la esfera de su control contractual. Por cuanto Mel en la "carta acuerdo", asumió una obligación de hacer, duradera y continua de respetar los privilegios de diseño industrial mientras dure dicho privilegio, y de no hacer, en cuanto impedir que otro vulnere la propiedad industrial en cumplimiento de los estándares exigidos por Mel, obligación que presentaría las mismas características, desde el punto de vista de la eficacia.

Afirma, que, de haberse utilizado los correctivos y argumentos señalados, el sentenciador habría concluido que hay incumplimiento contractual, accediéndose a la demanda por los montos señalados en su libelo, los que reitera.

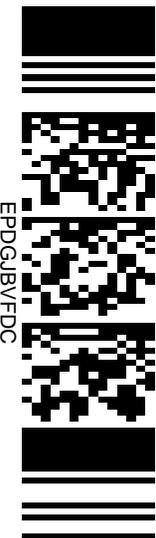
Finalmente, respecto de la alegación de prescripción sobre la que no se pronunció el tribunal, expresa que no se configura por cuanto el plazo debe contabilizarse desde que cesa el privilegio sobre los diseños industriales lo que aconteció el año 2014, y la demanda fue notificada el año 2016, además en virtud, de lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, entiende que la perpetración del acto se refiere a la configuración del daño y no sólo a la realización de un acto u omisión.

**Tercero:** Que la demandada **Minera Escondida Limitada (Mel)**, en la vista de la causa solicita la confirmación de la sentencia impugnada, básicamente porque los hechos se distancian de las cuestiones teóricas sustentada por el actor. Al efecto invoca una declaración prestada por aquel, ante el Ministerio Público con fecha 28 de enero de 2011 en



la que reconoce básicamente tres elementos: **1)** que desde el año 1992 comienza a trabajar en equipos de protección para Minera Escondida, instalando barras; **2)** que desde ahí tiene una patente que corresponde a la N°4692, pero que cometió un error porque atendido el cambio de estructura de los vehículos que ocupan estos equipos de protección ha tenido que introducir modificaciones a sus diseños y ha solicitado un nuevo diseño industrial referido exclusivamente a la camioneta Terrano; **3)** que por error marcó como protegido un diseño de la N°4692, que no tenía protegido por lo que fue formalizado por el Ministerio Público, por marcar como protegido algo que no tenía protegido.

Indica además que en todas sus querellas el actor incluyó dibujos, pero que no corresponden al diseño industrial protegido N°4692. Señala, que el actor confunde dibujo con diseño industrial, lo que está contemplado en el artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial, al tiempo de explicarlo extensamente la experta en su peritaje. Por ende, cuando se habla de diseño industrial se trata de una construcción tridimensional, de una materialidad, de algo concreto, es decir, de algo que está construido, luego diseño industrial y dibujo no son sinónimos, y tampoco es lo mismo construir un diseño industrial para una camioneta de una cabina, de doble cabina u otra, puesto que el diseño para una no sirve para otra, el diseño cambia y la protección deja de ser efectiva. El mismo actor reconoce que para la camioneta Terrano tuvo que cambiar el diseño y pide un nuevo diseño industrial, por ende, el actor señala como protegido algo que no lo está, términos en los



cuales concluyó la PDI en su informe en la causa penal en la que fue formalizado.

Explica, que el "acta de acuerdo" **se refiere a dibujos y no a diseño industrial**, y el compromiso es que el actor autorizó a Mel para incluir la figura que forma parte de lo que él tenía como diseño industrial, **pero ello no implica infracción al diseño industrial**, porque es sólo una figura, un dibujo, una representación, por lo tanto, es falso cuando el demandante dice que el actor permitió el uso del diseño industrial a Mel, si esta no usa ese diseño industrial, por lo mismo el fallo no puede atribuirle a la minera el uso del diseño industrial si no fabrica, ni tampoco importa barras, y tampoco tiene un fin comercial como indica la Ley, el fin es de seguridad, por consiguiente, como ya se dijo en sede penal los hechos y reclamos del actor carecen de asidero, puesto que cuando en su declaración incluye la figura bidimensional no está cediendo ningún diseño industrial, sino que sólo está consintiendo en algo que no es infracción legal de ninguna especie, por lo demás las querellas criminales se investigaron y los dibujos de los estándares operativos no tenían que ver con el diseño industrial.

Sostiene que cuando se firma la "carta acuerdo", lo que las partes hacen es reconocer lo que la propia ley contempla y, por ende, no se ha creado ninguna obligación, puesto que Mel se compromete a cumplir la Ley de Propiedad Industrial, porque tiene una obligación legal, y la única concesión que se hace es la del actor, quien en el mismo documento indica que no tiene contraprestación alguna, por lo que carece de asidero fáctico construir desde ahí un contrato con obligaciones recíprocas.



Refiere que en el estándar operativo no existe información que dé nociones detalladas en cuanto a la fisionomía, morfología, geometría de las barras, no indica cómo debe ser la forma de las diferentes partes, la textura de la superficie, ni tampoco indica dimensiones específicas, por lo que a partir de dichas instrucciones sería imposible concebir un diseño idéntico al contenido de los registros analizados que pertenecen al actor, por lo que malamente Mel pudo haber inducido a una infracción de diseño industrial y nadie podría ser cómplice. Ningún peritaje dice que el estándar operativo usaba un diseño u otro, lo que dice es que hay un dibujo que se parece al del estándar operativo, pero que no aplica por lo señalado en el artículo 62, y la conclusión en relación con el diseño industrial carece de fundamento.

Indica que, respecto de la propiedad industrial, lo que el fallo señala es que se tiene la propiedad sobre un diseño industrial no sobre todas las barras que existen en el mundo, sino sólo sobre lo que se tiene inscrito.

De los tres diseños que tenía el actor, el N°5181 no está en el "acta de acuerdo", por lo que sale de la discusión, y en relación a los diseños N°s 4692 y 4693, el actor ya no tiene nada y, no hay datos en el expediente ni siquiera ficticios de quién infringe los diseños números 4692 y/o 4693 con sus barras, pero la demanda pretende que todas las barras que no construyó el actor, son infractoras de la propiedad industrial y a eso se refiere la sentenciadora cuando habla de la propiedad ya que sólo tiene derechos sobre los diseños N°s 4692 y 4693, y no de todas las barras, y que adicionalmente



se le dijo al actor que demandara a quien supuestamente construían o importaban las barras, pero de ello no hay antecedente alguno en la causa, por lo que tampoco construye el daño.

El actor ha sostenido que las camionetas Terrano ocupan un diseño nuevo N°4689, porque hubo una modificación y efectuó una nueva solicitud de diseño industrial, y al revisar el contrato de Mel con Salfa solo incide en camionetas Terrano, por lo que basta ese dato para desestimar la demanda, por lo que solicita su confirmación.

**Cuarto:** Que la **demandada subsidiaria** "Arrendadora de Vehículos S.A.", refiere que entre alguna de las aristas del principio de la buena fe que invoca el recurrente, está la teoría de los actos propios, y ha sido el actor quien en todos estos años ha efectuado reclamos y realizado acciones que desconocen las propias alegaciones que ha hecho, señalando adicionalmente que era uno de los cuantos proveedores de las barras instaladas en las camionetas Terrano, y no Ford Ranger americano y que su cliente proveía a Mel, bastando ese solo hecho acreditado con los contratos, para desestimar la demanda. De otra parte, alude a que el actor reconoce que para la camioneta Terrano no sirve la barra que él tiene registrada bajo el modelo N°4692, porque tiene un pick up ondulado, e intentó registrar un nuevo diseño bajo el N°1989, el que fue desestimado porque no reunía los requisitos mínimos para que fuera viable.

Instando en general por la confirmación del fallo impugnado.

**Quinto:** Que primeramente no existe controversia, según fluye de las presentaciones de autos que traban



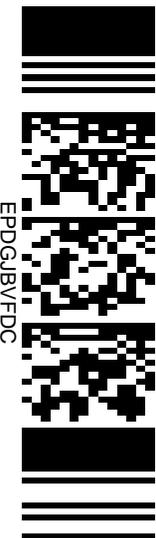
la Litis, y acorde a lo consignado en la motivación vigesimosegunda de la sentencia en examen, que el actor: **1.-** contaba con el Registro N°4692, consistente en barra protectora de vuelco interior para camionetas de doble cabina, cuya vigencia caducó el 12 de julio de 2014; **2.-** contaba con el Registro N°4693, consistente en estructura protectora de vuelco interior para un minibús de pasajeros cuya vigencia caducó el 16 de julio de 2014; **3.-** contaba con el Registro N°5181, consistente en malla protectora de luneta exterior para camioneta cuya vigencia caducó el 18 de abril de 2011. Asimismo, que: **4.-** con fecha 01 de julio de 2005 Minera Escondida Limitada y Arrendadora de Vehículos Limitada (hoy S.A.), suscribieron un contrato de prestación de servicios consistente en el suministro de vehículos livianos exigiéndose como características mínimas de seguridad, entre otros, barras antivuelco externas para todo tipo de camionetas y barras antivuelco internas a excepción de camionetas de cabina simple; **5.-** La demandada Mel en noviembre de 2007 emitió el documento Estándar operativo 2.18, incluyendo dentro de los requisitos mínimos de seguridad, entre otros, una barra de protección contra vuelco externa, una barra de protección contra vuelco interna y una malla o defensa de contención, plasmando en sus anexos 1, 2, y 3 dibujos de aquellos elementos de seguridad; **6.-** con fecha 26 de febrero de 2009, Mel y la demandada subsidiaria suscribieron una modificación de contrato incorporando una cláusula relativa a propiedad intelectual, propiedad industrial y licencias; **7.-** Mel en el año 2010 y 2011 emitió el documento estándar operativo 2.18, incluyendo dentro de los



requisitos mínimos de seguridad, entre otros, una barra de protección contra vuelco externa, una barra de protección contra vuelco interna y una malla o defensa de contención.

**Sexto:** Que del mérito de los antecedentes, básicamente de las presentaciones de la demandada Mel, tampoco se ha controvertido la existencia de la "**carta acuerdo**", incluso así lo señala la sentenciadora en la parte final del primer párrafo del considerando vigesimoquinto y, que ese documento fue suscrito por el actor Marco Santander López, y por Pedro Correa Guzmán, gerente de abastecimientos de la citada empresa minera, pero sí se ha discutido, la naturaleza contractual que el actor pretende atribuirle al documento, lo que el tribunal *a quo* desechó al estimar que se trata de una declaración unilateral de voluntad de Marco Santander, en la cual ni siquiera concurre un representante de la demandada, al tiempo de indicar que quien sólo lo firma no consta que tenga el carácter de tal, tópicos a los que se refirió latamente el demandante en su arbitrio y en la vista de la causa.

Pues bien, el *quid* de la controversia es la supuesta naturaleza contractual del citado documento -lo que como se dijo fue desestimado por la sentenciadora- por lo que corresponde analizar no sólo el tenor de sus declaraciones y los contornos de éstas, sino además las circunstancias previas o el contexto por el cual se suscribió el referido documento, y determinar así, si en el caso en análisis son pertinentes o no las conclusiones a las que arribó la jueza atingentes a la naturaleza de dicha "carta acuerdo" que ha sido materia de la controversia.



**Séptimo:** Que de acuerdo con las probanzas que obran en el proceso, señaladas en las consideraciones décimo séptima a décimo novena de la sentencia impugnada, rendidas por todas las partes litigantes, es evidente que el demandante no era desconocido para la Empresa Minera, desde que existieron constantemente reclamos de parte del actor, vinculados a la infracción de su propiedad industrial, relativa a los registros N°4692, de fecha 12 de julio de 2004, y N°4693, de fecha 16 de julio de 2004, (a los que nos abocaremos ya que son los consignados en el documento "carta acuerdo" en examen), que a lo menos se extenderían por todo el período que comprende su privilegio, incluso hubo un reclamo ante la OCDE y la presentación de querrelas criminales, tanto así que la demandada principal como la subsidiaria, hicieron mención a una declaración de fecha 28 de enero de 2011, que el actor prestó ante el Ministerio Público en calidad de imputado y en presencia de su abogado defensor, haciendo alusión que se trataría de la misma controversia y que desde sus perspectivas (demandados) se encontraría zanjada, ya que no habría habido infracción a su propiedad industrial.

De consiguiente, respecto del tópico que se busca dilucidar, está en la razón el recurrente al sostener que la suscripción de esta "carta acuerdo" no surge de la nada, sino que fue en un contexto conflictuado y, *prima facie* resulta razonable que lo haya sido para poner fin a ese conflicto, por el contrario, carece de sentido su existencia -por cierto, no desconocida- y, sobre todo, que uno de los gerentes de Mel haya concurrido a su suscripción.

Teniendo claridad respecto del contexto en el que se enquista el citado documento, es evidente



además su asimetría, no sólo por la forma en que se estructura, sino además por la calidad de las partes que lo suscriben, siendo una de ellas la Compañía Minera más importante del país, y de relevancia internacional, cuestión sostenida por la propia demandada en su contestación, lo que en todo caso, es un hecho público y notorio, que como tal, por expresa disposición del legislador, no requiere de prueba alguna.

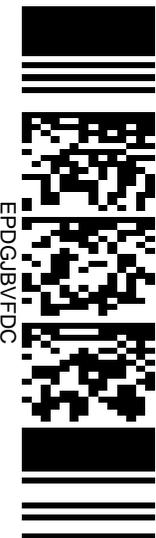
Ahora bien, pese a la forma en que está redactado el documento, puesto que en el acápite de las comparecencias, aparece sólo el actor, su sola lectura evidencia que es una cuestión meramente estructural, que sólo corrobora la asimetría de las partes alegada por el actor, puesto que esta "carta acuerdo" sí existe y, que la empresa demandada concurrió a su suscripción a través de su gerente de abastecimiento Pedro Correa Guzmán, lo que no fue objetado, ni tampoco fue controvertido por la demandada Mel en el juicio ni en la vista de la causa, sin perjuicio, de que se niegue la calificación contractual, sobre la base que se trataría de una declaración unilateral de voluntad, pero sin hacerse cargo de lo que motivó sus suscripción, puesto que de ser así a lo menos debió justificar por qué lo firmó. Por consiguiente, la empresa reconoce el documento en la medida y extremos que le favorece, lo cual se enfila como otro antecedente que evidencia la asimetría de las partes que concurren con su firma.

Lo anteriormente indicado, permite desde ya, **descartar el argumento de forma** esgrimido por el sentenciador, para sostener que no se está frente a un contrato, puesto que la demandada Mel no controvertió que Pedro Correa Guzmán, se tratase de un dependiente



de la Compañía, ni su carácter de gerente de abastecimiento, quien, por su condición de tal, indudablemente tiene un poder fáctico de dirección. Tampoco desconoció la existencia del documento, el que fue suscrito en dicha calidad, y concurre a su ejecución como se dirá, lo que denota su conexión fáctica, por lo que indudablemente se comparte la apreciación del recurrente que en regímenes modernos y tratándose de una sociedad compleja, surge la noción de "representantes de hecho", en un asunto mayormente relevante para el actor, no es menester que la suscripción del documento pase por un representante formal, pese a sostener Mel -como ya se dijo- que se trata de una mera declaración unilateral de Marco Santander, apreciación que desde ya comienza a derrumbarse, puesto que además de evidenciar su asimetría, dicho aserto no se condice con su contenido, conforme se analizará, y desde la perspectiva formal, al no controvertirse sus suscripción y mantenerse incólume en el tiempo, el argumento levantado por el tribunal del juicio se excede o va más allá de los extremos de la litis en relación a las alegaciones de la demandada Mel, respecto de este particular tópico.

**Octavo:** Que, **en cuanto al fondo**, en general el actor ha sostenido que las obligaciones que surgen de la citada "carta acuerdo" son de hacer mientras dure su privilegio industrial, lo que implica el reconocimiento de tales derechos por la demandada Mel, y de no hacer, en orden a impedir que otros vulneren su propiedad industrial en cumplimiento de los estándares exigidos por la Minera, por lo que cabe analizar las cláusulas que comprende el documento en cuestión.



Al efecto, comparece don Marco Antonio Santander López, quien declara lo siguiente:

*"PRIMERO: Que es titular exclusivo y excluyente de los siguientes derechos de propiedad industrial, entre otros: "Barra protectora antivuelco para camionetas" inscrita bajo el N°4692 del Registro de patentes del Departamento de Propiedad Industrial. "Barra protectora antivuelco para minibús" inscrita bajo el N°4693 del Registro de patentes del Departamento de Propiedad Industrial.*

*SEGUNDO: Que, en su calidad de titular de esos privilegios, detenta el derecho exclusivo para la fabricación y comercialización de esos productos, por lo que es el único facultado para autorizar a terceros en el uso, fabricación y comercialización de los mismos, bajo cualquier forma o modalidad.*

*TERCERO: Que en esa calidad y sin derecho a contraprestación de ninguna especie don marco Antonio Santander López, autoriza el uso que Minera Escondida Limitada ha efectuado y eventualmente efectúe, en relación con los referidos diseños como ejemplo de dispositivos de protección para las personas en caso de volcamiento. Autoriza, asimismo, la inclusión que se haya hecho o ser haga de las imágenes de los citados Diseños en documentos oficiales de la misma, especialmente en temas que digan relación con los estándares de seguridad para vehículos o equipos.*

*CUARTO: Minera Escondida Limitada a través de su conocida política de respeto a los derechos de propiedad industrial, continuará instando para que todos sus contratistas y subcontratistas, respeten los señalados derechos de terceros.*

*QUINTO: Que don Marco Santander López podrá elegir libremente a los terceros fabricantes. Con todo, el*



*señor Marco Antonio Santander López garantizará la existencia de fabricantes autorizados de los señalados diseños a objeto de asegurar la disponibilidad de los mismos.*

*SEXTO: Minera Escondida Limitada, en su reconocida política de respeto a los derechos de propiedad industrial, velará porque los contratos que sean suscritos por empresas de servicio de arrendamiento de vehículos livianos, incluyan expresamente una cláusula de respecto a los derechos de Propiedad Industrial, en particular de los señalados en el número precedente, durante su vigencia”.*

Como ya se indicó en la motivación Séptima, el argumento de forma para desconocer el carácter contractual de la “carta acuerdo”, resulta insuficiente, teniendo además en consideración que ha sido la sentenciadora quien ha levantado controversia sobre la falta de personería de quien comparece a suscribir el documento por la parte de Mel, y no la Minera demandada, quien no cuestiona su existencia, haberlo suscrito, ni siquiera su contenido, sino sólo su carácter contractual, en cuanto de éste habrían surgido obligaciones para ambas partes. Por lo demás, si se hubiera desconocido el carácter de dependiente de quien comparece a firmar como gerente de Mel, o su capacidad para representarla, a lo menos dicha Compañía debió dar cuenta de algún procedimiento interno o de orden laboral en el que se cuestionara aquello, lo que no aconteció.

Luego, del examen de sus cláusulas la **primera** y **segunda**, dan cuenta claramente de asertos no controvertidos en esta Litis según consta de la motivación vigesimosegunda, atingentes a los



privilegios industriales del actor registros N°s 4692 y 4693, describiéndose en qué consisten.

Por lo demás constituye un hecho de la causa que éstos databan del año 2004, por lo que este documento se suscribe estando plenamente vigentes los derechos de propiedad industrial del actor, cuestión que en una "declaración" en tal sentido afianza las problemáticas que se estaban suscitando al respecto y sin entrar a indagar si aquel estaba o no en la razón, reporta un contexto que hacía relevante suscribir el documento "carta acuerdo", expresión cuya connotación común o normal da cuenta del supuesto encuentro entre posiciones diversas o distantes.

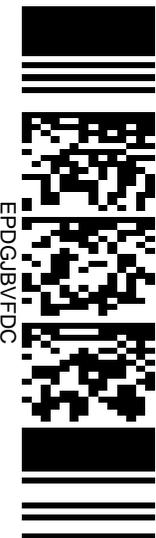
En la cláusula **segunda**, el actor declara su derecho exclusivo para la fabricación y comercialización de esos productos, lógicamente refiriéndose a aquellos respecto de los cuales detenta sus privilegios, y obviamente al amparo de la ley de Propiedad Industrial, contexto en el cual se reserva la facultad para autorizar a terceros, el uso, fabricación y comercialización de éstos, bajo cualquier modalidad, por ser quien detenta el privilegio. Este acápite se vincula al **quinto**, ya que, como consecuencia de ello, podrá elegir a los terceros fabricantes, y garantizar la existencia de fabricantes autorizados de sus diseños a los que alude este documento para asegurar su disponibilidad en el mercado.

La cláusula **tercera**, por su parte, además de dar cuenta de la asimetría ínsita en el documento, que fluye de su texto al permitir a la empresa el uso pretérito y presente de tales privilegios, acotados a los signados en el documento, y obviamente -aunque no se indique expresamente- al tiempo de vigencia de su



protección, en la medida que lo hace sin derecho a contraprestación de ninguna especie, y sin perjuicio, que corresponde dilucidar si aquello es así, esta misma cláusula alude a la inclusión que se haya hecho o se haga de las **imágenes de tales diseños** en documentos oficiales de la empresa, especialmente dirigido a los **estándares de seguridad**, por lo que claramente el actor acota su pretensión a sus diseños (Nros 4692 y 4693), a los que se refiere en este documento, y que como tal resulten plasmados como imágenes en documentos oficiales de seguridad requeridos por la Minera.

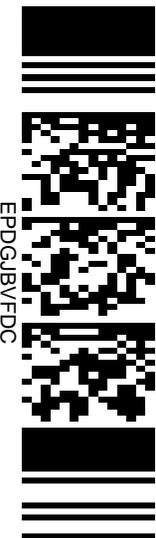
Si bien, Mel sustenta como argumento que este documento se trata de una declaración unilateral de voluntad ya que sólo comparece el actor, cuestión que erradamente fue compartida por la sentenciadora, puesto que tal aserto resulta superado y descartado del tenor no sólo de la cláusula **cuarta**, sino también de la **sexta**, que denotan fácticamente la comparecencia de Minera Escondida Limitada, aunque el documento estructuralmente no la contemple al inicio, al tiempo de afianzar las circunstancias por las cuales fue suscrito por uno de sus gerentes y, en la medida que sostienen "la reconocida política" de la empresa de respeto a los derechos de propiedad industrial, unido a la expresión "continuará instando", por el respeto también de sus contratistas y subcontratistas. Incluso, en la cláusula **sexta** como consecuencia de esta misma política de respeto a los derechos de propiedad industrial, en este caso "velará" lo que trasunta la intensificación de su deber de respeto, lógicamente en el contexto de este acuerdo, **para que los contratos que sean suscritos con empresas de servicio de arrendamiento de vehículos livianos,**



**incluyan expresamente una cláusula de respeto** a los derechos de propiedad industrial, **particularmente los señalados en el número primero durante su vigencia**, que constituyen precisamente los registros inscritos de Marco Santander.

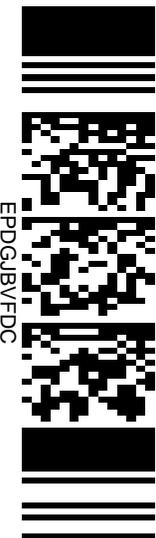
Así, de la sola lectura del documento en análisis, resulta insostenible el argumento de la demandada compartido por el tribunal *a quo*, de que se trata de una declaración unilateral de voluntad, porque además de no hacerse cargo de los extremos jurídicos que ese aserto implica, ya que sería técnicamente inocua, tampoco se hace cargo del contexto de su suscripción, es más, si de su lectura y conforme a esa conclusión entonces sólo sería beneficioso para la Minera al conceder el uso a cambio de nada de sus diseños industriales, sin siquiera plantearse cuáles son los intereses que el actor pretendía entonces proteger con esa "declaración unilateral", y qué sentido tendría entonces que concurriera un gerente de la compañía a su suscripción.

Tampoco tiene sentido, desde el razonamiento de que se trata de una declaración unilateral de voluntad, que haya sido el actor quien realice prácticamente una declaración de principios atingente a las políticas de respecto de la propiedad industrial de la Minera, ya que una cosa muy distinta es que se obligue inocuamente, como parece concluir el sentenciador, y otra, que haga reconocimientos que nada tienen que ver con su obligación, si lo relevante es el "instar" y el "velar", de acuerdo a los verbos utilizados en las cláusula cuarta y sexta del documento, por lo que la única razón y que fluye de la misma "carta acuerdo" y de los antecedentes allegados

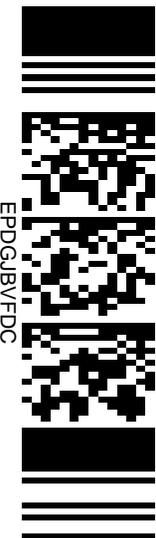


al proceso que permiten contextualizar el momento de su suscripción, como ya se señaló, para concurrir a su firma, además de evidenciar la asimetría en su confección, es denotar la comparecencia de la Minera que materializa esa declaración programática y, al incluir los verbos "instar" y "velar", lo que da cuenta la cláusula sexta es su ejecución práctica de dos formas, incluyendo una determinada cláusula de respeto a los derechos de propiedad industrial en los contratos que se suscriban con empresas de arrendamiento de vehículos livianos, y particularmente atingentes a los derechos de propiedad industrial del actor, lo que se debe enlazar también a la cláusula segunda, evidenciándose así, a todas luces las obligaciones asumidas por la minera, máxime si con posterioridad a la suscripción de este documento el contrato de prestación de servicios N°6600006019 suscrito entre Minera Escondida Limitada y Arrendadora de Vehículos Limitada de fecha 01 de julio de 2005, con fecha 26 de febrero de 2009, esto es, a menos de un mes de la suscripción de la "carta acuerdo" fue modificado, precisamente a efectos de incluir una cláusula de respeto a los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial y licencias, lo que da cuenta de la materialización de una de las obligaciones asumidas por la empresa, y afianza por cierto la naturaleza contractual de la "carta acuerdo".

Cabe agregar, que la modificación del contrato con la empresa de arriendo de vehículos livianos, es un hecho de la causa, según consta del numeral seis del considerando vigesimosegundo, por ende, no controvertido, luego, del tenor de la cláusula que conforma la modificación, no sólo comprende el



cumplimiento de una obligación legal, como se pretendió en el juicio y en la vista de la causa, lo que en estricto rigor ningún merecimiento tendría si existe obligación de cumplimiento de dicha normativa, si se trata de una Minera con "una reconocida política de respeto a la propiedad industrial", sino el desarrollo de una serie de directrices sobre la materia en favor de la Compañía, pero indicando en la parte final del párrafo cuarto: "Asimismo, todo equipo o provisión fabricados bajo licencia deberán ser certificados por una carta de la firma o titular que concede la licencia, en que conste que dichos equipos o suministros **se encuentran bajo los acuerdos de las licencias o autorizaciones correspondientes**". En el párrafo siguiente: "Asimismo, por el presente documento, el Contratista se compromete a indemnizar, a defender y a mantener libre de responsabilidad a la Compañía y a sus representantes, por y ante toda demanda, acción legal, pérdidas, daños y gastos, incluyendo gastos de abogado en que se haya incurrido como resultado en relación con cualquier demanda, sea o no legítima, por infracción de cualquier patente, modelo de utilidad, **diseño o dibujo industrial**, esquema de trazados y topografía de semiconductores o derechos de autor conexos o robos de secretos industriales..." En la parte final del aludido párrafo quinto se alude al uso de un diseño industrial restringido o prohibido, caso en el cual el "contratista gestionará, a su exclusivo gasto las licencias necesarias para utilizar (...) el diseño (...) que constituyan la infracción; o bien los reemplazará, con consentimiento escrito previo de la Compañía, por otro (...) diseño(...) substancialmente idénticos pero que no constituyan infracción, o bien los procesará o



modificará para que ya no constituyan infracción”, y en todo caso que el contratista cumpla con todas las obligaciones y condiciones del contrato, **salvo que se trate de diseños proporcionados al contratista en forma escrita por la Compañía.**

Se ha destacado con negrilla algunos pasajes de la cláusula modificatoria antes indicada, ya que en la temática en comento, y que se vincula fácticamente con la “carta acuerdo”, por una parte, exige la certificación de las respectivas autorizaciones, lo que se condice con la política de respeto que Mel sustenta, y por otra, alude indistintamente a las expresiones diseño o dibujo industrial, igualmente en el contexto de esta política de protección, lo que evidentemente entra en franca contradicción con las alegaciones de la misma Compañía que cuestiona la protección de un dibujo industrial del actor, sobre la base de sustentar que eso es lo que contendría el estándar operativo 2.18, y no un diseño amparado por el privilegio de la propiedad industrial sobre sus determinados diseños, mientras que para sí el discurso es protector, en las mismas circunstancias no lo sería para el actor, lo que nuevamente evidencia la asimetría contractual plasmada en un contrato posterior, pero vinculado fácticamente al debate que pretendió zanjar la “carta acuerdo”. No resulta baladí tener asimismo en consideración, que esta modificación de contrato, entre otros, se encuentra firmada por Pedro Correa Guzmán, como representante legal de Mel, por lo que el mismo gerente lo firmó, a menos de un mes de suscribir el documento “carta acuerdo”, cuyo carácter contractual en concepto de este tribunal ha sido suficientemente afinado, cuestión que no hace sino afianzar tal conclusión.



**Noveno:** Que un contrato en el sistema jurídico chileno es un acuerdo tendiente a la creación de derechos y obligaciones para las partes, el artículo 1438 del Código Civil dispone: *“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”*.

Por consiguiente, si se suscribe el documento en un contexto determinado, y de su lectura se advierte que hay intereses precisos que las partes persiguieron proteger, no cabe la menor duda que se está frente a un contrato, aunque lo sea atípico. Es del caso, que Marco Santander permite su uso lógicamente durante la vigencia de sus privilegios, en la medida que la empresa acorde a sus políticas en esta materia inste, no a cualquiera, sino a los contratistas y subcontratistas por su respeto, y no sólo eso, sino además velando por la inclusión en los contratos de una cláusula sobre esta temática, y particularmente respecto de los derechos del actor, lo que indudablemente constituyen obligaciones recíprocas que surgen de este acuerdo, básicamente atingentes a la protección de tales intereses.

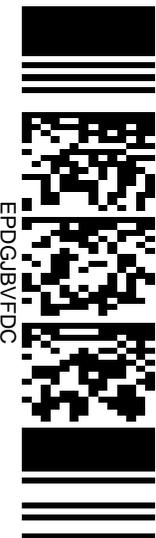
Así, la pretensión de la demandada Mel, de que sólo se obliga el actor invocándolo en lo que le resulta beneficioso, y amparado en la expresión “sin derecho a contraprestación alguna”, carece de todo sentido, si de sus propias cláusulas aparece que obliga no sólo el actor, sino también a la Minera, según se advierte de los numerales cuarto y sexto más arriba reproducidos. En tal sentido se debe recordar que el artículo 1562 del Código Civil dispone: “El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz



de producir efecto alguno". De otra parte, el artículo 1564 del mismo Código prescribe: "Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad", y por cierto, la expresión "sin derecho a contraprestación alguna", no libera a la Compañía de su obligación de garantizar los derechos del actor en los términos señalados en el documento, que constituye la obligación contraída por la Minera en el contexto de su política de respeto a la propiedad industrial.

**Décimo:** Que habiéndose dilucidado jurisdiccionalmente una parte de la controversia atingente a la naturaleza de la "carta acuerdo" suscrita por las partes principales, concluyéndose su carácter contractual, y pretendiendo el actor hacer efectiva la responsabilidad contractual de Mel, cabe analizar la concurrencia de los requisitos de procedencia, tal como señaló la sentenciadora en la motivación vigesimoprimerá del fallo, esto es, la existencia de: 1) una **obligación contractual**, que como se dijo no pasó el escrutinio del fallo impugnado, cuestión que fue desestimada, lo que da paso al análisis de los restantes requisitos; 2) que el deudor **no realice la conducta convenida**; 3) que la inejecución de la conducta debida este acompañado de un **reproche subjetivo u objetivo al obligado**; 4) que la omisión de la conducta debida **cause daños al acreedor**; y, 5) que entre el incumplimiento y el daño exista una **relación de causa a efecto**.

Lo anterior nos lleva a dilucidar el contenido de las obligaciones contraídas, al tenor del contrato, a fin de determinar si Mel realizó o no la conducta convenida, en orden a los cuestionamientos planteados por el actor en su demanda, puesto que, si los



acuerdos deben tener una racionalidad, resulta fundamental atender a los intereses que las partes buscan proteger, y eso es así, puesto que la labor jurisdiccional relativa a un contrato supone etapas sucesivas que deben operarse. En principio, la de calificación contractual, por la que el juez determina la naturaleza jurídica de un contrato, lo que siendo parte de la controversia ya ha sido despejado.

En segundo lugar, y directamente asociado a lo anterior, dada la naturaleza del contrato, la interpretación contractual. En efecto, en la labor de interpretación contractual no se necesita de cláusulas obscuras. Determinar el sentido y alcance de una cláusula es siempre labor jurisprudencial, especialmente si se considera que al juez no le toca hacer una indagación puramente psicológica de la voluntad de las partes. La regla contractual pactada, así, no puede ser construida a partir de la voluntad presunta de las partes, con total prescindencia del contrato. Un sistema de esta naturaleza, evidentemente, podría llevar a serias arbitrariedades por parte del juez.

Pues bien, cabe recordar que el actor en su demanda alegó que con fecha 30 de enero de 2009, mediante el documento "carta acuerdo", permitió el uso de sus diseños por parte de Minera Escondida Limitada dejando a salvo el derecho de fabricación y comercialización de los mismos, como asimismo que se estableció el derecho que le asistía de elegir a los terceros proveedores de los mismos y, que por su parte, la Minera, reconoció los derechos de propiedad inmaterial sobre los diseños industriales aludidos en el acuerdo, obligándose además a instar a las empresas contratistas y subcontratistas a respetar sus derechos



de propiedad industrial, y finalmente, a incluir en los contratos relacionados con arrendamiento de vehículos livianos, una cláusula relativa a la protección de sus derechos de propiedad industrial.

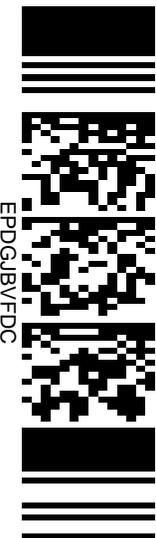
En otras palabras, si el actor detenta la titularidad exclusiva de determinados diseños industriales, y por el tiempo que corresponda a la vigencia de sus privilegios, de los cuales hace uso la compañía Minera demandada, en sus estándares operativos, o se le permite esa posibilidad, todo al tenor de la "carta acuerdo", la finalidad de celebrar el citado documento asumiendo una determinada situación fáctica, es ceder el uso gratuito de los diseños a cambio de que Mel garantice la protección de sus derechos sobre tales diseños industriales y frente a terceros contratistas o subcontratistas relacionados con la Compañía, es decir, que quedan bajo la esfera de su control, por el contrario, este acuerdo carecería de sentido desde el punto de vista de la motivación que conduce a su celebración y del interés que se persigue proteger por el actor.

Cabe recordar que un contrato en general prevé no sólo para el evento del cumplimiento, sino también para el caso que no se cumpla la prestación o que se cumpla imperfectamente, por lo que el instrumento pasa a ser un órgano de previsión, que forja hacia el futuro un proyecto ideal que es la prestación (dar, hacer o no hacer), que es la conducta que compromete el deudor orientado a que el acreedor satisfaga su interés al materializarse la prestación.

Definida la **naturaleza contractual del acuerdo**, necesariamente se debe analizar el contenido de las obligaciones contraídas, puesto que los problemas surgen cuando el acreedor no está conforme con la



prestación, por lo que hay que entrar a precisar a qué se obligó el deudor, en este caso la empresa Minera, y definido aquello, si la prestación fue cumplida en los términos convenidos. Al efecto, se debe poner atención en la finalidad o propósito que llevó a las partes a suscribir esta "carta acuerdo", como ya se dijo, Marco Santander quien detenta el derecho exclusivo para la fabricación y comercialización de los productos vinculados a sus privilegios, autoriza a la Minera el uso de sus diseños industriales inscritos y por el lapso que dure su privilegio, y autoriza la inclusión de las **imágenes de tales diseños** en documentos oficiales de seguridad como los estándares operativos. En este orden de ideas, cabe preguntarse qué fue lo que motivó a Santander a efectuar una declaración de tal naturaleza, es decir, la causa como motivo o propósito práctico del contrato de acuerdo a lo que en el documento aparece exteriorizado, y como no se trata de una declaración inocua, evidentemente lo que se ha pretendido es obtener de la Compañía la garantía de protección de sus derechos respecto de tales diseños industriales, que según el actor, ya estaban siendo incluidos en sus documentos de seguridad, por lo que, sin perjuicio, de que este documento haya sido firmado por un gerente de Mel, asumiendo ciertas obligaciones, es preciso determinar si en el estándar operativo de la Minera, al que hace referencia el actor, efectivamente obran sus diseños o imágenes de sus diseños, y si de ello deriva la obligación de uso para contratistas y subcontratistas, que amerite la autorización dada por su titular, y por cierto, si de ello deviene los incumplimientos a la Ley de Propiedad Industrial planteados en lo atinente además a la



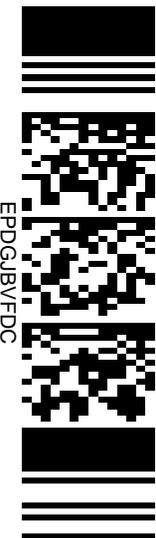
fabricación y comercialización, en los términos señalados en la "carta acuerdo".

**Undécimo:** Que se incorporó a la causa estándar operativo para vehículos livianos 2.18, de octubre de 2007, de junio de 2008, de agosto de 2009, de agosto de 2010 y noviembre de 2010, todos los cuales fueron revisados y ratificados, siendo relevante destacar que se encuentran publicados dentro del periodo de vigencia de los privilegios del actor, los que además fueron pericialmente analizados por la experta Sandra Cárdenas en relación con la controversia de marras. En el caso del **estándar operativo para vehículos livianos 2.18, de octubre de 2007**, al que se refiere el actor en su demanda, en el cual, en el apartado 5.1, tal como consta del documento, se efectúa una descripción de requisitos mínimos de seguridad para los vehículos livianos que ingresen a las instalaciones de la Compañía, los que, entre otras cosas, en lo atinente a esta litis, requieren: **I.-** "Barra de protección contra vuelco externa para todo tipo de camionetas, esta barra debe ser certificada (por un organismo competente y autorizado legalmente) respecto de su diseño, fabricación y montaje (revisar anexo 1)"; **II.-** "Barra de protección contra vuelco interna para camionetas doble cabina, station wagon, vehículos todo terreno, carry all y jaula protectora minibuses, excepto para aquellos vehículos que demuestren certificación por el fabricante. La barra de protección contra vuelco interno o jaula protectora debe ser certificada (por un organismo competente y autorizado legalmente) respecto de su diseño, fabricación y montaje (revisar anexo 2)"; **III.-** Malla o defensa de contención en todos los vehículos livianos que puedan transportar carga, la que tiene

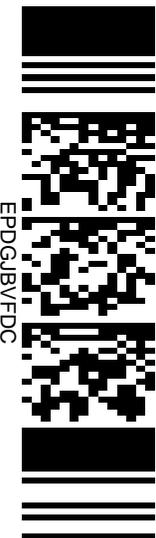


por objeto evitar la proyección de esta hacia el interior de la cabina. Se exceptúan los vehículos que ingresen en forma temporal, tales como visitas, proveedores, autoridades, siempre que no transporten carga (revisar anexo 3)". Además, tal como se hace presente en el libelo pretensor, **la Compañía estandarizó el uso de barras de protección contra vuelco y definió los requerimientos que estas deben cumplir.**

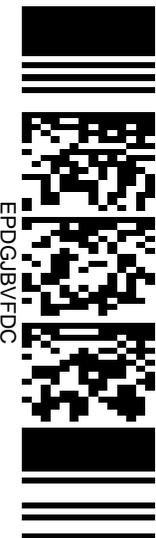
**Duodécimo:** Que seguidamente corresponde comparar los diseños industriales del actor, cuyos registros fueron allegados al proceso, y las imágenes de tales diseños, a los que se refiere la "carta acuerdo" (N°s 4692 y 4693), cuyo uso cede a la demandada puesto que ya estarían comprendidos en sus documentos de seguridad particularmente el estándar operativo 2.18, cuyas imágenes darían cuenta de tales diseños. En tal sentido, pese a que se consigna en la demanda, queda excluido desde ya de la controversia el diseño N°5181, correspondiente a "protección entre pick up y cabina", a lo que también se refirió la sentenciadora de primer grado, ya que no está contemplado en el documento que sirve de base al incumplimiento contractual demandado, por lo que su consideración como cuestión sustancial, pertinente y controvertida excedería los contornos de la litis. La misma suerte ha de correr la imagen de diseño de barra contra vuelco externa, a que se refiere el **anexo N°1** del estándar operativo 2.18, del año 2007, (pág.13) bajo la denominación de "barra protectora contra vuelco externa", puesto que, de su sola visualización, nada tiene que ver con los diseños del actor, y por cierto la demanda nada discurre al respecto, puesto que alude a los anexos N°s 2 y 3.



En el **anexo N°2** del citado estándar operativo, bajo la denominación de barra protectora contra vuelco interna, y luego de consignar los requerimientos de diseño, fabricación y montaje, aparece un primer ejemplo de diseño (pág.15), de barra protectora, pero que no es tipo jaula, sin que en la demanda se haga mención alguna a la misma, sin embargo, habiéndose consignado en la "carta acuerdo", cabe tener en consideración que su simple visualización permite concluir que no corresponde a una imagen del diseño industrial del actor N°4692, sin perjuicio, que dicha conclusión se encuentre refrendada pericialmente, donde se efectúa un análisis comparativo técnico de ambas imágenes del diseño, ya que del análisis comparativo de las imágenes en cuestión, demostró que la figura mostrada por Mel, en los cuatro estándares operativos (y no sólo al que hace mención el actor del año 2007), que ejemplifica a las barras protectoras para interior de camionetas, posee una apariencia diferente a las figuras contenidas en el Registro N°4692, **concluyendo** la experta que la mencionada figura de una barra antivuelco para interior de camionetas usada por Mel en los cuatro estándares operativos, no corresponde a ninguna de las figuras que forman parte del contenido del registro de Diseño Industrial N°4692 que se refiere a una barra protectora antivuelco para interior de camionetas. De acuerdo al artículo 62 de la Ley N°19.039 "Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no a colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una



combinación de estas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva (...)”. Así las cosas, en cuanto a los derechos del actor, evidentemente y está en la razón el recurrente que deben recaer sobre una corporalidad, lo que pasa es que en este caso la corporalidad en cuanto a las imágenes del diseño consignada en los estándares operativos analizados, no se condice con el registro inscrito del actor, por lo que cobra sentido en relación a este tópico lo señalado por el tribunal en cuanto el actor sólo tiene derecho sobre su creación inscrita (en este caso N°4692), pero no sobre todas las barras antivuelco, cuyos diseños diversos pueden ser imputables a la factura creativa de otros titulares, por lo que indudablemente en relación al diseño de dicha barra, al margen de que el actor haya concedido su uso pretérito y actual a Mel con el objeto de garantizar su protección mientras dure su privilegio, no se acreditó que se encuentre comprendido en sus estándares operativos, ni en ningún otro instrumento oficial que plasme requerimientos de seguridad exigibles a contratistas y subcontratistas, y que de acuerdo a los intereses que llevaron a suscribir dicho documento, aunque fuese vinculante la obligación contraída respecto del respeto de tal privilegio, al no contemplarse tal diseño o bien, la imagen de tal diseño, en los estándares operativos 2.18 para vehículos livianos de Mel, la única manera que dicha pretensión llegase a buen puerto, en orden a perseguir su incumplimiento, es que el actor acreditase en los hechos su utilización, sea por contratista o



subcontratistas, lo que no aconteció ni siquiera respecto de la empresa subsidiariamente demandada.

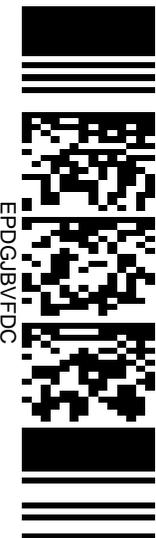
Avala tal conclusión, lo manifestado por Marco Santander López, en declaración prestada en sede fiscal de fecha 28 de enero de 2011, al señalar entre otras cosas, que el registro N°4692, da cuenta de una barra que "sirve para ser instalada en cualquier camioneta, cualquiera sea el modelo y marca, para Chevrolet, Hiundai, Kía y Ford, debo aclarar que también servía para camioneta Nissan, pero nosotros la mejoramos ya que estas camionetas son las únicas que tiene el piso ondulado y las patas de apoyo debieron modificarse y respecto a ese modelo específico es que hice una solicitud N°1989-08". Asimismo, señala que con posterioridad a una presentación comercial de sus productos que el año 2006, hizo a la Minera -a lo que también se refiere en la demanda y en la vista de la causa, ya que se trata del contexto que conllevó a la suscripción de la "carta acuerdo"- el año 2007, se percató que en los estándares operativos de Minera Escondida comenzaron a salir los dibujos de su presentación, generando el malestar por la utilización de sus diseños sin su autorización, hubo muchas conversaciones hasta que firmaron la "carta acuerdo" (año 2009). También deja en claro, que hizo ver a un ejecutivo de Mel que tenía en tramitación dos diseños más que eran la luneta y la barra antivuelco adaptada al Nissan, pero le dijo que como no estaban concedidos los privilegios no se incluirían. Sin embargo, indicó que, al ser publicados sus diseños en los estándares de Mel, sin su autorización, conllevó a que otros los copiaran sin pagarle los impuestos correspondientes, y si así hubiere ocurrido no habría tenido inconveniente, pero si otro lo copió, o como hayan



acontecido los sucesos, lo cierto es que excede la presente controversia, cuyos contornos son los registros del actor antes señalados, en que el diseño específico de barra interna para la camioneta Nissan Terrano, a lo menos a su respecto no se trasformó en un diseño de su propiedad.

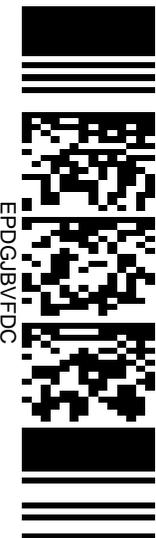
En concreto, para efectos de esta discusión, las imágenes de diseño consignado en el estándar operativo de Mel, es parecido en cuanto a su finalidad, pero no corresponde al registro N°4692, amparado en la "carta acuerdo" suscrita por las partes, el cual servía para todo tipo de camionetas, incluso marca Nissan, salvo el modelo Terrano por su pick up ondulado, lo que también se precisó acorde a las probanzas, por lo que efectuó una solicitud de modificación del diseño el año 2008, la que en definitiva no se materializó en registro alguno, por lo que no fue incorporada en la "carta acuerdo" ya que a su respecto el actor no contaba con privilegio, por lo que difícilmente podría pretender consecuencias derivadas de un supuesto incumplimiento, siendo que no estaba contemplado en el documento suscrito y, aunque tal omisión se pretenda atribuir a la asimetría contractual, desvirtúa tal pretensión, el documento que acredita que tal solicitud de registro fue rechazada.

De otra parte, resulta entendible al menos cronológicamente, que los diseños industriales con los que ya contaba Marco Santander a la fecha de la presentación ante Mel, el año 2006, por diversas circunstancias reprochables, si lo fue sin su autorización, hayan aparecido en su estándar operativo 2.18 del año 2007, pues ya existían, pero no así la modificación del diseño de la barra antivuelco, puesto que la solicitud de patente recién se presentó el año



2008, con posterioridad al estándar operativo del año 2007, inclusive en los posteriores, si nunca se materializó su propiedad industrial. Así es incomprensible pretender contractualmente el amparo de un privilegio inexistente, porque al no estar comprendido en la "carta acuerdo", resulta complejo desentrañar ese interés del contratante, e incluso, aunque se explorara dicha vía en el entendido de la asimetría ínsita en el documento, resulta que se excede del propósito práctico del contrato, ya que pretende abarcar privilegios existentes y no meras expectativas, por lo que cualquier responsabilidad que se pretenda perseguir en relación al uso de este diseño de barra interna contra vuelco, debió verificarse por otra vía, o vincular las circunstancias por las que no se verificó el registro industrial, precisamente al conocimiento que tuvo Mel en la etapa previa a la suscripción de la "carta acuerdo", incluso una hipótesis de plagio, sin embargo, aunque el principio de la buena fe se comporte como un elemento articulador del contrato, la prueba rendida no se encausa por esa vía, por lo que este tribunal de igual modo se excedería en relación a los contornos de esta litis al conceder su amparo si se entendiese que lo que aparece en el estándar operativo 2.18 del año 2007 es su diseño.

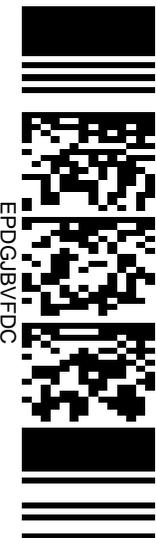
**Duodécimo:** Que diferente es la situación del diseño industrial del actor inscrito bajo el N°4693, vigente a la época de estos sucesos, correspondiente a "barra protectora tipo jaula protectora", ya que tal como se indica en la demanda y se refrendó en el arbitrio, los diseños incluidos en el estándar operativo 2.18, para vehículos livianos, del año 2007 al que se ha hecho referencia (y de años siguientes a



los que hizo alusión y concluyó la perito Cárdenas en su informe), incluye imágenes en las que se observan “las mismas curvaturas en los lados de las barras dobladas en forma de “U” invertido, las mismas curvaturas de las barras horizontales y las mismas ubicaciones de las placas basales en los extremos libres de las barras curvas”. Por lo demás es factible apreciarlo de sólo visualizar las imágenes, sin perjuicio, que dicha apreciación comparativa cuenta con la comprobación técnica experta en base al análisis y conclusiones a las que arribó la perito Sandra Cárdenas, al señalar “ahora bien, el análisis comparativo entre el contenido del registro N°4693 y las imágenes mostradas por Mel en cada uno de los cuatro estándares Operativos, demostró que todas las características formales indicadas en el registro están replicadas en la imagen que ejemplifica una jaula para minibuses en los mencionados estándares, de modo que la fisonomía de ambas ilustraciones son idénticas, sin que medie ninguna diferencia.

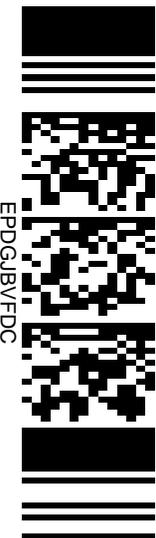
Por lo anterior, la perito que suscribe está en condiciones de concluir que la imagen exhibida por Mel en cada uno de los cuatro Estándares Operativos para ilustrar una vista isométrica de una jaula protectora para minibuses corresponde a la isométrica exhibida en la figura n°1 del registro de diseño industrial n°4693 de Santander”.

Es del caso, que Minera Escondida al contestar la demanda, afirma que la Compañía lo único que realizó en el estándar operativo, fue establecer parámetros de seguridad para los vehículos que ingresaren a sus faenas, y que ello no contraviene la Ley y es irrelevante para la “carta acuerdo”. Asimismo, afirma que lo único que estableció Mel fue la obligación de



uso de implementos de seguridad, concretamente barras protectoras antivuelco y mallas protectoras de lunetas o parabrisa trasero, pero que ello es muy diverso a obligar al uso de los precisos y específicos diseños industriales cuya titularidad alega el actor.

Sin embargo, la sola circunstancia de que en el estándar operativo se aluda a los requerimientos que estos **deben** cumplir, su acatamiento es obligatorio y no una mera sugerencia como se pretende en la contestación de la demanda, máxime si de ello depende el acceso a las faenas, ergo, si tales requerimientos de cumplimiento obligatorio van acompañados de imágenes de determinado diseño, como lo ha sido en el caso en análisis, lo que propone la Minera más grande del país es indudable que fácticamente se traduzca en una "invitación" obligatoria al uso de ese diseño que a la sazón contaba con registro industrial, en este caso de la barra protectora tipo jaula, al cual accedió la Compañía, incorporándolo en el estándar operativo para vehículos livianos 2.18, sin la autorización de su titular, pasando a llevar sus derechos como titular del privilegio, y si bien, a propósito de los fines comerciales, el estándar operativo incide en requerimientos de seguridad de la empresa, su objetivo final es contribuir al ejercicio eficiente y eficaz de la actividad comercial propia de su giro con un mínimo de riesgo, sin desatender que lo analizado no es meramente una infracción a la Ley de Propiedad Industrial, como se ha pretendido por la demandada, y habiéndosele permitido su uso en el estándar operativo 2.18, devela el incumplimiento de obligaciones emanadas de un contrato, en las que, aunque tenga asidero dicha normativa, se debe analizar el tenor de las cláusulas, y por cierto, como ya se ha



dicho, el propósito de las partes al momento de celebrar y suscribir el documento, básicamente atinente a garantizar su respeto, por lo que correspondía a la empresa Mel como consecuencia de la obligación contraída, acreditar que del universo de vehículos livianos que ingresaron a sus faenas como contratistas o subcontratistas, desde la mencionada carta acuerdo (enero 2009) y durante la vigencia de tal privilegio (hasta el año 2014), que dentro de sus requerimientos de seguridad debían tener implementada esta estructura tipo jaula minibuses, como se indica en el estándar operativo 2.18, cumplieron con el pago de los derechos al actor, tratándose de dicho diseño (N°4693), o bien, acreditando que su estructura es imputable a otro registro, y esa prueba en ninguno de sus extremos se rindió.

Por consiguiente, dicha inclusión no es "irrelevante" a la "carta acuerdo" como se ha pretendido en el punto 11 de la contestación de la demanda, por el contrario, para la Compañía habría sido "irrelevante" su suscripción, sin embargo, fue firmada, porque precisamente el titular del privilegio autoriza el uso que la Minera ha efectuado o que eventualmente efectúe de los **referidos diseños**, aludiendo a los registros N°4692 y 4693, siendo este último el examinado -atentos a lo ya concluido en relación al otro registro- y además autoriza la inclusión que se haya hecho o se haga **de las imágenes de los citados diseños** en documentos oficiales de la misma, especialmente en temas que digan relación con los estándares de seguridad para vehículos o equipos. Así, toda la controversia levantada tendiente a desconocer el uso de tales diseños, o que las imágenes consignadas en el estándar operativo, no son tales, en



la medida que no participan de su connotación tridimensional, u otros requisitos, por lo que no habría infracción alguna a la Ley de Propiedad Industrial, dada la distinción que ésta realiza, si bien, en sede penal donde lo que se pesquisa es diverso dadas las querellas interpuestas, por ilícitos determinados, podrían tener asidero las pericias invocadas por la demandada e informe en derecho, pero en esta sede, en que el litigio se basa en el incumplimiento de un contrato, y dada la voluntad de las contratantes, en esta litis esas disquisiciones resultan inocuas, por lo demás, en la modificación del contrato con la arrendadora de vehículos S.A. también demandada, en el contexto de protección de la propiedad industrial, intelectual y licencias, alude a la expresión **imágenes de diseños**, sin hacer cuestión a tal distinción, lo que es lógico si lo es en su favor, y por otra, si se parte de la base que la "carta acuerdo" es de carácter contractual, asumiendo entonces que se está discutiendo sobre diseños industriales, y que las imágenes son de diseños industriales, y no la imagen en los términos técnicos pretendidos, o sacada de cualquier parte, es decir, no otra cosa, y particularmente avocándonos al registro N°4693.

De acuerdo con el artículo 62 de la Ley N°19.039, "Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial



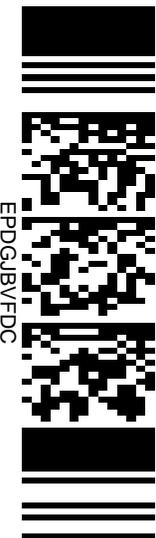
perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisionomía nueva.

Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.”

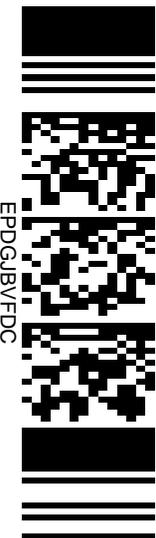
La norma en comento permite clarificar y desestimar el tópico en examen discutido por Mel, en el sentido, que lo que aparece en los estándar operativos son dibujos y no diseños industriales, puesto que la alusión de la “carta acuerdo”, no es a dibujo industrial, sino a diseño industrial y a imágenes de tales diseños, por ende, no en los términos técnicos referidos, ya que la protección buscada atinge a los diseños del actor, de consiguiente, la controversia radica en el cumplimiento de buena fe de la obligación convenida en la “carta acuerdo”, puesto que se trata de un juicio por incumplimiento contractual que refiere a obligaciones atingentes a la Ley de Propiedad Industrial, pero no únicamente de responsabilidad por incumplimiento de dicha normativa, que es a donde pretende la demandada distraer la controversia.

**Decimotercero:** Que de otra parte, si a la fecha de la “carta acuerdo”, Mel estimaba que sus imágenes del estándar operativo, nada tenían que ver con los diseños industriales del actor, carece de sentido que



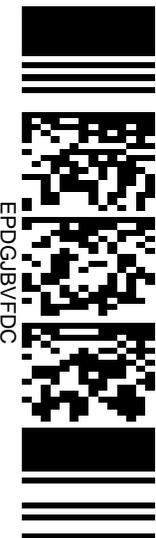
concurriera a suscribir el documento, aunque sostenga que es una declaración unilateral de voluntad de Santander -que por cierto no lo es- por lo que al actor le habría tocado, ya a esa fecha, ejercer las acciones correspondientes a fin de amparar su propiedad industrial, pero se firmó este documento, lo que devela su motivación, en el que se asume lo allí consignado, por lo que derechamente corresponde analizar si Mel, por sus parte, cumplió con las obligaciones contraídas como contrapartida a la autorización brindada por el titular del privilegio en aras del respeto de sus derechos, a la luz de la buena fe como elemento de control del comportamiento de las partes. En otras palabras, Mel fruto del pacto suscrito, y no por el cumplimiento de la ley en general, se obligó a garantizar que se respetaran los derechos de propiedad industrial y no por cualquier sujeto pasivo, sino por aquellos contratistas o subcontratistas que estaban dentro de su esfera de control contractual.

**Decimocuarto:** Que desde esta perspectiva, al margen del incumplimiento de Mel más arriba apuntado en lo que respecta al control del registro N°4693, indudablemente la modificación de contrato N°7 con la arrendadora de vehículos limitada, que se llevó a cabo con fecha 26 de febrero de 2009, a efectos de incorporar una cláusula de propiedad intelectual, propiedad industrial y licencias, no sólo permite afianzar el carácter contractual de la "carta acuerdo" suscrita entre las partes, a lo que ya se hizo referencia, sino que además evidencia el cumplimiento, de una de las obligaciones contraídas, al amparo del contrato y de la Ley de propiedad intelectual e industrial. Sin embargo, del tenor de las cláusulas



del pacto, Mel no sólo se obligó al cumplimiento de esta normativa que *per se* constituye además una obligación legal, en los contratos con empresas de servicios vinculadas a la Compañía, sino que se obligó asimismo y, particularmente a velar por el respeto de los derechos de propiedad industrial del actor registros N°4692 y N°4693.

**Decimoquinto:** Que previo al análisis de si el deudor realizó o no la conducta convenida en los términos consagrados en el contrato -a lo que ya se hizo referencia en la consideración duodécima- cabe recordar que también se ha controvertido por la demandada las consecuencias jurídicas pretendidas por el actor en la "carta acuerdo" a partir de sus privilegios, y atribuyéndose una suerte de facultad monopólica de explotación, sin embargo, el artículo 63 de la Ley N°19.039 dispone: "Las disposiciones del Título III, relativas a las patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños industriales, sin perjuicio, de las disposiciones especiales contenidas en el presente título...", estableciendo el artículo 49 de la 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", por lo que al amparo de la misma ley resulta discutible que su pretensión exceda de su estatuto, en todo caso, pese a los términos de la redacción de la cláusula segunda de la "carta acuerdo", en la quinta, simplemente se busca asegurar la existencia de fabricantes autorizados de los señalados diseños, por lo que cobra relevancia analizar las cláusulas en su conjunto, en cuanto al



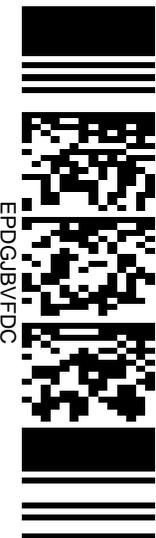
propósito que conllevó a sus suscripción, ya que lo que buscaba el actor era simplemente y en términos burdos que no se siguieran copiando sus diseños, sin pagarle sus derechos, y así lo dijo en su declaración en sede fiscal el año 2011, para lo cual al año 2009, era menester que Mel garantizara ese respeto. De igual modo, tampoco se encuentra en controversia que el giro de la minera sea la fabricación o comercialización de las barras antivuelco a las que se refieren los registros del actor, sino que lo controvertido no puede escapar del tenor de la "carta acuerdo", en relación a la satisfacción de buena fe de tales obligaciones de respeto de su propiedad industrial en relación al ámbito de contratistas y subcontratistas que quedan bajo la esfera de su control de ingreso a faenas, en cuanto filtro del cumplimiento de tales obligaciones a lo menos para con el actor, sin desviar el telos de la controversia.

**Decimosexto:** Que entonces, habiéndose acreditado que estamos en presencia de un contrato, dada la calificación afincada de la "carta acuerdo" y, analizándose los extremos de las obligaciones contraídas en relación a lo convenido por las partes, en razón del propósito práctico del contrato, y la ejecución del mismo de buena fe, se ha concluido *-prima facie-* que se ha cumplido lo atingente a incorporar a los contratos la cláusula de protección de la propiedad industrial, como ya se dijo, dentro de la política de respeto a dicha propiedad por parte de Mel, pero sin que se haya acreditado que la empresa ejerció algún control respecto de las empresas contratistas y subcontratistas que ingresan a sus faenas, en orden a la utilización del registro N°4693, a cuyo diseño industrial refieren las imágenes



contenidas en el estándar operativo 2.18 del año 2007 y, en su caso, el pago al titular de los respectivos derechos, y por el periodo de vigencia de tal incumplimiento.

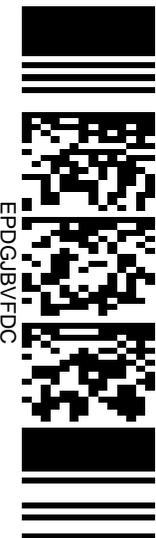
En cuanto al registro N°4692, no se condice con los dibujos de diseños a que hace alusión en los estándar operativos 2.18, por lo que difícilmente se puede concluir que la empresa esté instando a su uso, sino al que aparece en las imágenes del anexo, y minuta de especificaciones, desde esa perspectiva se concuerda con la perito Sandra Cárdenas que las imágenes no coinciden con el diseño de la barra anti vuelco interna, más aún si las modificaciones del diseño no formaron parte de la "carta acuerdo". Sin embargo, al estar dicho registro consignado en el contrato suscrito, al igual que en el caso del registro N°4693, (en el que además en este último las imágenes del diseño que aparece en el estándar operativo 2.18 son totalmente coincidentes), Mel igualmente se obligó a garantizar los derechos del actor, y a eso nos avocaremos, puesto que a la empresa le correspondía acreditar el cumplimiento de la obligación respecto de verificar que los vehículos livianos de contratistas y subcontratistas, que requerían tal infraestructura para ingresar a sus faenas, en el caso de utilizar el diseño del actor hubiesen pagado sus derechos, puesto que aunque esté la cláusula general de cumplimiento de tal obligación, en virtud del contrato, Mel contrajo una obligación específica con Marco Santander, luego, en base a lo reconocido por el propio actor, se tiene presente que dicho diseño no servía para las camionetas Nissan modelo Terrano, por lo que corresponde atender a otro tipo de camionetas que hayan ingresado a faena desde



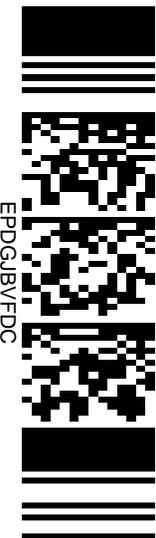
la celebración la "carta acuerdo" (enero de 2009) hasta la vigencia del privilegio (julio de 2014).

En base a las conclusiones técnicas periciales, no basta que el actor sostenga que se usaron sus diseños, sobre todo en lo que respecta al registro N°4692, puesto que debe acreditarse, y, encaminándose sus alegaciones por la vía del plagio, tal pretensión pugna con sus propias afirmaciones atinentes a la necesidad de un diseño específico para el modelo de camioneta Nissan Terrano, ergo, pretender encuadrar tal alegación en la esfera contractual y en la ejecución del contrato de buena fe, excede de la obligación convenida todo lo que no comprenda el diseño N°4692, respecto del promedio de vehículos livianos (400) que según el actor ingresan diariamente a la minera y que deben incluir los dispositivos de seguridad dispuestos en los estándares operativos de Mel, entre los cuales sólo se acreditó lo atinente al diseño N°4693, sin perjuicio, que las obligaciones contraídas de conformidad a la "carta acuerdo" los comprenda a ambos, como ya se dijo, y que la demandada no acreditó el cumplimiento de la obligación convenida, con la consecuente pérdida económica para el actor.

**Decimoséptimo:** Que, sin perjuicio, que las querellas criminales ya sea interpuestas por Mel como por el actor, en relación en general al uso de sus registros industriales, y de acuerdo a los antecedentes allegados a la causa, todas hayan terminado por decisión de no perseverar, a lo cual también se refirió la sentenciadora para desestimar hipotéticamente (puesto que concluyó que la "carta acuerdo" era una declaración unilateral de voluntad) el incumplimiento de una obligación contraída por Mel,

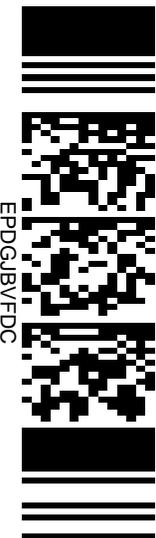


en razón de lo cual la demandada sostiene que el asunto se encuentra zanjado, si bien, se trata de un indicio relevante, en materia civil no es determinante, puesto que correspondía a la demandada Mel, acreditar el cumplimiento de la obligación contraída con el actor en relación a verificar que las empresas contratistas y subcontratistas, que ingresan a su faena en lo que atinge a esta materia, cumplan con los requerimientos para ingresar, conforme a las exigencias de seguridad del estándar operativo para vehículos livianos, y tratándose de barras antivuelco conforme al diseño N°4693, se cumpla con la obligación contractual contraída por Mel, esto es, contaren con las autorizaciones y pagos de derechos al actor, lo mismo en el caso de las barras antivuelco correspondiente al diseño N°4692, si bien, no aparece en el estándar operativo para vehículos livianos, igual debía velar por el cumplimiento del respeto de la Ley de Propiedad Industrial, acorde a su política, por ende, una cosa es que en materia penal los antecedentes hayan sido insuficientes para acreditar el uso de tales diseños, que conllevó al persecutor a adoptar la decisión de no perseverar, muy distinto lo es en materia civil, puesto que correspondía al deudor acreditar el cumplimiento de la obligación contraída, porque de ser así efectivamente se justificaría zanjado el punto como se ha pretendido, y ello no ha acontecido, puesto que la empresa se limitó a señalar que la obligación no es contractual, que los diseños del actor no se condicen con los indicados en el estándar operativo 2.18, pero en estricto rigor, no rindió probanza alguna tendiente a afinar los mecanismos de control siquiera de la normativa de la Ley de Propiedad Industrial en general, por lo que



menos lo ha hecho en el caso particular de las obligaciones contraídas contractualmente con el actor, por lo que asentándose el incumplimiento de su parte, este se presume culpable al tenor de lo establecido en el artículo 1547 del Código Civil que dispone: "La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega (...)", además dicho incumplimiento causó perjuicio al actor, por el no pago de las prestaciones a que tenía derecho en calidad de titular de tales registros de propiedad, durante el período que media entre la suscripción de la carta acuerdo y la vigencia de tales privilegios, debiendo Mel propender a la reparación de los daños ocasionados al acreedor por el tiempo de su privilegio como titular de registros de propiedad industrial, ya que la empresa estaba en posición de evitarlos, estableciendo un mecanismo de control, al no hacerlo, puesto que no lo acreditó, defraudó la expectativa de cumplimiento que de buena fe tenía el acreedor, por el contrario, no habría suscrito la "carta acuerdo", lo que es más que suficiente para evidenciar el nexo causal, entre el incumplimiento del deudor, y el daño ocasionado, ya que no se trata de impedir todo uso indebido de sus registros, sino de aquellos que quedaban bajo la esfera de control del deudor, como latamente se ha dicho.

**Decimoctavo:** Que, en cuanto al perjuicio, el actor, demandó la indemnización del daño patrimonial en cuanto pérdida económica efectiva experimentada por el actor, en base a los siguientes valores indicados en la demanda: Barra Interior (registro N°4692) precio venta \$120.000 y Jaula (registro N°4693) precio venta \$650.000. A partir de ello, sostiene que para hacer el



cálculo de las pérdidas se debe distinguir la cantidad de contratistas a quienes se exige el empleo de los diseños industriales en cuestión, lo que debe entenderse en relación con el diseño N°4693, ya que el otro no corresponde al estándar operativo 2.18, sin perjuicio, de su control al tenor de la obligación contractual contraída, y en consideración a la cláusula de observancia de esos derechos incorporada por Mel en el contrato con la demandada subsidiaria.

Refiere que se distinguen tres tipos de usuarios: 1) contratistas Mel, señalando que del total de contratistas en el sistema se ha considerado que 1.500 cumplen con el requerimiento de uso permanente de camionetas con sistemas de seguridad en un número promedio de 4 camionetas por contratistas, además parte de esos contratistas requieren de minibuses, los que son equiparados con otros sistemas; 2) arriendo de vehículos para visitas a las faenas o tareas puntuales, para los cuales se han considerado la empresa de arriendo de vehículos, ya que las camionetas en estos casos requieren de los mismos sistemas de seguridad; 3) arriendo de vehículos por parte de Mel, para sus propias actividades. Estos vehículos también requieren de los mismos sistemas de seguridad, para lo cual basa su pericia contable suscrita por la experta Mónica Muñoz Chávez.

Desde ya se puede señalar que en su estimación de daño patrimonial causado por lucro cesante, que calcula por cinco años de perjuicio, en la suma de \$3.761.875.000, considera la barra atingente al registro N°4692, sin embargo, de acuerdo a lo acreditado, dicho registro no se corresponde con la exigencia de Mel de conformidad con el estándar operativo 2.18, por lo que no debe ser considerado en



tal estimación dentro del universo de camionetas que ingresaron a la faena en ese lapso, y en relación a ello ya se discurrió, sino que debe considerarse en base a los casos en que se haya acreditado la infracción a ese registro en particular, porque de allí deviene el incumplimiento de la Minera de su obligación de control, y ello en esta causa no se asentó, en ninguno de sus extremos, ya sea porque la minera no afincó el cumplimiento de la obligación convenida, y porque el actor por su parte no acreditó casos concretos en que se verificó la infracción para establecer la estimación monetaria de las pérdidas. Luego, sólo la Jaula protectora a la que alude la "carta acuerdo", conforme al registro N°4693, está contemplada dentro de los requerimientos de seguridad del estándar operativo, la que se utiliza en minibuses, lo que desde ya implica reducir el universo de vehículos sujetos a control, determinándose su incumplimiento en relación con la cantidad de ingreso de estos, a las faenas de Mel, y por el período acotado indicado.

Respecto de los vehículos que ingresan a la faena, los guardias de control de acceso faena Pedro Pérez Andaur y Sergio Jofré Gómez, al declarar en calidad de testigos, señalaron en términos contestes que se controla el nombre, rut y empresa de la persona que ingresa, y en relación al móvil su placa patente y una inspección visual de sus dispositivos de seguridad, que el sistema de control era SGCAS, al tiempo de precisar Jofré Andaur, que esos registros se realizaban entre los años 2009 a 2014, y que todo quedaba ingresado en el sistema informático de la minera. A su turno, consta de oficio de "Opendat" Empresa de Ingeniería de Sistemas de Alta Tecnología,



que mantiene un contrato de servicios con Minera Escondida Ltda., por el Licenciamiento de la Plataforma de Software Sistema Control de Acceso y Servicios (aplicaciones, base de datos) SGCAS -como indicaron los guardias de control acceso- el cual permite controlar los accesos de todos los Site de Minera Escondida (Faena, Puerto Coloso, Edificio Corporativo y otros definidos de Minera Escondida Ltda.) pero que ese contrato de prestación de servicios no contempla la administración de las bases de datos ni de su contenido, por lo que no tienen acceso a la información solicitada, suscribe Víctor Devia García, gerente general. Así existiendo un control de acceso, y contando la empresa con los registros informáticos, no consta igualmente el cumplimiento de la obligación contraída con el actor, sin perjuicio, que esos antecedentes podrían facilitar la determinación de los ingresos de móviles para efectos del cálculo de la indemnización, pero no obran en la causa.

Ahora bien, en su análisis la experta contable Mónica Muñoz aludió al número de contratos con minibuses, y número de artefactos, no obstante, la disparidad en los tiempos para verificar el cálculo, más allá de ilustrar al tribunal de que sí se produjo daño patrimonial, resulta insuficiente para determinar su quantum, más aún si dentro del monto aludido, también considera el valor de la luneta, cuyo precio de venta sería \$45.000, la cual no se encuentra considerada en el documento en que basa el actor la acción de marras por lo que a su respecto tampoco cabe su consideración, de manera que habiendo variado los parámetros para efectuar el cálculo de los perjuicios demandados, teniendo en cuenta además que la perito en



el punto 4 del párrafo sobre exposición y objeto del informe se refiere al período comprendido entre los años 2004 a 2016, siendo que se justificó sólo por cinco años desde la celebración de la "carta acuerdo" y la vigencia de los registros en ella contenidas (2014), permiten sostener que en relación con el daño patrimonial demandado, el tribunal, de conformidad al artículo 173 inciso final del Código de Procedimiento Civil, reservará a las partes el derecho de discutir el monto de los perjuicios en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso.

**Decimonoveno:** Que asimismo el actor pidió en su demanda que se le indemnice el daño moral que sufrió como consecuencia de los incumplimientos de la demandada. En fundamento de su pretensión, señala que se le debe indemnizar todos los perjuicios que ha sufrido en su integridad psíquica, así como también las lesiones provocadas en su honor como interés extrapatrimonial protegido. Refiere que la concepción amplia del daño recogida por gran parte de la doctrina parte del supuesto que el perjuicio no es un dato puramente de hecho, sino que tiende a ciertas finalidades concretas consistentes en la protección de ciertos intereses de importancia social e individual, y que dentro de tales intereses está el derecho al honor, el cual además cuenta con consagración Constitucional, en razón de lo cual solicita la suma de \$50.000.000, que correspondería a los perjuicios que en la esfera psíquica y emocional habría sufrido el actor.

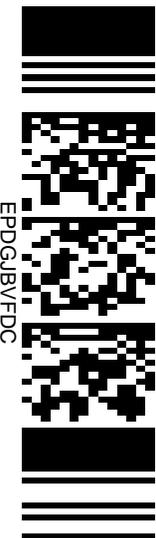
**Vigésimo:** Que el daño moral se ha conceptualizado por nuestro máximo tribunal, ya sea como el pesar, dolor o molestia que padece una persona en su sensibilidad física, o en sus sentimientos, creencias



o afectos y, sin perjuicio, de otras acepciones, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia lo asimilan al *pretium doloris*, siendo su índole netamente subjetiva, debiendo buscarse su fundamento en la naturaleza psicológica del ser humano, entendiéndose el daño moral como una lesión a intereses extrapatrimoniales, o sea, a aquellos que afectan a la persona y lo que tiene una persona, pero que es insustituible por un valor en moneda, puesto que no se puede medir en ese elemento de cambio. Cualquiera sea la posición que se adopte establecido en el juicio el sufrimiento o dolor o la lesión al interés extrapatrimonial, debe darse por existente el perjuicio y ordenarse su indemnización.

Establecida la procedencia de indemnizar el daño moral, debe determinarse si se produjo como resultado del incumplimiento de la demandada de las obligaciones contraídas en la "carta acuerdo", para lo cual consta de los diversos documentos allegados al proceso, incluso por la demandada, que dan cuenta de la seguidilla de inconvenientes y obstáculos que a lo largo de los años le ha generado intentar lograr que se respeten sus derechos industriales, incluso ser imputado de delito, lo que aún, pese a la suscripción de la "carta acuerdo", se le restriega para justificar que trataría de una cuestión zanjada, lo que claramente no es así, poniéndose en duda incluso el honor del actor.

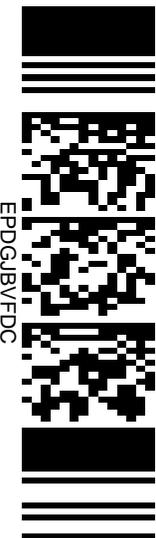
De esta manera, con la prueba indicada más el quebranto psicológico que por la sola naturaleza de ser humano debe haber originado el que se haya ignorado su titularidad en los registros tantas veces señalados, se regulará prudencialmente en la suma de



\$15.000.000, monto que surge del menoscabo personal que ha experimentado el actor.

**Vigesimoprimer:** Que en cuanto a la excepción de prescripción opuesta por la demandada Minera Escondida Limitada, respecto de la cual no se pronunció el tribunal, será desestimada, puesto que al margen de que el estándar operativo impugnado de octubre de 2007, haya dejado de estar vigente en noviembre de 2010, desde donde incluso se habrían omitido las imágenes de diseños más arriba aludidas, según expresa la demandada, no es menos cierto que en base a la "carta acuerdo" suscrita, Mel de conformidad a la cláusula sexta se obliga a respetar los derechos del actor referidos en dicho documento **durante su vigencia**, por lo que al margen de que se haya hecho alusión al estándar operativo del año 2007, el incumplimiento atribuido refiere a todo el periodo en que sus privilegios -a los que alude la "carta acuerdo" se encontraban amparados hasta el año 2014, acorde a la obligación convenida según el documento suscrito en enero de 2009, por ende, aunque se haya incorporado en febrero de ese año, una nueva cláusula sobre licencias y respeto a la propiedad industrial e intelectual con la empresa arrendadora de vehículos, aunque se haya verificado modificaciones al estándar operativo del año 2010, como ya se dijo, no es menos cierto que la obligación de Mel se encontraba subsistente, por lo que necesariamente, ya sea a la fecha de la presentación de la demanda o su notificación en el año 2016, la acción no se encontraba prescrita.

**Vigesimosegundo:** Que asimismo se demandó a la empresa Arrendadora de Vehículos Limitada por su



responsabilidad extracontractual como "cómplice" en el incumplimiento contractual de Minera Escondida.

En primer lugar, en relación con la alegación de prescripción extintiva formulada por la demandada, cabe tener presente que el artículo 2332 del Código Civil dispone: "Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto". Luego, habiéndose asentado respecto de Mel que la obligación contraída en la "carta acuerdo", era subsistente durante la vigencia de tales privilegios, y al margen de las acciones verificadas para su cumplimiento, a las que ya se ha hecho referencia, dichos privilegios se extendieron hasta el año 2014, lo que es determinante para establecer cómo debe computarse el plazo de prescripción de cuatro años, el que en consecuencia no avizoraba su vencimiento siquiera a la fecha de notificación de la demanda, puesto que la prescripción extintiva de la acción sólo puede correr desde que la acción está disponible para el actor y no desde que se consuma la conducta dolosa o culposa, interpretación que llevaría al absurdo de que la acción esté prescrita antes de nacer, o que se hayan dado las condiciones para su ejercicio, por lo que la consideración del cómputo del plazo indicado se encuentra en armonía con el sustento fáctico de los incumplimientos demandado al amparo de la vigencia de un privilegio, lapso en el cual para lo que interesa la demandada arrendadora de vehículos estaba vinculada contractualmente con Mel, *puesto que la perpetración del acto no sólo involucra la ejecución de la acción sino también su efecto dañoso en la víctima*, como ya ha sido resuelto por nuestro máximo tribunal.



**Vigesimotercero:** Que, en cuanto al fondo, los presupuestos de la responsabilidad extracontractual demandada comprenden: 1) que se haya causado un daño; 2) que el hecho u omisión que lo generó provenga de dolo o culpa; 3) que exista nexo causal entre el hecho doloso o culposo y el daño; y, 4) que el autor sea capaz de delito o cuasidelito civil.

A partir de ello, el actor sostuvo en su libelo que la sociedad demandada con pleno conocimiento que empleaba diseños industriales cuyos privilegios correspondían al actor, hizo uso de ellos sin autorización, operando como cómplice en el incumplimiento contractual de Mel, al ser un tercero ajeno a esa relación contractual. Configura el daño en base a la comercialización de los diseños barra interior registro N°4692, precio venta \$120.000 y luneta registro N°5181 precio venta \$45.000, para luego aludir a una tabla con el número de camionetas arrendada por Mel a arrendadora de vehículos Ltda., en total 550, con una vida media de camionetas en faena de 2 años, arribando a un monto total por concepto de lucro cesante de \$45.375.000 por año, y demandado por cinco años -al igual que a Mel- el monto total asciende a \$226.875.000, además de la suma de \$50.000.000 por concepto de daño moral, en base a los mismos argumentos ya referidos en la demanda en contra de la Minera.

**Vigesimocuarto:** Que, no habiéndose acreditado la incidencia de esta empresa en la elaboración de los estándares operativos 2.18 de Mel, como prestadora de servicios, sólo le corresponde ajustarse estrictamente a los requerimientos de seguridad contenidos en dichos documentos para la flota de vehículos comprendidos en



el contrato suscrito con la Minera y sus modificaciones, los que fueron allegados a la causa.

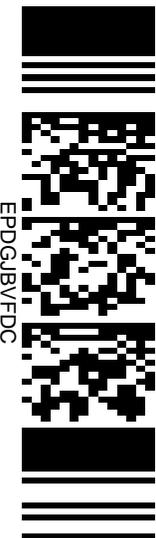
De otra parte, se acreditó que las imágenes de diseño contenidas en el estándar operativo 2.18 del año 2007, y de los años siguientes, al que se refirió además la perito Sandra Cárdenas, en cuanto barra antivuelco interna, no se corresponden al registro de diseño industrial N°4692, como pretendió el actor, de consiguiente, al ceñirse la demandada a tales exigencias de seguridad de Mel, para la ejecución de su contrato, no afecta el derecho de propiedad del actor durante la vigencia de su privilegio, puesto que se trata de barras de protección diversas, sujetas además a diferentes memorias descriptivas, lo que también se asentó documentalmente y, por consiguiente, no amparadas por su registro.

Ahora bien, el actor alegó e insistió que se trataba de la misma barra, y a propósito de las alegaciones de la demandada que igualmente servía para las camionetas Nissan Terrano, y no sólo la Ford Ranger. Sin embargo, el propio demandante -a diferencia de lo que sostiene en su libelo- en declaración prestada en sede fiscal de fecha 28 de enero de 2011, a la cual ya se ha hecho referencia, indicó que su modelo de barra antivuelco (registro N°4692) para la camioneta Nissan Terrano **debió ser modificado** por su piso ondulado, lo que dio lugar a un **modelo específico** que generó una solicitud de registro diversa durante el año 2008. Por ende, no basta imputar a la demandada meras modificaciones o "copias" al registro N°4692 para ajustarla a las características del pick up de la camioneta Nissan Terrano, como se ha pretendido, en perjuicio, de su propiedad industrial al amparo del citado registro, si



estas modificaciones dan lugar a un **diseño diverso**, más aún si abona aquello los propios asertos del actor, sin perjuicio, de la suerte que dicha solicitud de registro haya tenido, y la existencia de tal solicitud, que conforme a los documentos incorporados por la demandada fue rechazada. Por consiguiente, dicho diseño específico, además de diferente de sólo visualizar las imágenes, empleado por la demandada no se encuentra amparado por el derecho de propiedad industrial del actor, habiendo acreditado la empresa Arrendadora de Vehículos, que desde el año 2009 sólo prestaba servicios a Mel con camionetas Nissan Terrano, para las cuales dicha barra no servía. De otra parte, no obra prueba alguna en la causa, que desvirtúe tal conclusión, en el sentido que el diseño empleado en las camionetas era el N°4692, no el de las imágenes del estándar operativo, lo mismo resulta predicable para la luneta registro N°5181, puesto que si bien, no se examinó en relación a la demandada principal por no estar consignado en la "carta acuerdo" en que se basa la demanda de responsabilidad contractual incoada, no es menos cierto que tampoco corresponden al diseño amparado, asimismo es evidentemente visualizable, y en todo caso, habiendo caducado su registro el año 2011, a su respecto resulta predicable la prescripción de la acción, por lo que no habiéndose acreditado hecho dañoso alguno, se torna innecesario analizar los restantes elementos de la responsabilidad extracontractual, puesto que la acción respecto de esta demandada no puede prosperar, ya que la pretensión no habiéndose acreditado trasunta una mera especulación.

Lo antes resuelto no se torna incompatible con la determinación, en su momento, del monto de los



perjuicios patrimoniales a propósito del incumplimiento por parte de Mel de la obligación contraída de efectuar un efectivo control de respeto a los derechos de propiedad industrial del actor a la fecha del período de vigencia de sus diseños, acorde a lo resuelto que incide en el diseño N°4693, y en los términos indicados respecto del N°4692, no así del registro N°5181 ya que no formó parte de la "carta acuerdo", mientras que respecto de la Arrendadora de Vehículos, se demandó sólo en relación al diseño N°4692, y siendo ésta un tercero respecto de ese contrato, y no comprendiéndose ese diseño en el estándar operativo 2.18 para vehículos livianos, el actor tendría que haber acreditado su uso lo que no aconteció, y en relación a la luneta se estará a lo más arriba concluido.

**Vigesimoquinto:** Que se ha estimado que las demandadas han tenido motivo plausible para litigar, por lo que no se les condenará al pago de las costas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1545 y siguientes, 2314 y siguientes, del Código Civil y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE REVOCA**, sin costas del recurso, la sentencia apelada de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en cuanto rechaza la demanda civil interpuesta por Francisco Leppes López y Cristian Aedo Barrera en representación de Marco Antonio Santander López en contra de Minera Escondida Limitada, y, en su lugar, se declara:

I.- Se **rechazan** las excepciones de prescripción extintiva opuestas por Minera Escondida Limitada y Arrendadora de Vehículos S. A.



II.- Se **acoge**, la demanda por responsabilidad contractual interpuesta por Francisco Leppes López y Cristian Aedo Barrena en representación de Marco Antonio Santander López en contra de Minera Escondida Limitada.

III.- Se condena a la demandada Minera Escondida Limitada, a pagar a la demandante por concepto de indemnización de daño moral la suma de \$15.000.000. (quince millones de pesos), más intereses corrientes fijados para obligaciones de dinero no reajutable, desde la fecha de esta sentencia y hasta el día del pago, sin reajustes.

IV.- Se condena a la demandada Minera Escondida Limitada a pagar a la demandante la indemnización por lucro cesante, en la suma que deberá determinarse de conformidad al artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, en el cumplimiento de esta sentencia.

V.- Se **confirma** en lo demás la sentencia en alzada.

Regístrese y comuníquese.

**Rol 547-2020 (civil).**

Redacción de la Fiscal Interina Ingrid Castillo Fuenzalida.





EPDGUBV/FDC

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Eric Dario Sepulveda C., Ministro Oscar Claveria G. y Fiscal Judicial Ingrid Tatiana Castillo F. Antofagasta, cinco de abril de dos mil veintiuno.

En Antofagasta, a cinco de abril de dos mil veintiuno, 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> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>