

DOCTRINA

Sobre un análisis funcional del sistema de responsabilidad extracontractual de las leyes de propiedad intelectual e industrial

*On a functional analysis of the non-contractual liability system
of intellectual and industrial property laws*

Rodrigo Barría Díaz 

Universidad Alberto Hurtado, Chile

RESUMEN Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, este trabajo propone un análisis funcional de ciertas categorías relacionadas con el sistema de responsabilidad civil extracontractual contenido en las leyes encargadas de regular tales derechos. Se propone una comprensión diferente a la tradicional en materias tales como la prueba de los daños, la idea de culpa y la compatibilidad entre indemnización y restitución, a fin de dotar de mejores armas al ordenamiento jurídico frente a las vulneraciones que sufren los titulares de derechos relacionados con la creatividad.

PALABRAS CLAVE responsabilidad extracontractual, propiedad intelectual, propiedad industrial.

ABSTRACT With the aim of contributing to the strengthening of the protection of intellectual and industrial property rights, this paper proposes a functional analysis of certain categories related to the non-contractual civil liability system contained in the laws in charge of regulating such rights. It seeks to propose a different understanding from the traditional one in matters such as proof of damages, the idea of fault and the compatibility between compensation and restitution, in order to provide the legal system with better weapons against the violations suffered by the holders of rights related to creativity.

KEYWORDS Non-contractual liability, intellectual property, industrial property

Introducción

La protección de la propiedad intelectual y la propiedad industrial como frutos del intelecto, el talento, la libertad creativa y el trabajo del hombre, ha sido objeto de preocupación en todas las economías basadas en la libertad, en el trabajo individual y la innovación tecnológica como motores del progreso y del desarrollo. Diversas herramientas económicas y jurídicas se han implementado con el propósito de garantizar a las personas que su esfuerzo creativo será respetado y valorado en la medida que corresponda a sus méritos, destacando como el primer esfuerzo a nivel internacional el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que se remonta al año 1886 y del que Chile es miembro a contar de 1975, entre varios otros instrumentos de esta naturaleza.

No obstante esta dedicación de los Estados y organismos internacionales especializados por el resguardo de los derechos de los creadores, la vulneración de los mismos es una realidad que no puede ser desconocida ni subestimada. El desarrollo tecnológico alcanzado ha transformado la actividad social, mejorando la calidad de vida de millones de personas en el mundo, facilitando el acceso al conocimiento y des- envolviendo las comunicaciones a niveles impensados hasta hace pocas décadas. Sin embargo, todos estos avances fundamentales han originado también nuevas formas de infracción a los derechos derivados de la creación intelectual, especialmente a través del fenómeno de la piratería, que ha significado incluso el surgimiento de organizaciones criminales en torno a la producción y distribución ilícita de obras protegidas.

Lo anterior es particularmente grave si se considera que la piratería, el plagio y cualquier otra práctica ilegal constituyen no solo una violación al derecho de propiedad intelectual e industrial, sino que, además, afectan el funcionamiento normal del mercado, generando un grave perjuicio patrimonial a la actividad industrial, cuyo principal activo son los derechos de autor y los derechos conexos y, por consiguiente, al Estado, por la evasión tributaria que implica.

La necesidad de protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, sumada a la realidad de la piratería y de las violaciones a los derechos de autor, ha llevado a nuestro país a adoptar medidas drásticas y eficientes que combatan sus perniciosos efectos, dentro de las cuales es posible resaltar la dictación de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual (LPI), y su respectivo reglamento;¹ la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; la dictación de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial (LPIN); el establecimiento de la Brigada de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Policía de Investigaciones de Chile, entre otras medidas puntuales.

De lo recién expuesto se observa que la protección del derecho de autor y de la propiedad de marcas, patentes de invención y otras creaciones del intelecto humano,

1. Decreto 277 del Ministerio de Educación, del 30 de abril de 2013.

tiene consagración legal. Su tratamiento se encuentra dividido en nuestro ordenamiento jurídico en dos textos legales: la Ley 17.366 y sus modificaciones posteriores, relativa a aquella forma de propiedad que recae sobre el derecho de autor y sus derechos conexos; y la Ley 19.039, concerniente a la regulación de las patentes de invención, marcas comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad, entre otros, así como de su explotación comercial (Lipszyc, 2006: 12-18).

El primero de estos cuerpos normativos contiene un sistema de respuestas jurídicas frente a los ilícitos que vulneren los derechos de propiedad intelectual, las cuales pueden tener naturaleza penal y civil. De este modo, en primer lugar, contiene una serie de tipos penales en relación a infracciones al derecho de autor, con sanciones que van desde multas hasta penas de reclusión (artículos 78 a 84). Una segunda área de protección se relaciona con la responsabilidad civil, sea esta contractual o extracontractual. Esta última puede emanar de un hecho que, al mismo tiempo, constituya una infracción de orden criminal o no, estableciendo la ley de forma expresa la posibilidad de demandar el daño moral. La responsabilidad contractual, en tanto, nace a partir del incumplimiento de relaciones contractuales que se refieran a la propiedad intelectual, como puede ser el contrato de edición o el contrato de representación.

Por otro lado, la Ley 19.039 también incluye normas de responsabilidad penal e infraccional dirigidas a salvaguardar los derechos de propiedad industrial y, en lo que interesa a este artículo, incluye también reglas particulares sobre responsabilidad civil en el párrafo primero del título 10, artículos 106 a 111, frente a conductas que vulneren los derechos de los titulares protegidos. Esta reglamentación no solo contempla una indemnización de perjuicios por lesiones al derecho de propiedad industrial, sino que un conjunto de alternativas adicionales: cesación de actos que violen el derecho, la adopción de medidas para evitar que continúe la infracción y la publicación de la sentencia condenatoria en un medio de prensa, a costa del demandado.

En la LPIN el sistema de determinación de los daños y la respectiva compensación que debe otorgarse al demandante corresponde a lo que en doctrina se conoce como el *sistema indemnizatorio del triple cómputo*, puesto que otorga al titular del derecho la posibilidad de exigir el pago de las utilidades que hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción; las utilidades que haya obtenido el infractor, o; el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia. No se previene en términos explícitos la reparación del daño moral, sin perjuicio de concluirse por cierta doctrina la factibilidad de su indemnización en virtud del principio de la reparación integral del daño (Barrientos Zamorano, 2008: 123 y ss.).

Desde una perspectiva ideal, cada uno de los mencionados instrumentos de protección dispuestos por el legislador —sea que apunten a la responsabilidad penal o civil de los infractores— debería ser un mecanismo sancionador o reparador efectivo y pertinente, pero también debería constituir una herramienta poderosa en contra de los atentados a la propiedad intelectual e industrial, a fin de combatir vigorosamente

las conductas contrarias a ella y disminuir a rangos mínimos los delitos y los daños derivados de esas conductas.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos legislativos, los índices de transgresión a la propiedad intelectual e industrial en nuestro país siguen siendo considerables y la lesión de los derechos de los autores y de los creadores parecen ser vulnerados más allá de lo aceptable, lo que podría entenderse como manifestación de un sistema de protección legislativo insuficiente para combatir este fenómeno. Por supuesto que el mismo puede explicarse por muchas otras razones, pero desentrañar todas las causas posibles excede completamente los objetivos de este trabajo, por lo que es más conveniente examinar cómo una parte del ordenamiento legal dedicado a esta materia, como lo es la responsabilidad civil extracontractual, podría colaborar de manera efectiva en la consecución de los objetivos de protección perseguidos por la legislación que resguarda la propiedad intelectual e industrial.

Como ya he mencionado, tanto la LPI como la LPIN disponen de reglas para la sanción de las infracciones a la propiedad y para la compensación de los daños derivados de las violaciones a los derechos establecidos en ellas. Sin embargo, a la luz de la alta incidencia de las transgresiones a estas formas de propiedad en nuestro país, que han denunciado organismos internacionales especializados,² es válido plantearse cómo el sistema de daños puede tener una mayor eficacia en colaborar a la reducción de ese fenómeno. Este artículo pretende formular ideas que sirvan para reforzar las reglas de responsabilidad extracontractual previstas en las leyes destinadas a ese efecto.

Para lograr el objetivo propuesto, pretendo demostrar que algunas reglas legales sobre responsabilidad extracontractual pueden ser interpretadas y aplicadas desde un punto de vista funcional, es decir, tomando en consideración los valores que se persigue proteger y los objetivos que se busca cumplir a través de la LPI y la LPIN. Mi opinión es que, si ciertas normas de tales textos legales en materia de responsabilidad civil son interpretadas funcionalmente, teniendo en cuenta los fines y virtudes favorecidos por esa legislación, podremos dales un alcance diferente al que habitualmente se les otorgaría conforme a criterios tradicionales. Y ese resultado redundaría en normas de mayor calado en la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial —al menos desde el punto de vista del rol que la responsabilidad extracontractual juega en ese sentido—, porque la posición del titular de tales derechos se vería fortalecida.

2. Chile ha sido nuevamente incluido en el año 2020 en la sección *Priority Watch List* del *Special 301 Report*, informe elaborado por The Office of the United States Trade Representative, agencia del gobierno de los Estados Unidos de América que lleva a cabo periódicamente un reporte con la situación de países donde se observa un menor respeto a la propiedad intelectual. Disponible en https://ustr.gov/sites/default/files/2020_Special_301_Report.pdf.

Con esta finalidad en mente me centraré en tres aspectos que considero especialmente útiles en un estudio funcional de las reglas de responsabilidad por daños extracontractuales en la propiedad intelectual e industrial: el primero, referido a la prueba de estos daños en el campo de la propiedad intelectual —a propósito de lo cual haré también una breve sistematización de los tipos de derechos protegidos por la LPI y la clase de perjuicios que pueden afectarlos—, y en el de la propiedad industrial. La razón de este análisis es que, como tendré ocasión de precisar, los daños extracontractuales en la LPI y en la LPIN consisten en la infracción de los derechos que tales leyes protegen, de modo que para el titular de los mismos bastaría con probar la infracción para entender que existe un daño, lo que simplifica considerablemente la carga probatoria de los perjuicios sufridos, en especial si se trata de daños de naturaleza moral.

A continuación me referiré al criterio de imputación subjetivo en la LPI y en la LPIN, el cual considero que corresponde a la categoría conocida en doctrina como *culpa infraccional*, es decir, a un criterio de imputación que se verifica por la sola infracción, lo que significa relevar al actor de la prueba de la culpa al comprobar aquella y facilitar su actividad procesal en el juicio indemnizatorio.

Finalmente, el tercer aspecto en análisis corresponde a la aplicación conjunta de las acciones reparatorias y de restitución por ganancias ilícitas. En esta parte del trabajo explicaré que la aplicación combinada de una acción de indemnización y una de restitución de ganancias obtenidas ilícitamente por el infractor puede ser un importante disuasivo para la comisión de ilícitos contra la propiedad intelectual e industrial. Ello, como se verá, es posible tanto en el contexto de la LPI como en el de la LPIN, pero mediando un estudio previo de las disposiciones pertinentes de esos cuerpos legales.

Para completar esta introducción, quiero recordar y poner énfasis en que este es un estudio que se centra en un análisis funcional de la vigente normativa de la LPI y de la LPIN en materia de responsabilidad civil extracontractual. Por lo tanto, no es el objetivo de esta investigación realizar una propuesta de posibles acciones de naturaleza disuasoria que puedan ser incorporadas en una hipotética reforma a tales cuerpos legales. Un trabajo de esa índole excede las pretensiones de este artículo y por sus características y extensión requiere materializarse en otra sede, en la cual se aborde el tipo de medidas que desde una perspectiva de política jurídica serían útiles para lograr tal objetivo.

Sobre la prueba de los daños a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial

Para realizar un análisis funcional sobre la materia en el caso de la LPI es conveniente primero identificar el objeto de protección de la ley, esto es, los derechos que conforman la propiedad intelectual, ya que la consagración en términos expresos de estos

derechos tiene importantes consecuencias que desembocan en su protección eficaz a través de la actividad probatoria de los daños indemnizables, en la medida que la interpretación de las normas respectivas se haga de una manera enfocada en función de un objetivo de resguardo. Una vez hecho esto, se verá cuál es el mismo escenario en el ámbito de la propiedad industrial.

Tipología de derechos protegidos por la LPI

De acuerdo al artículo 1 de la LPI, la protección legal se extiende a todos los derechos que, por el solo hecho de la creación intelectual, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, más los derechos conexos que ella determina. Agrega la disposición que el derecho de autor comprende los derechos patrimoniales y morales, que buscan proteger el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. Esto significa que la protección de la LPI tiene como objeto dos clases de derechos que constituyen el llamado derecho de autor: los derechos patrimoniales y los derechos morales. A estos se suman una categoría especial, los derechos conexos.

Los derechos patrimoniales dicen relación con la explotación económica de la obra protegida —razón por la cual también se les conoce como *derechos económicos o de explotación* (Walker, 2020: 149)— y confieren las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente los derechos sobre ella y de autorizar su utilización a terceros (Walker, 2020: 5 y 6), encontrándose enumerados en el artículo 18 de la LPI. El derecho moral se trata, en tanto, de una facultad que se refiere más a la relación personal entre el autor y su obra (Walker, 2020: 137) que a las posibilidades de explotación de esta, y conlleva para el autor las prerrogativas enumeradas en el artículo 14 de la LPI. Por último, los derechos conexos, según el artículo 65 de la Ley 17.336, son aquellos que la ley otorga a los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión o de televisión. Las distintas facultades que se asocian a los derechos conexos dependen de los diversos titulares de los mismos.

Como es posible observar, la protección que ofrece la LPI no es la sola lesión a un mero interés, tal como sabemos que ocurre en el ámbito del derecho común (Barros Bourie, 2006: 219-222), sino que es la vulneración a un derecho específico, el derecho de autor, ya sea en su aspecto patrimonial o en el campo del derecho moral.³ Para los

3. Esto no implica que las transgresiones a los derechos de autor no puedan, eventualmente, vulnerar algún interés no previsto como un derecho en la LPI, sea del propio titular del derecho como de una tercera persona. Lo que ocurrirá en este caso es que, al tratarse de un interés no contemplado en la ley, la responsabilidad que el ofendido considera que tiene derecho a perseguir se regirá por el estatuto del derecho común y no del expresamente previsto por la LPI. Esto es perfectamente posible si consideramos el tenor literal del artículo 85 letra b) de la ley, el cual permite el reclamo de una indemnización de

efectos de este trabajo, la capacidad protectora de la propiedad intelectual que ofrece esta característica se manifiesta en dos circunstancias: la primera, que el daño está constituido por la sola infracción cometida en contra de alguno de estos derechos (patrimonial, moral o conexo) y, la segunda, que al estar conformado el daño por tal infracción, su prueba se circunscribe a la comprobación de la misma, lo que facilita la pretensión del actor y el éxito de su demanda.

Clases de daños a los derechos de autor

Sabiendo qué clase de derechos protege la LPI se pueden clasificar ahora los daños derivados de la lesión a tales derechos. La disposición esencial de la LPI en este sentido es el artículo 85 letra b), que establece las prerrogativas que el titular de un derecho de autor tiene frente a una infracción al mismo. En la letra b) de este artículo se consagra la tutela resarcitoria del derecho de autor cuando indica que su titular podrá demandar «la indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados». De esto se desprende que podemos hablar de daños patrimoniales y morales cuando se transgreden los derechos patrimoniales y morales, respectivamente. En relación a los daños derivados de la infracción a los derechos conexos, la doctrina nacional ha precisado que la LPI no establece el derecho moral en favor de los titulares de esta clase de derecho (Walker, 2020: 222). De modo que debe entenderse que toda mención a los derechos patrimoniales y a los daños de esta clase, así como su tratamiento legal en materia de responsabilidad civil, comprende a los derechos conexos y a los perjuicios que se deriven de su transgresión.

Desde mi punto de vista, y en atención a que la LPI constituye un cuerpo normativo especial en relación al derecho común, la clasificación entre derechos patrimoniales y morales condiciona el tipo de daños, de forma tal que de la violación de los derechos patrimoniales nacen daños de esa naturaleza, en tanto que de la infracción a los derechos morales surgen daños morales.

Los daños patrimoniales son aquellos perjuicios que sufre el titular del derecho de autor debido a la infracción de alguno de los derechos patrimoniales que la LPI contiene en su artículo 18 (reproducción, modificación o transformación, distribución, comunicación al público y arrendamiento). Tal infracción ocurre cuando un sujeto, contratante o no, se apropia de alguna de esas facultades, de las que no es titular, o se extralimita en el ejercicio de los derechos que se le han cedido (Martínez Espín, 1996: 30). Cualquier daño de naturaleza patrimonial que experimente el titular que no sea derivado de la infracción de un derecho patrimonial no se encuentra regido por la

perjuicios al titular de los derechos de autor, «sin perjuicio de las otras acciones que le correspondan». En el caso de personas que no sean el titular de tales derechos, se llega a esa conclusión por aplicación de las reglas generales en la materia.

LPI, lo que implica que su demanda y eventual resarcimiento se regirá por las normas del derecho común.

La segunda categoría de daño que menciona el artículo 85 letra b) es el moral, que en el campo de la propiedad intelectual se conoce como *daño moral de autor* (Barría Díaz, 2015: 941 y ss.). En la experiencia comparada, sobre todo la española, donde es la tesis mayoritaria, se sostiene que solo son indemnizables como perjuicios morales aquellos que deriven de hechos ilícitos o incumplimientos contractuales que vulneren a alguno de los derechos que forman parte del derecho moral de autor (Díez-Picazo, 1989: 1698; Martínez Espín, 1996: 55; Cámara Águila, 1998: 417; Vega Vega, 2007: 197; Carrasco Perera y del Estal, 2017: 1870; Macías Castillo, 2008: 288 y ss.; Ferrer Bernal, 2017: 18). Esto significa que el titular del derecho respectivo solamente podría reclamar la indemnización del daño moral de autor cuando se ha vulnerado por el infractor alguno de los derechos morales previstos expresamente en el artículo 14 de la LPI. Así, si el titular sufre a causa del hecho ilícito o del incumplimiento contractual un perjuicio extrapatrimonial que no se encuentra consagrado como derecho moral en la ley, tal como ocurre, por ejemplo, con el prestigio profesional o artístico, ese perjuicio no constituye un daño moral de autor, sino que se trataría de una forma de daño moral general, indemnizable de acuerdo a las normas del derecho común y no según las reglas de la LPI (Corral, 2013: 334). Lo mismo puede afirmarse respecto de los daños morales que pudieran surgir de la violación de alguno de los derechos patrimoniales que forman parte del derecho de autor y que se encuentran detallados en los artículos 17 y 18, o de alguno de los derechos conexos, que también forman parte del concepto genérico de derecho de autor. Cualquier otra forma de daño moral que pueda experimentar el titular del derecho de autor que no sea la infracción de alguno de los derechos morales previstos en la LPI es perfectamente demandable por este. Lo que ocurre en esta situación es que su reclamación se someterá en todo a las reglas del derecho común, por ejemplo, en materias de procedimiento aplicable y de prueba (en contra, Pino Emhart, 2019: 47 y 48).

Derechos y daños en la propiedad industrial

En materia de propiedad industrial y a diferencia de lo que ocurre en la LPI, la LPIN no establece la distinción entre daños patrimoniales y daños morales. Por otra parte, la tipificación de las conductas atentatorias contra la propiedad industrial que dan origen a la responsabilidad civil es más amplia y genérica que en el caso de la LPI, puesto que aquellas consisten en cualquier conducta que lesione el derecho de propiedad industrial, tal como aparece del artículo 106 (Corral, 2013: 337). De modo que las distinciones que he realizado a propósito de la propiedad intelectual no se aplican en el ámbito de la propiedad industrial, donde solo se habla de daños a la propiedad industrial en términos generales.

La prueba de los daños a la propiedad intelectual e industrial

Eventualmente, la carga probatoria de los daños, que normalmente se encuentra de lado de la víctima, puede ser ardua en algunas áreas de la responsabilidad extracontractual que están específicamente reguladas, razón por la cual para los titulares de los derechos cualquier ayuda que se les preste para aliviar la carga probatoria de los perjuicios será de mucha utilidad, además de constituir indirectamente un desincentivo a potenciales infractores al constatar que la comprobación del daño no significará mayores inconvenientes para el dañado. En otras palabras, hacer más ligera al demandante la carga de la prueba de los daños significa un espaldarazo a la protección de los titulares de los intereses o derechos respectivos y aumenta el resguardo de los valores que se encuentran contenidos en leyes especiales cuya protección el ordenamiento jurídico ha privilegiado.

En el campo de la propiedad intelectual lo anterior implica que cualquier colaboración que se preste al titular del derecho al momento de probar los daños que ha sufrido debido a una infracción a las disposiciones de la LPI constituye para él además de una menor carga probatoria, una disminución de sus costos y un aumento de sus probabilidades de ganar el pleito. En otra vereda, el infractor deberá estar consciente de este escenario ante un potencial juicio que pueda llevarse en su contra, si es que decide transgredir las normas respectivas.

Entonces, un análisis funcional de las reglas sobre la prueba de los daños en materia de propiedad intelectual e industrial puede significar un enorme beneficio para el titular de los derechos. Y digo que el análisis debe ser funcional porque la LPI no contiene reglas especiales que alteren la tradicional y básica fórmula en materia probatoria contenida en el artículo 1.698 del Código Civil, lo que significa, en una lectura inicial, que la acreditación de los perjuicios le corresponde al titular en su rol de demandante. Sin embargo, creo que es posible modificar este panorama a través de una interpretación funcional de las normas de la LPI que permita alterar la carga probatoria de los daños. Esto, en mi opinión, se puede hacer si entendemos que la sola infracción causada al titular de un derecho de propiedad intelectual es, al mismo tiempo, un daño sufrido por la víctima que solo requiere de prueba de la infracción. Si la infracción es probada, se entiende probado el daño por parte del actor quien, en todo caso, deberá acompañar al proceso de antecedentes que demuestren el monto que él atribuye a los daños para efectos de su cuantificación. De este modo se produce un efecto beneficioso para el titular de los derechos infringidos y para la protección de la propiedad intelectual en general.

Lo anterior se justifica ya que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre cosas como lo son las producciones del talento, el ingenio y el conocimiento humano, las cuales tienen el carácter de incorpóreas (sobre la materia, Guzmán Brito, 2006: 56 y ss.), independiente del formato material que asuman (un libro es simplemente la

forma material que asume la creación literaria de su autor, no la obra en sí misma). Esto significa que, por su propia naturaleza, es muy difícil probar los daños que estas cosas sufren. Si una persona destruye con instrumentos contundentes los vidrios de una casa el dueño puede probar el daño material, así como su valor (el vidrio destruido es el daño, en tanto que su evaluación económica está determinada por el costo de mercado de su reposición). Pero el daño a cosas emanadas del talento de una persona resulta sumamente difícil de comprobar. Por esa razón, la LPI enumera —adecuadamente, a mi juicio— en su artículo 14 los derechos morales y en los artículos 18 y 19 los patrimoniales: para establecer de qué forma se contraviene tales derechos, pero también qué forma asume el daño a esta cosa de naturaleza inmaterial como lo son las creaciones derivadas del talento y el ingenio humano. La infracción es al mismo tiempo el daño.

Entonces si, por ejemplo, un agente literario que publica un libro que su autor pretendía conservar inédito y como consecuencia de la publicación adquiere fama, prestigio e importantes sumas de dinero, ¿dónde está el daño para él? Sin duda alguna, su derecho moral a mantener inédita la obra ha sido transgredido, pero sin provocarle perjuicio alguno, muy por el contrario. De acuerdo a los cánones tradicionales sobre responsabilidad civil no tiene derecho alguno a indemnización y si intenta un juicio con el fin de obtenerla, probablemente lo pierda por no poder probar un daño. Sin embargo, creo que una visión funcional de las reglas de la LPI —y también de la LPIN— puede cambiar este punto de vista. Si entendemos funcionalmente y con un afán protector de los derechos las disposiciones pertinentes de los textos legales, podemos entender también que el solo comportamiento transgresor (en el ejemplo de no respetar el derecho al inédito del autor) es un daño para este, más aun si se trata de un derecho moral que no tiene relación con los aspectos patrimoniales, sino con los vínculos personales entre el autor y su obra, que siempre son de complicada comprobación. En ese caso, la indemnización al titular del derecho de autor nace por la sola circunstancia de la infracción.

La propuesta que formulo se basa en la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y en la circunstancia de que estos recaen sobre cosas incorporeales. Pero también creo que para corroborar lo dicho es posible recurrir a un argumento de texto legal. El artículo 85 letra k) de la LPI consagra una figura singular para lo que es nuestro ordenamiento jurídico, denominada en doctrina como *indemnización predefinida* (Walker, 2020: 305 y 306),⁴ consistente en la facultad del titular de un de-

4. El origen de esta figura se encuentra en el Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile y Estados Unidos, aprobado mediante el Decreto 312, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el día 31 de diciembre de 2003. El tratado contiene esta forma de indemnización en su artículo 17.11, que corresponde a la contenida a su vez en el artículo 504 de la *Copyright Law of the United States*, en cuya virtud los titulares cuyos derechos han sido infringidos pueden recuperar el monto de los daños efectivos sufridos a causa de la infracción, así como los beneficios obtenidos (*actual damages and profits*). Sin

recho para solicitar que las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales y morales sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el juez dentro de los márgenes que el precepto fija. De acuerdo con esta disposición, tal facultad podrá ser ejercida por el demandante «una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción», no cuando se haya probado el daño, esto confirma lo que he venido sosteniendo, pues establece que la prueba judicial de la infracción como el mecanismo que otorga el derecho a requerir la indemnización de todos los daños sufridos o a optar por su sustitución por la que fije el juez. Esta prueba judicial debe ser debidamente comprobada, a diferencia de lo que ocurre con las reglas del derecho común, que establecen la prueba del daño como hecho procesal fundante de la indemnización. En realidad, en ambos casos la indemnización se otorgará una vez probado el daño, pero lo que ocurre con los daños patrimoniales y con el daño moral de autor es que estos están constituidos por la sola infracción, de modo que acreditada esta se entiende verificado ese daño. Me parece que la mejor forma de explicar esta regla es entendiendo que la sola infracción de un derecho de autor constituye el daño indemnizable (Barría Díaz, 2015: 953).

En suma, mi parecer es que basta con que quede demostrada la sola infracción a alguno de los derechos que conforman la propiedad intelectual para que quede también comprobado el daño. De la misma forma lo ha entendido parte de la doctrina nacional y extranjera (Walker, 2020: 297 y 298; Lipszyc, 2006: 577; Morillo González, 2020: 152). Además, si se examina la jurisprudencia nacional es posible encontrar fallos de nuestros tribunales que, aunque en forma algo voluble, han sostenido que los daños al derecho de autor se prueban por la sola comisión de una infracción a las normas de la LPI, sea que se trate de un daño patrimonial como de un daño moral.⁵

La prueba de los derechos patrimoniales y morales

Como consecuencia del carácter típico del daño patrimonial se sostiene que la certeza sobre la existencia del mismo se alcanza desde el momento que se acredita por el

perjuicio de esto, el afectado tiene la posibilidad de solicitar al tribunal un resarcimiento cuantificado en la ley, cuya suma varía entre 500 y 20.000 dólares, en vez de la reparación de todos los daños sufridos (*statutory damages*). El juez determinará libremente la indemnización dentro del margen prefijado (Lipszyc, 2006: 574; Walker, 2020: 306).

5. Destacan en este sentido las sentencias pronunciadas en las causas *Castillo Atenas con Isapre Normédica S.A.*, Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol 16.867, 26 de mayo de 2004; *Empresa Periodística Díaz y Otro Ltda. con Empresa Periodística El Norte*, Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol 1008-2005, 22 de marzo de 2006; *Sociedad Chilena del Derecho de Autor con Sociedad Comercial Jeria y Compañía Limitada*, Corte Suprema, rol 4898-2008, 29 de octubre de 2010; *Cereceda Parra y Otros con Productora y Comercializadora Fonográfica S.A.*, Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 846-2011, 23 de noviembre de 2011.

actor la infracción al derecho patrimonial del titular, sin más. A partir de ese momento, lo que el demandante debe hacer es demostrar cuál es el valor económico de las consecuencias que le atribuye a tal infracción (Morillo González, 2020: 152; Moreno Martínez, 2017: 181, respecto del lucro cesante). Las partidas indemnizatorias específicas no se encuentran detalladas en las disposiciones sobre responsabilidad civil de la LPI. No obstante, me parece perfectamente claro que el titular del derecho de autor puede reclamar tanto el valor del daño emergente como el del lucro cesante, en cualquier forma en que estos se manifiesten, puesto que se trata de las partidas clásicas del daño patrimonial (Barros Bourie, 2006: 257). Respecto de uno y otro las reglas y técnicas probatorias serán las comúnmente utilizadas en la práctica judicial.

Algo similar puede argumentarse respecto del daño moral de autor (Barría Díaz, 2015: 951-954). En la doctrina científica existe acuerdo en que el daño moral en el derecho común requiere un trabajo probatorio de parte del actor, independiente de las dificultades que esa prueba le pueda suponer (Domínguez Hidalgo, 2000: 716-718; Corral, 2013: 160 y 161; Barros Bourie, 2006: 332 y ss.; Díez-Picazo, 2011b: 323). Una cosa diferente se sostiene respecto del daño moral de autor, puesto que autores nacionales (Walker, 2020: 297 y 298) y extranjeros (Macías Castillo, 2008: 286; Martínez Espín, 1996: 57; Lipszyc, 2006: 577; Morillo González, 2020: 152) afirman que este se produce por la sola infracción de un derecho moral a través de un hecho ilícito o de un incumplimiento contractual, según el caso. De este modo, si el daño moral consiste en la infracción de un derecho moral de autor, la consecuencia lógica es que por realizarse una conducta que atente contra ese derecho moral se producirá el daño. Esto significa que el titular no se encuentra obligado a probar la existencia efectiva de un daño extrapatrimonial, entendido como un sufrimiento o un pesar emocional, sino que le bastará con acreditar el hecho ilícito o el incumplimiento que vulnera su derecho de autor para entender que se ha producido el daño. No significa esto que al actor se le exima de la prueba del daño o que este se presuma; lo que ocurre es que se entiende que la infracción al derecho moral es el daño mismo, de manera que probada aquella se considera demostrado este último.⁶ El demandante jamás va a ser eximido de su obligación de probar que se ha cometido una infracción en contra del derecho moral. Por su parte, el demandado siempre podrá desvirtuar la prueba del daño demostrando que en realidad no se ha producido la infracción que se le atribuye y que constituye el daño moral de autor.

Como se observa, la ventaja que lo recién sostenido significa para el titular del derecho de autor es especialmente evidente en lo que se refiere a los derechos morales,

6. Hay autores que sostienen que en el daño moral de autor realmente existe una presunción de daño, de modo que, verificada la infracción al derecho moral, el daño moral se presumiría automáticamente (en este sentido, Martínez Espín, 1996: 57; Carrasco Perera y del Estal, 2017: 1871; Rovira Sueiro, 2013: 589. En contra, Macías Castillo, 2008: 285-291, e Yzquierdo Tolsada y Arias Máiz, 2006: 86 y 87).

puesto que su labor probatoria se limitará a comprobar hechos materiales constitutivos de la infracción al derecho moral, dejando de lado algo tan intangible como es el padecimiento psicológico derivado del atropello de sus prerrogativas. Sin duda que este aligeramiento de la carga probatoria apoya la defensa de los derechos del autor y refuerza la protección de la propiedad intelectual, a diferencia de lo que ocurre con el daño moral *stricto sensu*, que debe ser probado separadamente del hecho que lo produce, en términos tales que de no lograrse esa prueba la pretensión del demandante debería ser desechada (Barría Díaz, 2015: 952). La dificultad de la comprobación del daño moral constituye una justificación adicional para facilitar al titular la prueba del daño moral de autor (Martínez Espín, 1996: 57).

El caso de la LPIN

Tratándose de la propiedad industrial, las ideas que acabo de expresar son, en términos generales, plenamente aplicables. Por supuesto, esto se tiene que entender con los alcances pertinentes, que tienen relación con la inexistencia de una división como la que hace la LPI entre derechos patrimoniales y morales —y la consiguiente distinción entre daños del mismo tipo—, y la amplitud de la conducta infraccional en contra de la propiedad industrial, bastante más reducida que en el caso de la LPI. Pero, en general, la circunstancia de tratarse la propiedad industrial de una forma de dominio sobre cosas incorpóreas más los fines de protección que emanan de la LPIN, constituyen fundamento plausible a la inversión de la prueba del daño en este último texto legal.

Sobre la culpa infraccional como criterio de imputación subjetiva en la LPI y en la LPIN

Es sabido que se denomina como *culpa infraccional* o *culpa contra la legalidad* a aquellas hipótesis en las que la culpa se encuentra dada por la infracción de deberes de cuidados específicos establecidos por el legislador, normalmente en leyes especiales. Esto implica que cuando se produce una infracción y el subsecuente daño a alguno de estos deberes de cuidado, el hecho infraccional se considera automáticamente culpable por atentarse en contra ese deber de cuidado legal. Esto trae como repercusión más relevante que la culpa no deberá ser probada, puesto que ella se infiere de la sola vulneración legal (Rodríguez, 1999: 183; Barros Bourie, 2006: 97 y ss., y 142-143; y Corral, 2013: 211 y 212). En otras palabras, estamos frente a una verdadera presunción de culpa, la que, por cierto, admite prueba en contrario.

Trasladados estos conceptos, en primer lugar, al ámbito de la responsabilidad extracontractual por atentados al derecho de autor, significa que la vulneración de los deberes de respeto a esos derechos consagrados en la LPI constituye una culpa infraccional, por tratarse precisamente de la infracción de deberes específicos previamente

impuestos por el legislador en disposiciones legales especialmente destinadas a ese efecto. Si un daño patrimonial o moral se causa al titular de un derecho de autor a partir de la transgresión de alguno de estos deberes de respeto y cuidado de la propiedad intelectual, estaremos frente a hipótesis de culpa contra la legalidad,⁷ lo que importa es que esta no deba ser probada por el ofendido en el juicio de responsabilidad civil, sino que solamente debe ser acreditada la infracción.

Puntualmente el deber de cuidado establecido en la LPI cuya violación implica la culpa infraccional del responsable es el previsto en el artículo 19, que impone la exigencia de obtener autorización previa del titular del derecho de autor para la utilización de una obra en cualquiera de las modalidades detalladas en el artículo 18, bajo el apercibimiento de la aplicación de todas las sanciones civiles y penales a que haya lugar. El deber de cuidado en este caso no debe ser precisado por un juez, puesto que viene previsto por el legislador, de modo que la utilización de una obra sin la referida autorización denota por sí sola el incumplimiento del deber de cuidado y la culpa consiguiente. No se trata del incumplimiento del deber genérico de los artículos 2.314 y 2.329 del Código Civil, sino de uno especialmente previsto en la LPI (Walker, 2020: 293 y 294).

Por otra parte, el deber de conducta del artículo 19 de la LPI debe ser complementado con los artículos 78 a 84, que contienen tipos penales que sancionan diversos comportamientos que atentan contra la propiedad intelectual y que diseñan deberes de conducta cuyo incumplimiento resulta demostrativo del componente subjetivo de la responsabilidad civil que pueda emanar de esos ilícitos penales.

En relación con el sistema de la LPIN la tipificación de las conductas atentatorias contra la propiedad industrial que dan origen a la responsabilidad civil es más amplia y genérica que en el caso de la LPI, puesto que aquellas consisten en cualquier conducta que lesione el derecho de propiedad industrial, tal como aparece del artículo 106 de la LPIN (Corral, 2013: 337). En consecuencia, la descripción comprende figuras delictuales y cuasidelictuales civiles menos precisas que en el campo de la propiedad intelectual. Por supuesto que ello no supone una desprotección para el titular del derecho de propiedad industrial, sino solo un trabajo más detallado de parte de las

7. La determinación del criterio de imputación subjetiva debe descartar la posibilidad de que la responsabilidad extracontractual contenida en la LPI sea de naturaleza objetiva. La tentación de dejarse llevar por esta alternativa se explica porque esta ley no establece en ninguna de las principales disposiciones sobre tutela resarcitoria (artículo 85 letra b), especialmente) regla alguna que exija textualmente y con carácter general la culpa como criterio de imputación. Sin embargo, creo que esta posibilidad debe desecharse. Se repite con frecuencia en la doctrina (Barros Bourie, 2006: 446) la idea que la responsabilidad objetiva o estricta debe ser establecida en forma expresa y en leyes especiales, dada su excepcionalidad, cosa que no ocurre en el caso de la LPI. Es cierto que la ley no habla literalmente en sus preceptos del dolo o la culpa, pero este silencio tampoco puede llevarnos a concluir tan apresuradamente que nos encontramos frente a un sistema de responsabilidad estricta.

autoridades judiciales al momento de indagar, descubrir e identificar la vulneración específica que tal derecho ha experimentado.

Tratándose la culpa como criterio de imputación subjetiva, cuya prueba resulta automática por la comprobación de la infracción en contra de los bienes jurídicos protegidos en las leyes específicas que los contienen, resulta que en el campo de la propiedad intelectual e industrial —que son formas de propiedad sobre cosas incorpóreas que se encuentran contenidas en leyes que establecen un sistema de responsabilidad civil por conductas atentatorias a aquellas— queda claro que la culpa en que se incurra por el infractor es de naturaleza infraccional y, en consecuencia, la víctima debería quedar liberada de su prueba. De entenderlo así, el *onus probandi* del actor resultaría considerablemente aliviado, por cuanto la prueba de la culpa siempre está a cargo del demandante y los juicios por infracciones a la propiedad intelectual e industrial no tendrían por qué ser la excepción. Pero si se comprende de esta manera la culpa en la responsabilidad extracontractual por daños de esta naturaleza, el peso de la prueba de la culpa se invierte, pasando a ser de cargo del infractor.

De ser tal como lo propongo, se introduce una nueva forma de interpretación funcional a la legislación pertinente que contribuye sustancialmente a la protección de los titulares desde el momento que se aliviana el peso que tienen de probar los presupuestos de la acción de responsabilidad extracontractual y se refuerza la protección legislativa de la propiedad intelectual e industrial. Esto queda más claro aún si se suma a mi propuesta en orden a dar por probado el daño con la sola prueba de la infracción.

La compatibilidad entre la acción resarcitoria y la acción de restitución de ganancias ilícitas en la LPI y la LPIN

Como se desprende del título de esta sección, se trata de analizar en esta parte del artículo si existe, y en qué términos, la posibilidad de ejercer simultáneamente una acción resarcitoria o indemnizatoria de perjuicios y una acción restitutoria por enriquecimiento injustificado. Puedo adelantar que se trata de una alternativa que se encuentra prevista en la LPI y en la LPIN, pero con matices que requieren un examen algo más detallado que su sola constatación.

Compatibilidad efectiva de acciones resarcitoria y restitutoria en la LPI

La posibilidad de que el titular del derecho de autor pueda, ante una infracción, ejercer conjuntamente una acción indemnizatoria y una de restitución por enriquecimiento injustificado, se desprende del artículo 85 letra b) de la LPI, el cual, al enumerar las acciones que se le concede al titular —entre las cuales se encuentra la de

indemnización de perjuicios—,⁸ indica que dichas acciones se podrán ejercer «sin perjuicio de las otras acciones que le correspondan». Como esta última frase está expresada en términos sumamente amplios no resta sino concluir que la acción de restitución por enriquecimiento injustificado se encuentra dentro de las alternativas que el titular puede hacer, aunque no se encuentre mencionada en forma expresa en dicho precepto. La concurrencia de acciones extracontractuales y acciones de enriquecimiento no genera dudas, en la medida que se cumplan los requisitos que el ordenamiento jurídico exige respecto de cada una de ellas (Barros Bourrie, 2009: 30-32). Y su utilidad como mecanismo de prevención de conductas atentatorias en contra de la propiedad ha sido puesta de relieve por la doctrina especializada (Yzquierdo Tolsada y Arias Máiz, 2006: 235 y ss.).

Este instrumento resulta ser de gran relevancia puesto que amplía el abanico teórico de herramientas a disposición del titular ante una infracción a sus derechos, permitiéndole valerse de una acción, la restitutoria, que presenta como considerable atractivo el no incluir dentro de su estructura la exigencia de verificación de elemento subjetivo alguno de imputación (dolo o culpa) (Peñailillo, 1996: 29) ni de daño (Basozábal, 1998: 38 y 39), bastando únicamente la debida comprobación por parte del actor de la existencia de un enriquecimiento carente de justificación por parte del demandado, así como de su cantidad. De esta forma, al contar con una acción adicional a las del artículo 85 letra b), sin duda alguna que el titular del derecho de autor ve reforzada su posición frente a terceros y fortalecida la protección de la propiedad intelectual.

Pero resulta interesante anotar que en muchas ocasiones un tercero puede obtener ganancias de su intromisión en derechos de propiedad intelectual. En tal situación, la pregunta que cabe formular es si el titular del derecho podrá accionar en contra del infractor deduciendo una acción de indemnización por los daños causados con la infracción y, al mismo tiempo, una acción restitutoria por los beneficios, ganancias o utilidades percibidos por aquel como consecuencia de la utilización indebida de los derechos del actor. Que las acciones indemnizatorias y restitutorias pueden ser interpuestas conjuntamente de acuerdo a la LPI por el demandante es algo sobre lo que no hay duda. El problema es si el enriquecimiento injustificadamente obtenido por el demandado podrían ser las ganancias que ha obtenido producto de su infracción.

El artículo 85 letra e) de la misma ley establece, en su inciso primero, que al determinar el perjuicio patrimonial el tribunal considerará, entre otros factores, el valor legítimo de venta al detalle de los bienes sobre los cuales recae la infracción para,

8. Las otras acciones que concede el artículo 85 letra b) al titular del derecho de autor son las dirigidas a pedir el cese de la actividad ilícita del infractor, la publicación de un extracto de la sentencia, a costa del demandado, mediante anuncio en un diario de circulación comercial de la región correspondiente, a elección del perjudicado (literales a) y c), respectivamente).

enseguida, agregar en el inciso segundo que «el tribunal podrá, además, condenar al infractor a pagar las ganancias que haya obtenido, que sean atribuibles a la infracción y que no hayan sido consideradas al calcular los perjuicios». Finalmente, el tercer y último inciso del precepto enumera una serie de criterios de cuantificación, esta vez para el rubro del daño moral.

La redacción de este último precepto permite interpretar su inciso segundo de dos formas. La primera de ellas consiste en entender que el legislador ha querido establecer como un criterio de cálculo de la indemnización de perjuicios a las ganancias obtenidas por el infractor, atribuibles a la infracción. Esta posibilidad se desprende del tenor literal del inciso y por estar ubicado entre los otros dos incisos del artículo, ambos destinados a tratar la indemnización: el primero, para entregar pautas de cuantificación del daño patrimonial y el tercero, que cumple la misma función pero para medir el daño no patrimonial. La segunda alternativa, en tanto, consiste en entender que lo que en realidad hace el inciso segundo del artículo 85 letra e) es establecer la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, autónoma respecto de la acción indemnizatoria. La restitución comprende en este caso las ganancias obtenidas por el infractor a propósito de su actuación intromisiva, sin especificar qué tipo de ganancias son las que deben ser restituidas (Barría Díaz, 2017: 201).

Mi opinión es que esta segunda forma de apreciar la norma es la adecuada, es decir, entender a la acción del inciso segundo del artículo 85 letra e) como una de restitución de ganancias que autoriza al juez para que, a solicitud de la parte demandante, se condene al infractor a la devolución de todo el provecho obtenido como consecuencia de su intromisión ilegítima en los derechos de autor (en este sentido, Barría Díaz, 2017: 201-203; Corral, 2013: 336; Pino Emhart, 2019: 50). Creo que razonar de otra manera implica introducir una confusión conceptual que altera el contenido de la acción en términos superados hoy en día por la mejor doctrina, tanto sobre la responsabilidad extracontractual como sobre el enriquecimiento injustificado. Debe tenerse en cuenta que en el caso de la primera interpretación posible, la indemnización incorporaría en su contenido ganancias obtenidas en forma injustificada y, desde este punto de vista, sin duda se lograría algún objetivo disuasorio. Sin embargo, esta conclusión también implica que cuantitativamente el monto de la indemnización superaría el valor del daño, vulnerando la prohibición de enriquecimiento que para el demandante supone el principio de reparación integral del daño y conlleva, además, el riesgo de admitir en nuestro sistema de responsabilidad civil una forma de indemnización punitiva (Barría Díaz, 2017: 203 y 204; Pino Emhart, 2019: 52).

Lo importante de esta toma de posición es que a través de ella puede argumentarse que la ley está implementando un mecanismo adecuado de prevención de daños. Este parecer se basa en que, probablemente, la mejor forma de alcanzar niveles óptimos de disuasión de conductas atentatorias a la propiedad intelectual, desde el punto de vista del uso de acciones civiles, sea la utilización combinada de una acción

indemnizatoria por daños experimentados por el autor a causa de la infracción a su derecho y de una acción restitutoria de las ganancias obtenidas por el infractor. De esta manera la sumatoria de la cuantía resarcitoria y restitutoria significaría un importante desincentivo al potencial infractor ante la expectativa de que una sentencia judicial lo condene al pago de un monto no solo indemnizatorio, sino que además lo privaría de los beneficios económicos de la infracción.

Entonces, si bien la restitución de ganancias no debería ser incorporada dentro de la indemnización de perjuicios, sí está prevista como acción autónoma en el inciso segundo del artículo 85 letra e) de la LPI, tal como resulta de la segunda interpretación posible de esa disposición. De este modo, considero que es posible entender que el estatuto de responsabilidad extracontractual que se ha establecido en la LPI por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual persigue una finalidad no solo compensatoria, sino que también preventiva y de protección, mediante una acción indemnizatoria en favor del autor afectado, a la que adiciona una acción de restitución de las ganancias obtenidas injustificadamente por el infractor.

El problema de la incompatibilidad de acciones resarcitoria y restitutoria en la LPIN

El segundo texto legal en el cual he querido centrar esta investigación es el artículo 108 de la LPIN (sobre la materia, Barrientos Zamorano, 2008: 123-143; Barría Díaz, 2017: 177-213). Esta disposición se encuentra inserta en el sistema de acciones civiles que ese texto legal ha previsto ante las lesiones a los derechos de propiedad industrial, acciones dentro de las cuales se encuentra la de indemnización por daños y perjuicios, en el artículo 106 letra b) de la ley.⁹ El artículo 108 señala que frente a lesiones de esta naturaleza, la indemnización podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad a las reglas generales sobre responsabilidad extracontractual, o bien por opción de alguno de los tres criterios establecidos en el precepto: a) las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir; b) las utilidades que el infractor haya obtenido como consecuencia de la infracción o, c) el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia.

La fórmula de medición del daño a la propiedad industrial que el legislador ha integrado en el artículo 108 de la LPIN se conoce en la doctrina especializada como el *método del triple cómputo del daño* (*dreifache Schadensberechnung*) y es un mecanismo de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios proveniente de la

9. Las otras posibilidades que tiene el actor de acuerdo al artículo 106 de la Ley 19.039 son la de pedir la cesación de los actos que violen el derecho protegido; la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción; y la publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante (literales a), c) y d), respectivamente).

jurisprudencia alemana elaborada a fines del siglo XIX a partir del caso *Ariston*¹⁰ y prevista hoy en día en numerosos textos legales dedicados a la propiedad industrial en distintos ordenamientos jurídicos.

El método del triple cómputo que utiliza la LPIN ha sido objeto de críticas, debido a una configuración un tanto confusa que ha generado muchísimas discusiones. El gran defecto técnico que se observa en esta metodología de cálculo de la compensación de daños lo constituye la utilización combinada, bajo la denominación de indemnización de perjuicios, de módulos de cuantificación tanto compensatorios (utilidades que el titular deja de percibir o lucro cesante) como restitutorios (utilidades obtenidas por el infractor y el valor de la licencia hipotética, autorización o royalty).¹¹ La disposición permite que la cuantía de la indemnización de perjuicios pueda establecerse utilizando criterios de restitución que son ajenos a la lógica compensatoria, lo que significa una confusión dogmática entre dos ámbitos diferentes como lo son el de la indemnización por daños y el de la devolución de valores percibidos injustificadamente. De este modo, la idea de la indemnización de perjuicios en este precepto no coincide conceptualmente con la de compensación, sino que también incluye la de restitución (Barría Díaz, 2017: 205-206; Barrientos Zamorano, 2008: 129; Corral, 2013: 338).

En una primera lectura podría estimarse que, desde el punto de vista de la disuasión, esta característica dogmáticamente reprochable podría ser asumida en términos positivos, dado que ya varias veces he señalado que el uso combinado de herramientas indemnizatorias y restitutorias me parece el camino más adecuado en la búsqueda de la mayor prevención posible de daños mediante el ejercicio de acciones civiles. El problema es que el método del triple cómputo en realidad no acumula los módulos que se encuentran contenidos en el artículo 108, sino que solo permite al actor un uso alternativo de los mismos, el cual se encuentra obligado a optar por uno de los tres criterios de cálculo, dos de ellos restitutorios, si es que decide no sujetarse a las reglas generales sobre responsabilidad extracontractual. Entonces, la eficacia disuasoria, al menos como sostengo que debe entenderse, disminuye al dividir el uso

10. Se trata de una sentencia del *Reichsgericht* de 8 de agosto de 1895, que resolvió el caso en que el demandado había utilizado y difundido composiciones musicales del demandante sin su autorización. El problema que se planteaba para resolver a favor del actor estaba en que este no sufrió daño alguno por la intromisión en su derecho de autor, sino que, al contrario, su obra ganó popularidad. El *Reichsgericht* resolvió el asunto en favor del demandante y luego de un extenso razonamiento elaboró el sistema de cómputo de la indemnización que conocemos como método del triple cómputo del daño. Para mayores detalles véase Basozábal, 1997: 1264-1268.

11. En Alemania, país de origen del método del triple cómputo del daño que utiliza el artículo 108, ha existido un arduo debate acerca de la naturaleza de la *dreifache Schadensberechnung*, dividido entre autores que la entienden como una acción indemnizatoria y quienes la identifican como un tipo de acción de restitución. Al respecto, Basozábal, 1997: 1273-1283.

de las armas que el método concede (Yzquierdo Tolsada y Arias Máiz, 2006: 157-160; Barría Díaz, 2017: 206).

En este sentido, no puedo dejar de insistir en que las acciones de restitución constituyen mecanismos de prevención muy eficaces para la disuasión de ilícitos de este tipo y que, por lo mismo, la aplicación conjunta de ambos rubros —indemnización y acción restitutoria— puede ser un arma tremendamente eficaz en la prevención de fenómenos como la piratería. Aún más, y siempre a la luz de la literatura extranjera, se ha defendido la idea de que una acción de restitución compatible con la indemnización de perjuicios —como creo que ocurre en nuestro país con las acciones del artículo 85 letra e) de la LPI— constituye un instrumento disuasivo más potente y de mayor entidad cuantitativa en la lucha contra las infracciones a la propiedad intelectual (Yzquierdo Tolsada y Arias Máiz, 2006: 235 y ss.) que aquellas sometidas a un régimen de incompatibilidad, como el previsto en la LPIN en su artículo 108, precepto que, ya lo he dicho, obliga al titular que demanda una indemnización de perjuicios a optar entre tres alternativas de naturaleza compensatoria y restitutoria. Si se analizan en paralelo, la acción de restitución de la LPI está mejor diseñada que su equivalente de la LPIN, por lo menos desde el punto de vista de su carácter de mecanismo de lucha frente a los ilícitos que vulneran estas formas de propiedad incorporal, al integrar dos herramientas disuasorias autónomas en contra de las infracciones a los derechos de autor (Barría Díaz, 2017: 206 y 207).

Pero, además, el carácter disuasorio que debería tener la LPIN se diluye por las otras partidas indemnizatorias que contiene el artículo 108. Así, la letra a) establece que el actor puede pedir a título de indemnización las utilidades que hubiera dejado de percibir, es decir, el lucro cesante, pero no puede demandar ni el daño emergente ni el daño moral (Corral, 2013: 338). Por ende, le resulta más conveniente desechar el sistema de la LPIN y derechamente deducir su acción conforme al sistema de derecho común, porque en este el abanico de daños indemnizables es más amplio. La primera regla del precepto transforma en descartable al artículo 108, por incompleto y carente de todo atractivo funcional para el afectado.

Por otra parte, la partida indemnizatoria de la letra c), relativa al precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, corresponde a lo que en la doctrina se conoce con el nombre de *licencias o regalías hipotéticas* (Pino Emhart, 2019: 42), *remuneración hipotética* (Morillo González, 2020: 161) o *royalty* (Yzquierdo Tolsada y Arias Máiz, 2006: 79), consistente en un método abstracto de liquidación del daño que utiliza como referencia «el precio de una hipotética cesión del derecho infringido» (Carrasco Perera y Del Estal, 2017: 1856), de acuerdo al valor de mercado que tenga la autorización por el uso de los derechos del autor (Carrasco Perera y Del Estal, 2017: 1856; Morillo González, 2020: 162). Ante esta regla de cálculo del perjuicio, y una vez comprobado el uso de derechos sin autorización, el demandado no podrá alegar que no existe daño alguno, sino solo que

el valor de mercado de la autorización o cesión es distinto al sostenido por el actor (Carrasco Perera y Del Estal, 2017: 1856; Morillo González, 2020: 161).

Pues bien, este mecanismo de cómputo del daño ha sido criticado en doctrina debido a su insuficiencia. Si la indemnización consiste en que el infractor deba pagar la autorización que desde un principio debió haber enterado al titular del derecho de propiedad industrial para hacer uso de este, significa que para este individuo «su posición sería envidiable: de no ser descubierto, el negocio le sale gratis; de ser descubierto, en principio no le costará más de lo que hubiera tenido que pagar comprándolo» (Carrasco Perera y Del Estal, 2017: 1859; en sentido similar, Yzquierdo Tolsada y Arias Máiz, 2006: 135-140). En un panorama como este la tercera partida indemnizatoria del artículo 108 carece de todo valor disuasorio (Carrasco Perera y Del Estal, 2017: 1859) y probablemente su mayor ventaja sea la facilidad de la prueba de su monto.

En todo caso, las críticas que acabo de formular al método del triple cómputo contenido en el artículo 108 de la LPIN no implican que la función preventiva no se encuentre presente en los módulos indemnizatorios que lo componen. Esto porque, aunque no sea posible utilizarlos conjuntamente, siempre existe la posibilidad que alguno de ellos, elegido por el actor en su demanda, sea de una cantidad lo suficientemente elevada como para asestar un golpe patrimonial fuerte al infractor, capaz de desalentarlo en incidir nuevamente en las conductas que se le reprocha y a terceros para incurrir en ellas. Como acabo de anotar, parece difícil que esto pueda ocurrir a partir de la condena a la devolución del valor del permiso o licencia por el uso del derecho infringido. Pero existen mayores probabilidades que el efecto disuasorio se produzca cuando la indemnización consiste en el pago de utilidades, sean estas las que hubiera percibido el titular del derecho de propiedad industrial o sean aquellas obtenidas por el infractor (Barría Díaz, 2017: 207).

Respecto de las utilidades que el titular del derecho hubiere percibido, estas constituyen un lucro cesante para aquel, es decir, un módulo indemnizatorio respecto del cual no hay observaciones que formular. En cuanto a las ganancias obtenidas por el infractor, son pertinentes los mismos reparos que planteé a propósito de la acción del artículo 85 letra e) de la LPI en orden, en primer lugar, a la confusión conceptual que significa incluirlas como un criterio indemnizatorio, dada su naturaleza restitutoria; y, en segundo término, a cómo considerar su monto podría significar superar el valor del daño e infringir el principio de reparación integral. Pero también se puede replicar aquí con las ventajas disuasorias que conlleva obligar al demandado a devolver las utilidades que obtuvo a partir de la infracción, sobre todo si estas fueron especialmente cuantiosas. Más allá de la defectuosa equiparación de conceptos que hace el artículo 108 y de la desacertada decisión de establecer un sistema opcional para el actor en vez de uno de acciones compatibles, como en el caso de la LPI, lo cierto es que la inclusión de este módulo restitutorio puede importar una no del todo ideal, pero

sí útil herramienta de prevención de conductas atentatorias a la propiedad industrial (Barría Díaz, 2017: 207 y 208).

A modo de síntesis¹²

Las reglas indemnizatorias del artículo 85 letra e) de la LPI y del artículo 108 de la LPIN se asemejan mucho, por cuanto ambas consideran como posible mecanismo de cuantificación del daño a las ganancias que el infractor haya obtenido como consecuencia de la infracción. Sin embargo, existe una importante diferencia de planteamiento entre ambas, mientras la regla del inciso segundo del artículo 85 letra e) admite alguna dosis de incertidumbre en cuanto a si esa acción civil debe entenderse como de naturaleza indemnizatoria o restitutoria, no ocurre lo mismo con el artículo 108, que expresamente señala que esas ganancias serán consideradas para la determinación de la indemnización de los daños, si así lo decide el actor. Es decir, el artículo de la LPIN califica derechamente a la acción que concede como indemnizatoria, aun cuando para su cálculo utilice un componente restitutorio, lo que también puede afirmarse respecto del valor de la licencia que debería haber otorgado el titular del derecho violentado. Por lo tanto, y dado que en mi opinión la acción del artículo 85 letra e) inciso segundo de la LPI es de naturaleza restitutoria, el problema más significativo para un análisis funcional se plantea a propósito de la norma de la LPIN, que confunde indemnización con restitución, a diferencia de la LPI, que establece ambas acciones en forma separada y autónoma, aunque sea necesario y previo realizar una interpretación que permita aclarar lo que tal artículo realmente dice.

Lo que más llama la atención acerca de lo expresado sobre la acción del artículo 108 letra b) de la LPIN es que nos encontramos con que el mecanismo de cuantificación indemnizatorio basado en las ganancias obtenidas por el infractor parece conceptualmente inadecuado. Si entendemos a la acción del titular como una indemnización de perjuicios, tal como ocurre con este precepto, las utilidades del infractor no constituyen un daño y por lo tanto la regla vulnera el principio de reparación integral. Y si vamos más allá de lo estrictamente indemnizatorio —y podemos extender este análisis a la acción restitutoria del artículo 85 letra e) de la LPI—, la devolución de ganancias obtenidas con la infracción también resulta excesiva, por cuanto probablemente supere el valor de la licencia o autorización que, eventualmente, el titular habría cobrado por la explotación del derecho de propiedad intelectual o industrial y que es el concepto que, según la mejor doctrina sobre enriquecimiento injustificado, es el que debería ser objeto de restitución.¹³ En ambas situaciones la indemnización

12. Sobre esta materia, Barría Díaz, 2017: 208-213.

13. No es el objetivo ni el alcance de este trabajo el análisis del contenido de la acción restitutoria, pero valga por ahora señalar que cierta doctrina especializada considera que el objeto de la acción de enri-

a pagar o las cantidades que el demandado debe devolver exceden lo que realmente debe ser compensado o devuelto.

No obstante, la cuestionable fórmula de cálculo que el legislador utiliza en estos dos textos legales puede ser comprendida de mejor forma si la interpretamos desde un punto de vista funcional y concluimos que a través de ella lo que se ha buscado es dotar de cierta capacidad disuasoria a los estatutos de responsabilidad contenidos en dichos textos legales. Mi explicación para la decisión del legislador está en que ambas leyes constituyen un sistema de resguardo de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial, resguardo que consiste no solo en entregar respuestas efectivas y oportunas frente a las transgresiones, sino también en herramientas que intenten persuadir a las personas de llevar adelante conductas que vulneren los derechos que los titulares tienen sobre ellas. No me caben dudas en orden a que con las reglas sobre responsabilidad extracontractual o las relativas a la restitución de ganancias se ha buscado proporcionar a los titulares de derechos de propiedad intelectual o industrial lesionados un sistema de compensación o de restitución, según el caso, que les permita acceder a una suma de dinero lo más satisfactoria posible, pero del mismo modo es cierto que tales normas se encuentran incorporadas a leyes que persiguen propósitos preventivos, como lo es disuadir atentados a la propiedad intelectual e industrial. Así, es lógico entender que la intención legislativa ha sido que el estatuto de responsabilidad extracontractual se una a otras reglas de orden civil, penal y administrativo contenidas en ambas leyes, a fin de lograr ese objetivo de prevención, y para ello ha implementado mecanismos indemnizatorios y restitutorios medibles mediante criterios diferentes a los tradicionales.

De hecho, si se analiza este tema desde un punto de vista funcional, se concluye que lo que realmente hace el artículo 108 de la LPIN es establecer un sistema indemnizatorio calculable en base a criterios que eventualmente aumentan la indemnización por sobre el valor del daño a fin de lograr efectos disuasorios en los potenciales infractores. La base de esta apreciación se encuentra en que, desde una perspectiva económica, la sola reparación de los perjuicios puede en sí misma tener un eventual poder para desincentivar conductas, pero en caso de que las potenciales utilidades percibidas por el infractor lleguen a resultar considerablemente superiores al valor de la indemnización a la que podría ser condenado, es probable que aún tenga incen-

quecimiento injustificado solamente puede consistir en el valor de la autorización, licencia o *royalty* que puede percibir el titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial por su concesión, al ser esta la atribución patrimonial que le garantiza el ordenamiento jurídico. Como las ganancias que obtenga el infractor no constituyen, en rigor, un beneficio que le corresponda recibir al titular, quien, quizás, ni siquiera pretendía explotar comercialmente su derecho, no corresponde que aquel exija su devolución (Basozábal, 1998: 88-93, con cita a abundante doctrina alemana; Díez-Picazo, 2011a: 175-177; Vendrell, 2012: 1178).

tivos para cometer la infracción. Si se interpreta funcionalmente la regla del artículo 108 letra b) de la LPIN podemos concluir que lo que se busca es evitar que en virtud de la comparación entre costos y beneficios se generen incentivos para la infracción de los derechos protegidos por la ley. Algo similar puede sostenerse respecto de la acción de restitución de ganancias del artículo 85 letra e) inciso segundo de la LPI, que también resulta ser una herramienta de desincentivo a comportamientos infraccionales, siempre y cuando sea comprendida desde la perspectiva funcional que he propuesto.

Sin duda alguna que lo planteado puede ser inmediatamente objetadas si son examinadas a la luz de los principios que informan las reglas del derecho común de la responsabilidad extracontractual.¹⁴ Sin embargo me parece que responden al análisis funcional de los textos legales que he propuesto y que considero necesario para dotarlos de una mayor potencia protectora. Esto se hace especialmente necesario si se toma en cuenta la suerte que ha experimentado la regla del artículo 108 letra b) de la LPIN en nuestro Tribunal Constitucional. La sentencia de este organismo de 14 de

14. La primera posible objeción dice relación con el problema del legitimado para percibir los montos excesivos a que sea condenado el demandado. Si el demandante, en el caso de la LPIN, decide solicitar una indemnización de perjuicios consistente en las utilidades que percibió el demandado o en la licencia que este no pagó, en realidad está invocando una restitución de valores y no la compensación de un daño. Esto significa, de acuerdo a la lógica indemnizatoria, que lo que está obteniendo verdaderamente con su demanda no se corresponde con el daño sufrido, sino que lo excede. Por lo mismo, no se vislumbran razones para que dichas sumas deba recibirlas el afectado y no el Fisco, por ejemplo, como ocurre en el caso de las multas, o que sean destinadas a otros fines precisados en la ley. Al fin y al cabo, el gran problema que desde este punto de vista supone atribuir al demandante que obtiene en el juicio una compensación que sobrepase el daño sufrido radica en que constituye un enriquecimiento sin justificación a su favor. Por supuesto que en el caso de la propiedad industrial es la propia LPIN la que contempla y permite esta situación, pero sin duda que a la luz de los principios de la responsabilidad extracontractual se trata de una anomalía.

Una segunda observación tiene relación con el carácter punitivo que se puede atribuir a estas reglas, en vez del preventivo como conviene que sean entendidas. Esto porque si la indemnización de perjuicios únicamente debe estar compuesta por el equivalente pecuniario al daño sufrido por la víctima y no debe incluir otros conceptos, como lo hace el artículo 108 de la LPIN, si se condena al demandado al pago de sumas de dinero a título de ganancias que en realidad no constituyan alguna forma de daño para el actor, se infringe el principio de reparación total del daño y se cae en el campo de la disuasión, pero también, y esto es lo peligroso, en el de la punición, con la dificultad adicional que encierra la carga de distinguir cuándo la indemnización excesiva únicamente persigue la prevención y cuándo busca el castigo. A mi juicio, esta objeción se salvaría si se combinara en el texto legal la indemnización con la restitución, pero entendidas como conceptos diferentes y autónomos, tal como lo hace la LPI, y circunscritas a los marcos que la mejor doctrina ha propuesto para cada una de ellas: el daño efectivamente causado al titular, como criterio de establecimiento de la compensación; y el precio de la autorización o licencia según valores de mercado, para el caso de la acción restitutoria (Barría Díaz, 2017: 211-212).

enero de 2014¹⁵ declaró la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de este artículo, de contenido similar al inciso segundo del artículo 85 letra e), por vulnerar el principio de proporcionalidad que se infiere del artículo 19 número 2 de la Constitución Política, debido al excesivo monto restitutorio de ganancias a la que fue condenada la empresa demandada en el juicio cuya sentencia de la Corte Suprema motivó el requerimiento de inconstitucionalidad. De modo que el Tribunal Constitucional ha reprochado la regla del artículo 108 por considerar que las condenas en base a la opción de la letra b) resultan excesivas a la luz de los preceptos constitucionales de donde se deduce el principio de proporcionalidad, y este reproche eventualmente podría repetirse en el futuro no solo en relación al mencionado artículo 108, sino también y por las mismas razones, respecto del artículo 85 letra e) inciso segundo, sea que entendamos a esta regla como una acción indemnizatoria o restitutoria. Me atrevo a afirmar que si el Tribunal Constitucional hubiese interpretado estas reglas de indemnización y restitución desde la perspectiva de su rol disuasorio, podría haber resuelto de una manera distinta la cuestión de constitucionalidad, lo que se corrobora por un voto de minoría de esta sentencia (Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Juan José Romero Guzmán) que estimó que el sentido del artículo 108 de la LPIN es justamente servir de mecanismo de prevención de ilícitos contra la propiedad industrial¹⁶ (sobre esta materia, Barría Díaz, 2017: 212; Pino Emhart, 2015: 207-220).

Conclusiones

Los daños a los derechos de propiedad intelectual e industrial se traducen no solamente en importantes perjuicios para los titulares de los respectivos derechos, sino también en considerables pérdidas económicas para el Fisco de Chile; implican la proliferación de conductas atentatorias de disposiciones legales expresas, incluso bajo la forma de delitos penales; y desincentivan a personas talentosas a desarrollar sus ideas bajo el temor obtener la retribución que legítimamente esperan debido a la amenaza de que sus creaciones sean usurpadas por otros individuos inescrupulosos. Por esto y por varias razones más es que las obras derivadas del talento, ingenio y conocimiento humano, necesitan y deben ser protegidas en forma potente. La legislación pertinente establece mecanismos para la defensa de la propiedad intelectual

15. *Astudillo Capetillo, Milton con Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.*, 14 de enero de 2014 (inaplicabilidad por inconstitucionalidad), rol 2437-13-INA.

16. El numeral 5 de este voto señala textualmente: «En efecto, la norma impugnada pretende no solo impedir que quien cometió el ilícito pueda aprovecharse de los beneficios derivados de la infracción por él cometida [...], sino, también contribuir a la disuasión de conductas violatorias de la ley en este tipo de materias. Por consiguiente, el artículo 108 letra b), consagra la obligación del infractor de pagar una suma de dinero que va más allá de una finalidad meramente compensatoria de los daños que a la víctima pudo ocasionarle la infracción».

e industrial y consagra instancias a las que los afectados pueden recurrir ante las transgresiones de sus derechos. Pero también es indispensable que el ordenamiento jurídico se encuentre en condiciones de ofrecer herramientas que contribuyan a potenciar la posición jurídica de los actores y a desincentivar conductas, de forma tal que las agresiones, aunque sea idealmente, no lleguen a verificarse.

En este artículo se busca colaborar con el reforzamiento del aparato de protección legal de la propiedad intelectual e industrial frente a comportamientos atentatorios a estas, a través de un estudio particular de ciertas reglas que integran el conjunto de normas sobre responsabilidad civil extracontractual contenido en la LPI y en la LPIN. Dado que ese sistema entra en acción una vez que las infracciones y los daños consecuentes se han producido, pudiera pensarse que su función defensiva es inexistente o, al menos, muy reducida o irrelevante. Pero creo que esta visión puede cambiar si se lleva a cabo un análisis funcional de tales reglas, es decir, si se interpreta la normativa sobre daños desde una perspectiva diferente a la meramente compensatoria que caracteriza al derecho común y se pone énfasis en los valores y principios que informan a las leyes especiales, relativas a contenidos especiales, en que se encuentran insertas. De este modo, se logra una interpretación de la normativa pertinente quizás diferente a la de aquella normativa contenida en el Código Civil, pero más adecuada a los objetivos que persigue la legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

Buscando una contribución en ese sentido, en este trabajo he hecho un análisis funcional de tres aspectos específicos de las LPI y la LPIN. En primer lugar, he propuesto que la carga de la prueba de los daños a la propiedad intelectual e industrial, que de acuerdo a las reglas generales corresponde al actor, se traslade al infractor demandado basado en que la infracción por sí sola significa un daño para el titular. Enseguida, que la culpa en que incurre el infractor debe ser entendida como una culpa infraccional, es decir, que se verifica por el solo hecho de producirse una transgresión a la normativa legal en los términos que esta indica, sin que sea necesario recurrir a la prueba de la negligencia, la que se entiende comprobada por la sola comisión de la conducta, tal como ocurre con el daño. En ambos casos el objetivo de esta interpretación funcional es exonerar al demandante de la carga probatoria en lo que al daño y a la culpa se refiere. Finalmente, he sostenido que es sumamente útil para sustentar el papel preventivo la acumulación y aplicación conjunta y compatible de acciones indemnizatorias y restitutorias, especialmente para disuadir a los potenciales infractores ante la posible condena de pagar importantes sumas de dinero por compensación y restitución, pero siempre desde una perspectiva funcional, la que, como se ha visto en Chile a la luz de los criterios del Tribunal Constitucional, no ha tenido aplicación.

Creo que de implementarse la comprensión funcional que propongo es posible alcanzar un nivel más alto de defensa y prevención ante las infracciones a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial. La aplicación conjunta de mecanismos relacionados con la prueba del daño y la culpa, además del uso coordinado de acciones de

indemnización y de restitución, puede fortalecer los derechos de los autores frente a los atentados al producto de su creatividad.

Referencias

- BARRÍA DÍAZ, Rodrigo (2015). «Configuración del daño moral de autor en la Ley de Propiedad Intelectual». En Álvaro Vidal (editor), *Estudios de derecho civil X*. Santiago: Thomson Reuters.
- . (2017). «La función preventiva o disuasoria de la responsabilidad civil, a propósito de las Leyes de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial». En Alfredo Ferrante, Lilian San Martín y Rodrigo Barría (editores), *Presente y futuro de la responsabilidad civil*. Santiago: Thomson Reuters.
- BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo (2008). «El sistema del triple cómputo en la Ley de Propiedad Industrial». *Ius et Praxis*, 14 (1): 123-143.
- BARROS BOURIE, Enrique (2006). *Tratado de responsabilidad extracontractual*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
- . (2009). «Restitución de ganancias por intromisión en derecho ajeno, por incumplimiento contractual y por ilícito extracontractual». En Enrique Barros Bourie, María Paz García Rubio y Antonio M. Morales Moreno (autores), *Derecho de daños*. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo.
- BASOZÁBAL, Xabier (1997). «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual». *Anuario de Derecho Civil*, 50 (3): 1263-1300.
- . (1998). *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno* Madrid: Civitas.
- CÁMARA ÁGUILA, María del Pilar (1998). *El derecho moral del autor*. Granada: Comares.
- CARRASCO PERERA, Ángel y Ricardo del Estal Sastre (2017). «Comentario al artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual». En Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (director), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Cuarta edición. Madrid: Tecnos.
- CORRAL, Hernán (2013). *Lecciones de responsabilidad civil extracontractual*. Segunda edición. Santiago: Legalpublishing.
- DÍEZ-PICAZO, Luis (1989). «Comentario al artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual». En Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (director), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Tecnos.
- . (2011a). *La doctrina del enriquecimiento sin causa*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas-Grupo Editorial Ibáñez-Depalma.
- . (2011b). *Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual*. Tomo V. Cizur Menor: Thomson Reuters-Civitas.

- DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen (2000). *El daño moral*. Tomo II. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
- FERRER BERNAL, Mercedes (2017). «El daño moral de autor y la llamada regalía hipotética. Reflexiones al hilo del caso Liffers». *InDret*, 2: 1-41. Disponible en <https://bit.ly/3mljpfC>.
- GUZMÁN BRITO, Alejandro (2006). *Las cosas incorporales en la doctrina y en el derecho positivo*. Segunda edición. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
- LIPSYC, Delia (2006). *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Unesco, Cerlalc y Zavalía.
- MACÍAS CASTILLO, Agustín (2008). «La reparación del daño moral de autor». En Agustín Macías Castillo y Miguel Ángel Hernández Robledo (coordinadores), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías*. Madrid: La Ley.
- MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual (1996). *El daño moral contractual en la Ley de Propiedad Intelectual*. Madrid: Tecnos.
- MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (2017). «La evaluación de la indemnización ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual: últimas incidencias legislativas y problemática actual». En Juan Antonio Moreno Martínez (coordinador), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Dykinson.
- MORILLO GONZÁLEZ, Fernando (2020). *Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa de la propiedad intelectual*. Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi.
- OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE (2020). *SPECIAL 301 REPORT*. DISPONIBLE EN [HTTPS://BIT.LY/3OEMPYL](https://bit.ly/3OEMPYL).
- PEÑAILILLO, Daniel (1996). «El enriquecimiento sin causa. Principio de derecho y fuente de obligaciones». *Revista de Derecho* (Universidad de Concepción), 200: 7-40.
- PINO EMHART, Alberto (2015). «Sobre la (des)proporcionalidad de la acción indemnizatoria». *Revista de Derecho de la Escuela de Postgrado*, 8: 207-220.
- . (2019). «Las acciones civiles por infracción a los derechos de propiedad intelectual». *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 8 (2): 33-58.
- RODRÍGUEZ, Pablo (1999). *Responsabilidad extracontractual*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
- ROVIRA SUEIRO, María (2013). «Daños a la propiedad industrial e intelectual». En José Manuel Busto Lago y Luis Fernando Reglero Campos (coordinadores), *Leciones de responsabilidad civil*. Segunda edición. Cizur Menor: Aranzadi.
- VEGA VEGA, José Antonio (2007). «Acciones y procedimientos en defensa de la propiedad intelectual». En Carlos Rogel Vide (coordinador), *Reformas recientes de la Propiedad Intelectual*. Madrid: Reus.
- VENDRELL, Carles (2012). «La acción de enriquecimiento injustificado por intromi-

sión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen». *Anuario de Derecho Civil*, 65 (3): 1107-1244.

YZQUIERDO TOLSADA, Mariano y Vicente Arias Máiz (2006). *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual*. Madrid: Trama.

WALKER, Elisa (2020). *Manual de Propiedad Intelectual*. Segunda edición. Santiago: Thomson Reuters.

Agradecimientos

Este artículo forma parte del proyecto «Daños a la creatividad: propuesta de un análisis funcional del sistema de responsabilidad extracontractual de las leyes de propiedad intelectual e industrial», financiado por los Fondos Internos de Fomento a la Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

Sobre el autor

RODRIGO BARRÍA DÍAZ es abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. Profesor de Derecho Civil de la Universidad Alberto Hurtado, Chile. Su correo electrónico es: jbarria@uahurtado.cl.  <https://orcid.org/0000-0003-3776-3995>.

La *Revista de Chilena de Derecho y Tecnología* es una publicación académica semestral del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que tiene por objeto difundir en la comunidad jurídica los elementos necesarios para analizar y comprender los alcances y efectos que el desarrollo tecnológico y cultural han producido en la sociedad, especialmente su impacto en la ciencia jurídica.

DIRECTOR

Daniel Álvarez Valenzuela
(dalvarez@derecho.uchile.cl)

SITIO WEB

rchdt.uchile.cl

CORREO ELECTRÓNICO

rchdt@derecho.uchile.cl

LICENCIA DE ESTE ARTÍCULO

Creative Commons Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional



La edición de textos, el diseño editorial
y la conversión a formatos electrónicos de este artículo
estuvieron a cargo de Tipografía
(www.tipografica.io).