

# ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

## *STRUCTURING OF THE NON-CONTRACTUAL CIVIL LIABILITY SYSTEM OF THE LAW ON INTELLECTUAL PROPERTY*

RODRIGO BARRÍA DÍAZ\*

**RESUMEN:** El sistema de responsabilidad civil extracontractual previsto en la ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual, contiene diferencias interesantes si se le compara con aquel de derecho común contenido en el Código Civil. Con el objetivo de resaltar esas innovaciones y, además, de procurar una ordenación no siempre lograda por la citada ley ni intentada del todo por la doctrina nacional, es que este artículo propone una organización que permita estudiar y comprender de la mejor manera posible el régimen contenido en la Ley de Propiedad Intelectual.

**Palabras clave:** Responsabilidad extracontractual, propiedad intelectual, derecho de autor.

**ABSTRACT:** The non-contractual liability system provided for in the Chilean statute on Intellectual Property contains interesting differences when compared with the regulation contained in the Chilean Civil Code. With the aim of highlighting these innovations and, in addition, to attempt an order not always achieved by the aforementioned statute nor fully attempted by the national scholarship, this article proposes an organization that allows its study and understanding in the best possible way.

**Keywords:** Non-contractual liability, intellectual property, Copyright Law.

## I. INTRODUCCIÓN

La regulación de la propiedad intelectual y de los derechos que la componen se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico en la ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI), con todas sus modificaciones posteriores, la cual contiene un variado sistema de protección frente a vulneraciones que pueda experimentar debido a las infracciones cometidas por terceros. De esta forma, la LPI establece sanciones por la comisión de ilícitos penales, tipificados en los artículos 78 a 84, además de la acción indemnizatoria que emana de dichos delitos. En el orden civil, la ley previene una serie de acciones en favor del titular del derecho de autor que este puede hacer valer a su elección, tanto en el

---

\* Doctor en Derecho, Universidad de Salamanca. Profesor de Derecho Civil de la Universidad Alberto Hurtado. Código Orcid 0000-0003-3776-3995. Dirección postal: Cienfuegos 41, Santiago de Chile. Correo electrónico: jbarria@uahurtado.cl. 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.

procedimiento civil como en el penal, enumeradas en el artículo 85 B y sin perjuicio de otras acciones que tenga derecho a ejercer: la acción de cesación, consistente en el cese de la actividad ilícita del infractor (tutela preventiva)<sup>1</sup>; la acción de indemnización de los daños patrimoniales y morales causados (tutela resarcitoria); y 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. A esto puede agregarse el derecho del actor de solicitar la destrucción o retiro del comercio de ejemplares que hayan sido objeto de una infracción (artículo 85 C) y las medidas precautorias que la ley dispone en el artículo 85 D (tutela cautelar)<sup>2</sup>.

Dentro de este abanico de acciones que la LPI proporciona al titular de los derechos de propiedad intelectual, el régimen de responsabilidad extracontractual por daños o de tutela resarcitoria ha sido escasamente tratado por la doctrina nacional<sup>3</sup>, y dentro de ese estudio no se observa una sistematización del todo completa y ordenada, la cual considero sumamente necesaria si se toma en cuenta que las reglas de la LPI en esta materia adolecen de cierto desorden y de uso a veces poco afortunado de la técnica de redacción legislativa –como ocurre, por ejemplo, en la relación existente entre los artículos 85 A y 85 E, que dicen relación con los criterios de cuantificación de la indemnización de perjuicios–, lo que hace necesario un apoyo para su cabal comprensión.

Por otra parte, este régimen de responsabilidad presenta una buena cantidad de notables diferencias con el sistema indemnizatorio del derecho común, aspecto en el cual la dogmática nacional tampoco ha puesto, a mi juicio, toda la atención que merecen. Así, la LPI contiene innovaciones importantes, tales como el establecimiento de criterios específicos de medición del daño moral; la incorporación de una acción de restitución de ganancias obtenidas por el infractor; una novedosa forma de reparación como lo es la indemnización predeterminada; permite que los daños se consideren probados por la sola comprobación de la infracción; entre otras figuras especialmente llamativas.

Mi impresión es que para poner de relevancia todas las significativas peculiaridades que ofrece el régimen de tutela resarcitoria de la LPI es necesario un doble esfuerzo dogmático: de ordenación de las reglas que lo componen y que permita una mejor comprensión de las mismas, en primer lugar; y que en ese contexto resalte las características que hacen de este régimen un ordenamiento singular y, hasta cierto punto, modernizador en relación al sistema de derecho común de la responsabilidad civil, en segundo lugar.

Con estas ideas en mente, el objetivo de este trabajo es llevar a cabo una estructuración del régimen de responsabilidad civil por daños causados al titular del derecho de autor establecido por la LPI<sup>4</sup>. Se trata de una regulación especial y propia, sin perjuicio que sus reglas puedan ser complementadas por aquellas generales previstas en el Código Civil<sup>5</sup>. La

<sup>1</sup> YZQUIERDO y ARIAS (2006) pp. 53 y ss.; LLAMAS (2020) pp. 146 y ss.

<sup>2</sup> YZQUIERDO y ARIAS (2006) pp. 63 y ss.; LLAMAS (2020) pp. 152-154 y ss.

<sup>3</sup> Señaladamente, WALKER (2020) pp. 289 y ss.; CORRAL (2013) p. 334; BARRÍA (2015) pp. 941 y ss.; BARRÍA (2017b) pp. 177 y ss.; PINO (2019b) pp. 33 y ss.

<sup>4</sup> Sobre las demás acciones que dispone la LPI en favor del titular de los derechos de propiedad intelectual, WALKER (2020) pp. 298 y ss., y PINO (2019b) pp. 38-42.

<sup>5</sup> CORRAL (2013) p. 334.

forma en que expondré todo aquello que creo que debe contener una sistematización de la tutela resarcitoria de la LPI será la que tradicionalmente se utiliza respecto de regímenes de esta naturaleza: una descripción de la tipología de daños, legitimación activa y pasiva de la acción de responsabilidad, criterios de imputación subjetiva, conducta dañosa, para finalizar con los aspectos imprescindibles de la acción indemnizatoria. Pero antes considero necesario anticipar y resaltar algunos aspectos que son de suma importancia para llevar adelante este trabajo y cuya relevancia se apreciará en algún sentido en la medida que se avance en el análisis de las distintas partes de este artículo.

En primer término, quiero enfatizar que se trata de una investigación centrada exclusivamente en la responsabilidad extracontractual que nace de ilícitos contra la propiedad intelectual, con lo que excluyo en esta ocasión la responsabilidad contractual. Los daños a la propiedad intelectual pueden provenir tanto del incumplimiento de un contrato como de hechos ilícitos dolosos o culposos. Este trabajo de investigación no comprenderá los primeros porque las respuestas jurídicas para el campo de los daños contractuales y extracontractuales son las mismas, con el agregado que para el estudio de la responsabilidad contractual en el ámbito de la propiedad intelectual se requiere necesariamente incursionar en los diferentes contratos propios de este campo, como pueden ser, por ejemplo, el contrato de edición o el de representación, lo que excedería las dimensiones razonables de un trabajo de esta índole.

En segundo lugar, el estudio se hace en función del régimen de responsabilidad extracontractual contenido en una ley particular como lo es la LPI. Por lo tanto, se trata de un conjunto de reglas especiales, con algunas peculiaridades respecto a las del derecho común, el cual solamente se aplica frente a vacíos u omisiones que deban ser colmados a partir de las reglas generales y supletorias del Código Civil.

Finalmente, que de acuerdo al artículo 85 B la acción indemnizatoria de la LPI puede ser ejercida por el titular del derecho de autor “sin perjuicio de las otras acciones que le correspondan”, lo que implica la posibilidad de intentar acciones de otra naturaleza no contempladas en la ley –como puede ser, por ejemplo, una acción restitutoria por enriquecimiento injustificado–, en la medida que se cumplan los requisitos necesarios para ello.

## II. TIPOLOGÍA DE DERECHOS Y DE DAÑOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

### 1. TIPOLOGÍA DE DERECHOS: LOS DERECHOS PATRIMONIALES Y LOS DERECHOS MORALES

Antes de analizar el sistema de responsabilidad extracontractual de la LPI es necesario precisar cuál es su objeto u objetos de protección, así como las infracciones a través de las cuales son atacados y que originan las acciones establecidas en la ley. Así, el artículo 1° de ese texto legal indica, en lo pertinente, que su protección 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 patrimonial y moral, que buscan proteger el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.

De lo expuesto fluye que la protección de la LPI tiene como objeto dos clases de derechos, que no define pero describe, y que constituyen el llamado derecho de autor: los derechos patrimoniales y los derechos morales. A estos deben agregarse los derechos conexos.

Los derechos patrimoniales dicen relación con la explotación económica de la obra protegida –por lo que también se les conoce con el nombre de “derechos económicos o de explotación”<sup>6</sup>– 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<sup>7</sup>. Por ello es que el titular de esta clase de derecho puede ser el propio autor o un tercero.

El derecho moral, en tanto, conlleva para el autor las siguientes facultades, enumeradas en el artículo 14 de la LPI: reivindicar la paternidad de la obra; oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación hecha sin expreso y previo consentimiento; mantener la obra inédita; autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa; y exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima, mientras no pertenezca al patrimonio cultural común. El titular de estos derechos es el autor de la obra. Se trata de un conjunto de derechos que apuntan a la relación personal entre el autor y su obra<sup>8</sup>, más allá de las posibilidades de explotación de esta por aquel.

Finalmente, derechos conexos, según el artículo 65 de la ley N° 17.336, son aquellas facultades que la ley le otorga a los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión o de televisión. Para conocer las facultades que se asocian a los derechos conexos es necesario distinguir entre los diversos titulares de los mismos.

Precisado todo lo anterior, es posible afirmar en esta parte del artículo dos cosas: primero, que al ser el objeto de protección de la LPI el derecho de autor en sus diversas manifestaciones (derechos patrimoniales, morales y conexos), ya sabemos que el daño que genera la tutela resarcitoria de la ley es la lesión a cualquiera de estos derechos; segundo, que, por lo mismo, el daño en el contexto de la LPI no es la sola lesión a un mero interés, como sabemos que ocurre en el ámbito del derecho común<sup>9</sup>, sino que es el ataque y lesión a un derecho específico, el derecho de autor, ya sea en su faceta patrimonial como moral. Por supuesto que 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 un caso así es que 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<sup>10</sup>. Esto es perfectamente posible si consideramos el tenor literal del artículo 85 B, el cual permite el reclamo de una indemnización de 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.

<sup>6</sup> WALKER (2020) p. 149.

<sup>7</sup> WALKER (2020) pp. 5 y 6.

<sup>8</sup> WALKER (2020) p. 137.

<sup>9</sup> BARROS (2006) pp. 219-222.

<sup>10</sup> En similar sentido, pero respecto del ordenamiento jurídico español, RUBÍ (2015) pp. 679-683.

## 2. TIPOLOGÍA DE DAÑOS: LOS DAÑOS PATRIMONIALES Y LOS DAÑOS MORALES

A partir de la tipología de derechos que conforman el objeto de protección de la LPI descrita en el apartado anterior, podemos ahora hacer la taxonomía de daños derivados de la lesión a tales derechos. La disposición esencial de la LPI en este sentido es el artículo 85 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 cuando indica que el titular podrá demandar la “indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados”.

Entonces, los perjuicios que puede sufrir el titular de los derechos son de naturaleza patrimonial o moral.

Desde mi punto de vista y dado que la LPI constituye un cuerpo normativo especial en relación con el derecho común, la clasificación entre derechos patrimoniales y morales condiciona el tipo de daños. De esto se desprende que podemos hablar de daños patrimoniales y morales como la consecuencia de la transgresión a los derechos patrimoniales y morales, respectivamente. Ambas formas de daños pueden presentarse en forma independiente o concurrente, según cómo se configure la lesión a los derechos de autor. Respecto de los daños derivados de la infracción a los derechos conexos, la doctrina nacional ha señalado que la LPI no establece en forma general el derecho moral en favor de los titulares de esta clase de derecho<sup>11</sup>. De modo que para los efectos de este artículo 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, es comprensiva de los derechos conexos y de los perjuicios que se deriven de su vulneración.

## 3. SOBRE LOS DAÑOS PATRIMONIALES

En la sistemática de la LPI, los daños patrimoniales son aquellos perjuicios que sufre el titular del derecho de autor debido a la infracción de alguno de los derechos patrimoniales contenidos en su artículo 18. Como se ha dicho en doctrina, tal infracción ocurre cuando un sujeto 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<sup>12</sup>.

Esta categoría de daños se encuentra completamente circunscrita al ámbito de la LPI y sujeta al estatuto de este texto legal. Esto significa que los daños patrimoniales se rigen por ella en la medida que nazcan como consecuencia de infracciones a los derechos patrimoniales tipificadas en la ley. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que ello no implica que a causa de la vulneración de la propiedad intelectual no puedan nacer para el titular de los derechos otros daños patrimoniales que no tengan su fuente en los derechos patrimoniales de la LPI. Lo que ocurre es que tales daños de carácter patrimonial ajenos a la ley y a los derechos que consagra se regirán por las reglas del Código Civil y no por el estatuto de la LPI.

<sup>11</sup> WALKER (2020) p. 222.

<sup>12</sup> MARTÍNEZ (1996) p. 30.

#### 4. SOBRE LOS DAÑOS MORALES<sup>13</sup>

La segunda categoría de daños a la propiedad intelectual que menciona el artículo 85 B son los daños morales. La regulación de la LPI no define lo que debe entenderse por daño moral para los efectos de su aplicación en materia de lesiones al derecho de autor. Ante el silencio legal en orden a conceptualizar o describir lo que debe entenderse por daño moral, y haciendo presente que no se encuentra en la doctrina nacional<sup>14</sup> ni en la jurisprudencia una opinión definitiva al respecto, una solución posible sería recurrir a las reglas generales en la materia y hacer íntegramente aplicable aquí la regulación sobre daño moral del derecho común, transformando a esta forma de daño moral en una manifestación más de aquel. Sin embargo, en la experiencia comparada es posible encontrar un modo distinto de entender este daño moral, el que, en mi opinión, se adecúa de mejor manera a la colaboración que los remedios indemnizatorios deben prestar a la protección de la propiedad intelectual. En efecto, en la doctrina extranjera, sobre todo la española, donde es la tesis mayoritaria, se considera que solo son indemnizables como perjuicios extrapatrimoniales aquellos que se deriven de hechos ilícitos o incumplimientos contractuales que vulneren a alguno de los derechos morales que forman parte del derecho de autor, perjuicio que recibe la denominación de derecho moral de autor<sup>15</sup>.

Si trasladamos esta tesis a nuestro sistema de propiedad intelectual ello 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 ley N° 17.336. De este modo, si el titular sufre a causa del hecho ilícito o del incumplimiento contractual un perjuicio extrapatrimonial que no está 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 *strictu sensu*, indemnizable de acuerdo con las normas del derecho común y no según la preceptiva de la LPI<sup>16</sup>. Lo mismo puede decirse de los daños morales que pudieran surgir de la violación de alguno de los derechos patrimoniales que forman parte del derecho de autor o de alguno de los derechos conexos. 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<sup>17</sup>.

Precisado lo anterior, cabe señalar que el tratamiento que hace la LPI del daño moral es sobresaliente por una importante razón: su inclusión expresa en la regulación legal de la responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual. De sobra conocida es la omisión que el codificador hizo de esta forma de daño, lo que implica que su regulación en el ámbi-

<sup>13</sup> Sobre esta materia, BARRÍA (2015) pp. 941 y ss.

<sup>14</sup> Al respecto, BARRÍA (2015) pp. 947-951, y PINO (2019b) pp. 46 y ss.

<sup>15</sup> En este sentido, Díez-PICAZO (1989) p. 1698; MARTÍNEZ (1996) p. 55; CÁMARA (1998) p. 417; VEGA (2007) p. 197; MACÍAS (2008) pp. 288 y ss.; CARRASCO y DEL ESTAL (2017) p. 1870; FERRER (2017) p. 18.

<sup>16</sup> CORRAL (2013) p. 334.

<sup>17</sup> En contra, PINO (2019b) pp. 47 y 48.

to del derecho común se deba al trabajo de la doctrina y la jurisprudencia. Por lo tanto, podemos concluir que el daño moral en la LPI es un perjuicio tipificado, lo que tiene especial relevancia en materias probatorias.

### III. SUJETOS DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD

#### 1. LEGITIMACIÓN ACTIVA

Como ya he señalado, el artículo 85 en su literal b) establece que frente a una infracción de los derechos establecidos en la LPI el titular de los mismos podrá solicitar una indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados. Esto significa que la legitimación activa de la acción de responsabilidad extracontractual que confiere la ley N° 17.336 está completamente relacionada con la titularidad de los derechos de autor, al ser estos el objeto de protección de tal texto legislativo. Quien sea titular de los derechos de autor, sean patrimoniales o morales, será legitimado activo para el ejercicio de la acción resarcitoria por lesiones causadas a esos derechos. Por el contrario, terceros que se hayan podido ver afectados por la infracción necesariamente deberán recurrir a las reglas del derecho común para obtener la reparación de cualquier daño de índole patrimonial o moral sufrido.

Con el objetivo de identificar con mayor precisión a quien o quienes gozan de esta legitimación es indispensable considerar la distinción que hace el artículo 7 de la LPI entre titular originario y titular secundario. El primero es el autor de la obra, en tanto que el segundo es aquel que la adquiera a cualquier título. Entonces, el autor de la obra y quien la adquiera a cualquier título son los sujetos activos de la acción de responsabilidad extracontractual, a quienes debe agregarse aquellas personas que los sucedan por causa de muerte. Esta última posibilidad está establecida respecto de los derechos morales de manera expresa en el artículo 15 de la LPI, que previene la transmisibilidad del derecho moral al cónyuge y a los sucesores *ab intestato* del autor, precisión que era conveniente hacer respecto de esta clase de derechos por ser inalienables de conformidad al artículo 16. Respecto de los derechos patrimoniales no existe una regla similar a la del artículo 15 puesto que no es necesaria, toda vez que son transferibles y transmisibles a todo tipo de personas<sup>18</sup>.

A lo recién dicho debemos agregar que, en conformidad al artículo 102, inciso primero, de la LPI, las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor y conexos tienen la representación legal de sus socios y representados nacionales y extranjeros en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos. Estas entidades de gestión colectiva son corporaciones de derecho privado que tienen a su cargo las facultades de administración y protección de los derechos de autor y conexos, las que las ejercerán en la medida que cuenten con la autorización del autor o titular del derecho respectivo<sup>19</sup>. Entre tales facultades se encuentra justamente la mencionada representación judicial de los intereses autorales, que transforma a estas entidades de gestión en legitimado activo de las acciones destinadas a la reparación de los daños causados a los derechos de autor.

<sup>18</sup> WALKER (2020) pp. 111 y 112.

<sup>19</sup> WALKER (2020) p. 253.

## 2. LEGITIMACIÓN PASIVA

La acción de responsabilidad extracontractual se ejerce en contra de quien realiza una acción u omisión en infracción del derecho de autor, sea patrimonial o moral, causando con ello un daño patrimonial o moral al titular del derecho. El carácter de sujeto pasivo de la acción está directamente ligado con la realización de alguna o algunas de las conductas que la LPI describe como atentatorias contra los derechos de autor y que describe de forma bastante detallada, lo que de alguna manera facilita la individualización de quienes incurren en la infracción. Tales conductas pueden constituir un mero delito o cuasidelito civil, como pueden serlo de naturaleza penal, tales como los tipificados en los artículos 78 al 84 de la LPI.

Finalmente, y a pesar de que la LPI no es expresa en este sentido, me parece que es absolutamente razonable sostener que, en caso de que el daño sea consecuencia del accionar de varias personas, naturales o jurídicas, resulta plenamente aplicable en forma supletoria la regla de derecho común del artículo 2317 del Código Civil, que establece la responsabilidad solidaria de todos aquellos que llevaron a cabo el delito o cuasidelito.

## IV. CONDUCTA DAÑOSA

La conducta que origina la responsabilidad extracontractual prevista en la LPI no es cualquier acto u omisión capaz de causar un daño a otro, como ocurre en el campo del derecho común, sino que es la realización de un acto de infracción del derecho de autor que causa un daño material o moral, al tratarse de derechos protegidos específicamente por una ley especial.

No parece haber inconvenientes para que este acto de infracción sea una acción o una omisión<sup>20</sup>. Respecto de esta última, eso sí, no debe olvidarse que ella es procedente como fuente de responsabilidad extracontractual en la medida que exista un deber previo de conducta que debe ser respetado por un individuo que se encuentre en una posición concreta<sup>21</sup>. Por ejemplo, encontramos en la LPI el caso del artículo 80, el cual señala que “[c]omete delito contra la propiedad intelectual [...]”, para disponer en su letra c) que “[e] que obligado al pago en retribución por la ejecución o comunicación al público de obras protegidas, omitiere la confección de las planillas de ejecución correspondientes”<sup>22</sup>. Si bien es cierto que esta conducta omisiva está prevista por la LPI como una figura delictiva penal, lo cierto es que ya hace mucho tiempo que la doctrina nacional y extranjera acepta sin reparos que las omisiones, en general, hacen nacer responsabilidad civil. Por lo tanto, no se vislumbran inconvenientes para que ello también ocurra en el ámbito de los derechos de autor.

A propósito de la conducta dañosa es necesario señalar que el tratamiento que hace la LPI en esta materia no es del todo ordenado. Esto puede entenderse como un defecto de

<sup>20</sup> WALKER (2020) pp. 291 y 292.

<sup>21</sup> BARROS (2006) p. 126; REGLERO y MEDINA (2008) p. 759; DÍEZ-PICAZO (2011) pp. 294-296.

<sup>22</sup> El artículo 5 de la LEY N° 17.336 de 1970, señala: “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: r) Planilla de ejecución: la lista de obras musicales ejecutadas mencionando el título de la obra y el nombre o pseudónimo de su autor; cuando la ejecución se haga a partir de un fonograma, la mención deberá incluir además el nombre artístico del intérprete y la marca del productor”.



origen en la redacción de la ley como también puede deberse a las modificaciones que en esta materia introdujo, entre otras, la ley N° 20.435, de 2010, que incluyó figuras penales con una redacción que no siempre es clara. El asunto es que, para analizar adecuadamente las conductas que pueden originar la responsabilidad civil, se hace necesario hacer algunas distinciones a fin de diseñar un orden que facilite ese estudio, empezando por una forma de comportamiento genérico para, a partir de ahí, diferenciar otras figuras especiales.

#### 1. REGLA GENERAL

Podemos mencionar como una forma de conducta general de atentados en contra de los derechos de autor a la figura prevista en el artículo 19 de la LPI, que dispone que “[n]adie podrá utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor”. La utilización de una obra sin autorización genera las consecuencias civiles y penales previstas por la LPI, tal como lo expresa el inciso segundo de la norma, entre las cuales se encuentra la responsabilidad civil. Así, como ha afirmado una autora, es posible sostener que la antijuridicidad de la conducta no tiene como antecedente la transgresión de la obligación genérica de no causar daño a otro dispuesta en el artículo 2314 del Código Civil, sino aquella contenida en el citado artículo de la LPI<sup>23</sup>.

Siguiendo a este razonamiento podemos afirmar que la conducta general típica que origina la responsabilidad civil por infracción al derecho de autor es la utilización no autorizada por el titular del derecho de autor de una obra de dominio privado, utilización que se puede verificar en cualquiera de las formas que detalla el artículo 18 y que configuran los derechos patrimoniales. Esto tiene consecuencias muy relevantes desde el punto de vista de la responsabilidad civil, siendo la más importante que la conducta genérica que origina esta responsabilidad está tipificada y no se trata de una cualquiera que sea capaz de causar un daño a otro, como la prevista en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, sino que de una específica consistente en la utilización pública de una obra privada sin el consentimiento expreso del titular del derecho de autor. Solo este proceder, además de otros especialmente anticipados en materia penal que veremos más adelante, puede ocasionar la responsabilidad civil que en términos especiales ha previsto la LPI, por aplicación del principio de especialidad de la ley.

Lo anterior tiene otra implicancia, esta vez *a contrario sensu*: no puede generar responsabilidad civil regulada por la normativa especial de la LPI ninguna otra conducta que no se encuentre expresamente contenida en la ley como acción u omisión capaz de causar responsabilidad civil. Por supuesto que esto de ninguna manera significa que otro tipo de conducta no tipificada y que comporte un daño a los derechos de autor no pueda originar responsabilidad civil. Lo que ocurre en este caso es que la responsabilidad civil en tal caso se regirá íntegramente por las reglas de derecho común que se encuentran contenidas fundamentalmente en el Código Civil, lo que tiene como principal consecuencia que, probablemente, algunas de esas reglas serán diferentes a aquellas que se contienen en la LPI y que examinamos durante este trabajo. Por ende, los comportamientos con la suficiencia necesaria para generar responsabilidad pueden ser más que aquel descrito en el artículo 19 de la

<sup>23</sup> WALKER (2020) pp. 293 y 294.

LPI, pero sin duda que no caen bajo el dominio de esta y, en consecuencia, serán regulados en todo aquello que corresponda por el derecho común.

## 2. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITOS PENALES

La responsabilidad civil de la LPI también puede nacer por la comisión de delitos penales tipificados por aquella. Los tipos contenidos en los artículos 78 a 84 de la LPI constituyen hipótesis específicas de comportamientos que el legislador estima como transgresiones particularmente graves de los derechos de autor, respecto de los cuales también es posible entender que nace la responsabilidad civil por aplicación de las reglas generales.

Como advertí al iniciar el estudio detallado de las conductas dañosas de la ley, en esta materia también puede observarse un cierto desorden que puede dificultar la comprensión y precisión de aquellas. Por esa razón es que trataré de hacer una distinción que, espero, pueda ayudar a entender de mejor forma esta materia y a despejar algunas dudas que eventualmente puedan aparecer. Entonces, diferenciaré entre conductas delictuales que por mandato expreso de la ley originan responsabilidad civil y aquellas que, al menos en una primera lectura, parecen no hacerlo.

### a) *Responsabilidad civil establecida expresamente en ciertos tipos penales*

En la LPI existe un artículo que contiene tipos penales constituidos por comportamientos a los cuales esta ley asocia expresamente la responsabilidad civil. Se trata del artículo 84 que, en lo pertinente, señala que “[i]ncurrirá en responsabilidad civil el que, sin autorización del titular de los derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá, facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos conexos, realice alguna de las siguientes conductas”. A continuación, el precepto enumera tres literales donde se describen conductas constitutivas de faltas contra la gestión de derechos de autor<sup>24</sup>. El inciso final de la disposición sanciona con multas los respectivos comportamientos. Como puede apreciarse, la responsabilidad civil es una consecuencia expresamente contemplada en el evento que la conducta del agente caiga dentro de los tipos penales del artículo 84, lo que, por lo demás, no debería entenderse sino como una aplicación de reglas generales al respecto. Desde ese punto de vista, me parece que no era necesario que la ley incorporara este artículo con ese texto.

### b) *Responsabilidad civil no establecida expresamente en tipos penales*

La LPI establece en el Párrafo II, titulado “De los Delitos Contra la Propiedad Intelectual”, del Capítulo II, “De las Acciones y Procedimientos”, una serie de disposiciones que contienen diversos tipos penales que sancionan conductas atentatorias contra la propiedad intelectual. Tales disposiciones son los artículos 78 a 84 de la ley. En estos preceptos la

<sup>24</sup> Las conductas descritas en el artículo 84 de la LEY N° 17.336 de 1970, son: a) Suprimir o alterar cualquier información sobre la gestión de derechos; b) Distribuir, importar para su distribución, emitir, comunicar o poner a disposición del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización, y; c) Distribuir o importar para su distribución, información sobre la gestión de derechos, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido alterada sin autorización.

LPI no señala expresamente que de los delitos en ellos descritos nazca responsabilidad civil, con excepción de lo que ocurre con el citado artículo 84. Esto podría llevar al intérprete a pensar que la única hipótesis de ilícitos penales previstos por la LPI que origina responsabilidad civil es la de faltas contra la gestión de derechos, porque así lo señala en términos formales el artículo 84, con lo que las demás hipótesis penalmente delictivas no tendrían tal consecuencia por voluntad de la ley. Tal interpretación tendría como consecuencia que la responsabilidad civil que nace por la comisión de un delito contra la propiedad intelectual sufriría una importante restricción en perjuicio del titular originario o secundario de los derechos de autor y de los derechos conexos, que haya sido víctima de algún delito penal no contenido en el artículo 84.

Por esa razón creo que debe plantearse una interpretación diferente a la que acabo de describir. Si bien es cierto que un análisis como el expuesto podría ser plausible desde una perspectiva literal, me parece que lo razonable es descartarlo. Esto porque, como es sabido, las acciones civiles que pueden intentarse a propósito de la comisión de un delito penal, en cualquiera de sus formas, nacen en la medida que, además, se verifiquen los requisitos necesarios para ello, y si se pueden ejercer en un procedimiento penal es solamente por razones de economía procesal<sup>25</sup>. En consecuencia, si se comete un delito en contra de la propiedad intelectual y además se dan los requisitos para el ejercicio de la acción civil, esta debería poder ser utilizada aun cuando ello no se diga expresamente en el catálogo previsto en la LPI<sup>26</sup>. Por el contrario, para que eso no ocurra sería necesario que la LPI excluyera expresamente la responsabilidad civil como consecuencia asociada a los delitos contra la propiedad intelectual, cosa que en ningún momento hace.

Por tanto, creo que la responsabilidad civil nace a propósito de la existencia de un delito contra los derechos de autor aun cuando la ley no lo diga en forma expresa. Esto implica que la totalidad de las diversas conductas tipificadas en los preceptos pertinentes (artículos 78 a 84 de la LPI) originan responsabilidad civil y que complementan la formulación general que el artículo 85 B hace cuando establece el derecho del titular a solicitar la indemnización de perjuicios por los daños patrimoniales y morales causados. Desde mi punto de vista, la redacción del citado artículo 84 solamente corresponde a una poco afortunada técnica de composición legislativa que, probablemente, tiene su origen en las modificaciones que en su texto y estructura ha ido sufriendo el precepto, cuyo análisis no corresponde analizar en esta ocasión<sup>27</sup>, y que, lamentablemente, puede inducir a errores de interpretación como el que he denunciado.

## V. CRITERIO DE IMPUTACIÓN SUBJETIVA

La determinación del criterio de imputación subjetiva debe descartar la posibilidad de que la responsabilidad extracontractual contenida en la LPI sea objetiva. La tentación de dejarse llevar por esta alternativa se explicaría porque esta ley no establece en ninguna

<sup>25</sup> BARROS (2006) pp. 948 y 949; RODRÍGUEZ (1999) pp. 67 y 68.

<sup>26</sup> CORRAL (2013) p. 334.

<sup>27</sup> WALKER (2020) pp. 287 y 288.

de las disposiciones sobre tutela resarcitoria (artículo 85 B, especialmente) regla alguna que exija textualmente y con carácter general la culpa como criterio de imputación. Sin embargo, creo que esta posibilidad debe descartarse. Se repite con frecuencia en la doctrina la idea que la responsabilidad estricta, dada su excepcionalidad<sup>28</sup>, debe ser prevista en forma expresa y en leyes especiales, 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.

Asumiendo que el criterio de imputación subjetiva escogido por la LPI es la culpa, es necesario precisar que su sistema de responsabilidad se encuentra diseñado en torno a un conjunto de disposiciones que dan origen a lo que se conoce en doctrina con el nombre de culpa infraccional o contra la legalidad. En efecto, se sabe que se denomina de esta manera a aquellas hipótesis en que la culpa se encuentra dada por la infracción de deberes de cuidado 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 atentar en contra ese deber legal. Esto trae como repercusión más relevante que la culpa no deberá ser probada, puesto que ella se infiere de la sola vulneración legal. Es decir, estamos frente a una verdadera presunción de culpa, la que, por cierto, admite prueba en contrario<sup>29</sup>.

En nuestra materia, lo anterior significa que la vulneración de los deberes de respeto a los derechos consagrados en la LPI constituye una culpa infraccional, por tratarse precisamente de la infracción de deberes específicos 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, lo que importa 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 cualquier 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. Como se ha dicho en doctrina, 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 2314 y 2329 del Código Civil, sino de uno especialmente previsto en la LPI<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> BARROS (2006) p. 446.

<sup>29</sup> BARROS (2006) pp. 97 y ss., y 142-143; y CORRAL (2013) pp. 211 y 212.

<sup>30</sup> WALKER (2020) pp. 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 diversas conductas que atentan contra la propiedad intelectual y que pueden dar origen a responsabilidad civil.

## VI. LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA

A continuación, toca analizar la acción de indemnización en sí misma, sus partidas y la forma en que ellas deben ser evaluadas, entre otros aspectos relevantes. La LPI contiene aspectos sumamente interesantes si se la compara con el sistema indemnizatorio del derecho común, pero también incluye matices desafiantes si se quiere realizar una sistematización adecuada, los cuales tienen su origen, principalmente, en una no muy apropiada técnica de redacción legislativa.

La disposición esencial en este sentido es el ya mencionado artículo 85 B de la LPI, que establece los derechos que el titular de un derecho de autor puede ejercer frente a una infracción. En la letra b) del precepto se consagra la tutela resarcitoria cuando indica que el titular podrá demandar “La indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados”.

Entonces, para llevar adelante la sistematización pretendida es necesario hacer una distinción preliminar entre las dos formas de daños que se pueden observar como consecuencia de la infracción a los derechos de autor y cuya reparación autoriza el literal b) del artículo 85 B: los daños patrimoniales y los daños morales. Inicialmente, me abocaré al análisis de los primeros.

### 1. LOS DAÑOS PATRIMONIALES

He sostenido anteriormente que los daños patrimoniales son aquellos que nacen de la infracción de los derechos patrimoniales que menciona la LPI en el artículo 18, así como de los derechos conexos. De este modo, siendo demostrada por el actor la infracción queda demostrado el daño, restándole solamente acompañar antecedentes del monto de tal perjuicio. La reparación de esta clase de daños no está del todo ordenada en la ley en lo que se refiere a sus partidas y a su cuantificación, por lo que es útil una intervención que clarifique algunas dudas que puedan surgir al intérprete.

Respecto de las partidas indemnizatorias, estas no están detalladas en la LPI. No obstante, me parece 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, no solo porque se trata de las partidas clásicas del daño patrimonial<sup>31</sup> –y, por ende, no era necesario que la ley hiciera esta distinción–, sino porque ello se encuentra en consonancia con las reglas sobre cuantificación de este daño, como veremos enseguida.

En cuanto a las reglas específicas sobre valoración de daños patrimoniales, se encuentran contenidas principalmente en el artículo 85 E, pero solo en sus dos primeros incisos, puesto que el inciso final de la norma está dedicado al daño moral. Además, es posible

<sup>31</sup> BARROS (2006) p. 257.

agregar lo dispuesto en el artículo 85 A, precepto que puede crear algún problema de interpretación sobre el cual me referiré.

El inciso primero del artículo 85 E establece que “[a]l 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”. En primer término, el inciso establece como regla que el monto de los daños patrimoniales será establecido por el juez en función a criterios diversos, entre los cuales se encuentra el valor legítimo de venta al detalle de los bienes. La LPI no señala cuáles son o pueden ser esos “otros factores” a que alude la disposición. En consecuencia, lo que parece es que el juez respectivo deberá considerar en su sentencia todos aquellos elementos de juicio que permitan precisar la suma de los daños alegados por el actor, dada la amplitud de los términos empleados por el legislador. A su turno, el actor cuenta con libertad para invocar y comprobar múltiples factores que lleven al convencimiento del juzgador respecto del perjuicio sufrido a causa de la infracción.

Sin embargo, el artículo menciona un factor específico a considerar: el valor legítimo de venta al detalle de los bienes sobre los cuales recae la infracción. Esta expresión hace referencia a un mecanismo de evaluación de los daños patrimoniales denominado “licencias o regalías hipotéticas”<sup>32</sup>, “remuneración hipotética”<sup>33</sup>, o si se prefiere, “royalty”<sup>34</sup>, el cual consiste en un método abstracto de liquidación del daño que utiliza como referencia “el precio de una hipotética cesión del derecho infringido”<sup>35</sup>, de acuerdo con el valor de mercado que tenga la autorización por el uso de los derechos del autor<sup>36</sup>. Frente a esta regla de cálculo, y una vez comprobado el uso de derechos sin autorización, el demandado no podrá alegar la inexistencia del daño, sino solo que el valor de mercado de la autorización o cesión es distinto al sostenido por el actor<sup>37</sup>.

Entonces, conjuntamente con esta regalía hipotética mencionada expresamente por el legislador se puede considerar por el juez cualquier otra manifestación del daño, sea este el daño emergente o cualquier forma de lucro cesante (teniendo presente las conocidas dificultades probatorias que implica esta clase de daño). En síntesis, el régimen patrimonial en la LPI es, en cuanto a partidas indemnizatorias, exactamente igual al del derecho común.

Ahora bien, además del artículo 85 E, la LPI contiene otro precepto relativo al daño patrimonial, que es el artículo 85 A, el cual plantea algún problema de interpretación en relación al cual es necesario detenerse.

Ocurre que el tenor literal del artículo 85 A se encuentra establecido en el Párrafo II, “De los Delitos Contra la Propiedad Intelectual”, del Capítulo II, “De las Acciones y Procedimientos”, Título IV, “Disposiciones Generales”, siendo el artículo que cierra el mencionado Párrafo. Su tenor literal es el siguiente: “El monto de los perjuicios a que se refiere este Título se determinará en base al valor legítimo de venta al detalle de los objetos

<sup>32</sup> PINO (2019b) p. 42.

<sup>33</sup> MORILLO (2020) p. 161.

<sup>34</sup> YZQUIERDO y ARIAS (2006) p. 79.

<sup>35</sup> CARRASCO y DEL ESTAL (2017) p. 1856.

<sup>36</sup> CARRASCO y DEL ESTAL (2017) p. 1856; MORILLO (2020) p. 162.

<sup>37</sup> CARRASCO y DEL ESTAL (2017) p. 1856; MORILLO (2020) p. 161.

protegidos”. A su turno, el artículo 85 E, en su inciso primero, ubicado en el Párrafo III del Capítulo II, señala 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”. Como se puede apreciar, el texto de ambos preceptos, salvo alguna pequeña pero importante diferencia de redacción, es muy similar, y ambos hacen referencia a la mencionada licencia hipotética. El asunto es que este instrumento de evaluación del daño patrimonial aparece previsto en dos disposiciones diferentes ubicadas en párrafos distintos, lo que conduce a la interrogante sobre la utilidad, pertinencia y finalidad de este tratamiento diverso. La cuestión es ¿por qué razón la LPI incorpora como herramienta de medición del daño patrimonial a la licencia hipotética en esa forma? El asunto tiene relevancia si se considera que el artículo 85 A dispone, a propósito de los delitos penales, que la indemnización debe calcularse exclusivamente en base a esta regalía hipotética, en tanto que el artículo 85 E permite al juez tomar en cuenta “otros factores” en el cálculo, lo que, evidentemente, repercute en el monto de la indemnización y podría llevar a entender que existen dos indemnizaciones, medidas de manera distinta.

Frente a este cuestionamiento me parece que, en primer lugar, debe seguirse la propuesta del profesor Alberto Pino, quien sostiene que en este caso “lo más razonable sería concluir que el legislador quiso en el artículo 85 E dejar abierta la posibilidad para el titular de los derechos de reclamar la indemnización de los perjuicios por lucro cesante efectivamente sufridos, con prescindencia del criterio de la licencia hipotética”<sup>38</sup>. Esto quedaría vedado a la luz del texto del artículo 85 A. Y, en segundo lugar, me atrevo a proponer una interpretación adicional y compatible con la anterior. Desde mi punto de vista, la colisión entre los artículos 85 A y 85 E se debe a un error de redacción legislativa y no tiene mayor intencionalidad. Sin embargo, como se hace necesario conjugar sensatamente estas dos normas, me parece que el sentido de la existencia del artículo 85 A es hacer una precisión que no hace el artículo 85 E y que dice relación con la expresión “valor legítimo de venta” de los bienes objeto de protección. Como bien ha dicho el profesor Pino, parece que este “valor legítimo” debe entenderse como el valor real de los bienes protegidos y no el valor que podría obtenerse como consecuencia de su venta ilegal o mediante falsificaciones<sup>39</sup>. Pues bien, me parece que el inciso segundo del artículo 85 A complementa el inciso primero señalando que “[c]uando se trate de objetos protegidos que no tengan valor de venta legítimo, el juez deberá prudencialmente determinar el monto de los perjuicios para efectos de aplicar la pena”. Esta precisión no se encuentra en el artículo 85 E. Entonces, lo que creo que debe concluirse es que el sentido del artículo 85 A es complementar al artículo 85 E, en orden a que uno de los factores de cálculo de la indemnización por daños patrimoniales es la licencia hipotética, cuantificada sobre el valor legítimo de venta de los bienes protegidos, y que cuando estos no tengan dicho valor, sea el juez quien lo fije prudencialmente.

La conclusión anterior debe ser entendida sin olvidar que su objetivo es solucionar desafortunados errores en la ubicación y redacción de los preceptos involucrados, lo que permite extender las posibilidades de interpretación que ofrecen sus textos.

<sup>38</sup> PINO (2019b) p. 43.

<sup>39</sup> PINO (2019b) p. 42.

## 2. RESTITUCIÓN DE LAS GANANCIAS OBTENIDAS POR EL INFRACTOR<sup>40</sup>

El artículo 85 E de la LPI 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, 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”.

Los términos en que este último precepto se encuentra redactado pueden inducir a equívoco, por cuanto dan margen para pensar que el legislador ha querido establecer como otro criterio de cálculo de la indemnización de perjuicios a las ganancias obtenidas por el infractor y que sean atribuibles a la infracción, posibilidad que se desprende del tenor literal del inciso y de la circunstancia de estar inserto entre los otros dos incisos del artículo, ambos destinados a tratar la cuantificación de la indemnización. De ser así, el inciso segundo del artículo 85 E estaría estableciendo una regla de indemnización con base en ganancias ilícitas, de acuerdo a la cual aquella no estaría compuesta únicamente por el monto del daño sufrido por el titular del derecho de autor, sino también por las ganancias obtenidas por el infractor, partida que normalmente no se encuentra asociada a la tutela resarcitoria, sino que corresponde a una forma de restitución inspirada en el principio de proscripción del enriquecimiento injustificado<sup>41</sup>.

Sin embargo, otra posible interpretación es que lo que en realidad hace el inciso segundo del artículo 85 E es incorporar una acción de restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, la cual es independiente de la acción indemnizatoria. La restitución comprende en este caso las ganancias obtenidas por el infractor a propósito de su actuación intromisiva, sin especificar el precepto qué tipo de ganancias son las que deben ser restituidas.

Si seguimos la primera línea interpretativa, el artículo 85 E estaría atribuyéndole a un criterio de medición estrictamente restitutorio como es la devolución de ganancias percibidas injustificadamente, el carácter de módulo indemnizatorio. Conceptualmente esta decisión legislativa no sería acertada, puesto que, en rigor, las ganancias obtenidas por el infractor no constituyen para la víctima un daño que deba ser indemnizado, a menos que se demostrase por el actor que esas utilidades también iban a ingresar a su patrimonio, caso en el cual podría exigir su reparación a título de daño emergente o de lucro cesante.

Pero si efectivamente el dañado tuviera la pretensión de incorporar esos beneficios en la indemnización en esos términos, ocurre que el artículo 85 E dispone que el tribunal condenará al infractor al pago de las ganancias obtenidas, atribuibles a la infracción, que no hayan sido consideradas al calcular los perjuicios. Esto demuestra que, para los efectos de este artículo, el concepto de ganancias no se refiere en realidad a aquellas que al mismo tiempo sean daño emergente y lucro cesante para el ofendido –porque ellas ya debieron haberse incluido en el cálculo de los perjuicios–, sino que todas las demás que haya percibido el demandado, derivadas de la infracción que cometió. Lo dicho implicaría que, acorde con

<sup>40</sup> BARRÍA (2017b) pp. 200-204; PINO (2019a) pp. 387-390, y (2019b) pp. 50-54.

<sup>41</sup> BASOZABAL (1998) pp. 93-100; DÍEZ-PICAZO (2007) pp. 235 y ss.; BARROS (2009) pp. 11 y ss.; PINO (2016) pp. 227 y ss.



esta primera forma de interpretar el precepto, la indemnización de perjuicios estaría considerando un rubro que, en realidad, corresponde al ámbito restitutorio de ganancias. Configurar de esta forma la indemnización de perjuicios supone confundir dos instituciones diferentes y autónomas como son la responsabilidad extracontractual y el enriquecimiento injustificado. La reintegración de las ganancias provenientes de los derechos usurpados que el actor no pruebe que constituyen para él un daño emergente o un lucro cesante es en realidad ajena a la existencia de daños en el patrimonio del titular. De manera que esta forma de entender la norma no hace sino introducir una confusión conceptual que altera el contenido de la acción.

Por estas razones, me parece que este precepto de la LPI debe ser entendido de acuerdo a la segunda interpretación posible, esto es, como una acción de restitución de ganancias<sup>42</sup>, que autoriza al juez para condenar al infractor a la devolución de todo el provecho obtenido como consecuencia de su intromisión ilegítima en los derechos de autor<sup>43</sup>. Así, la acción de indemnización de perjuicios estaría circunscrita a los daños sufridos, cualquiera sea su naturaleza, mientras que la acción de restitución comprendería toda ganancia o utilidad que el infractor perciba a propósito de la infracción y que el actor no estime (al igual que el juez de la causa) como un perjuicio que corresponda incluir en la primera.<sup>44</sup> Esto significa que la LPI permite el ejercicio combinado de acciones reparatorias y restitutorias por parte del acreedor, posibilidad que ha sido resaltada en la literatura extranjera como una eficaz forma de combatir atentados a la propiedad intelectual<sup>45</sup>, puesto que implica un desincentivo a las infracciones a través de la potencial condena acumulada al deudor al pago de una indemnización de perjuicios y a una devolución de beneficios.

### 3. EL DAÑO MORAL

La compensación del daño moral se encuentra prevista como una partida indemnizatoria en términos expresos en el artículo 85 B letra b) de la LPI. La gran novedad que ofrece la ley consiste en que el artículo 85 E, inciso final, ha establecido una serie de criterios específicos de cuantificación del daño que deberán ser considerados por el juez al momento de determinar su monto: las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión, el menoscabo producido a la reputación del autor y el grado objetivo de difusión ilícita de la obra<sup>46</sup>. Esto, a diferencia de lo que ocurre en el derecho común de la responsabilidad civil, donde no existen parámetros establecidos en el Código Civil para la medición de este daño, imperando el principio de que su valor queda entregado a la prudencia del sentenciador, quien deberá atenerse a su juicio y a las circunstancias del caso.

<sup>42</sup> CORRAL (2013) p. 336; BARRÍA (2017a) p. 405; PINO (2019a) p. 389.

<sup>43</sup> Independientemente del error conceptual que desde mi punto de vista supondría entender el artículo 85 E, inciso segundo, como un módulo indemnizatorio, podría argumentarse que a través de aquel la ley estaría implementando un mecanismo adecuado de prevención de daños. Al respecto, BARRÍA (2017b) pp. 203 y 204.

<sup>44</sup> Han sido propuestos como criterios de limitación a las ganancias restituibles a la víctima: el carácter doloso de la infracción; la naturaleza indirecta de aquellas; y los gastos razonables en que haya incurrido el demandado para obtenerlas. PINO (2019b) pp. 52-54.

<sup>45</sup> YZQUIERDO y ARIAS (2006) pp. 235 y ss.

<sup>46</sup> Sobre la materia, BARRÍA (2015) pp. 956-958.

La redacción de esta regla se inicia con la frase “[c]on independencia de la existencia de un perjuicio patrimonial”, para enumerar a continuación los criterios conforme a los cuales el juez deberá medir el daño moral. Esta expresión puede entenderse en dos sentidos: por una parte, el legislador ha querido poner énfasis en que el daño moral es compensable aun cuando no exista al mismo tiempo un daño patrimonial, resaltando su naturaleza autónoma; por otra, que al momento de determinar su monto, no debe tomarse en cuenta el del daño patrimonial. La verdad es que el alcance hecho en la ley es innecesario, puesto que resulta evidente que el daño moral puede existir separadamente del daño patrimonial y viceversa, y que la cuantía de uno y otro debe ser considerada en forma aislada por tratarse de partidas indemnizatorias autónomas<sup>47</sup>.

Por otra parte, creo que el factor “circunstancias de la infracción” debería ser utilizado por los tribunales con mucho cuidado, puesto que, por su amplitud, podría llevar a incluir en la evaluación del daño moral de autor circunstancias ajenas al daño en sí mismo y, por ende, muy riesgosas —como podría ser, por ejemplo, la situación económica de las partes<sup>48</sup>—, y derivar esto en el otorgamiento de indemnizaciones de monto exagerado y de naturaleza encubiertamente sancionatoria.

#### 4. PRUEBA DE LOS DAÑOS

El aspecto probatorio de los daños a la propiedad intelectual está directamente relacionado con la circunstancia de tratarse de perjuicios típicos, que consisten en lesiones que se verifican por el solo atentado a los derechos morales o patrimoniales previstos en los artículos 14 y 18 de la LPI, respectivamente. Si entendemos, como creo que es así, que el daño moral de autor consiste en la sola infracción de los derechos morales, en tanto que el daño patrimonial lo es respecto de la transgresión de los derechos patrimoniales, ello significa que basta con que quede demostrada la sola infracción a alguno de estos derechos para que quede también comprobado el daño (*res ipsa loquitur*). Así también lo han entendido autores, tanto nacionales<sup>49</sup> como extranjeros<sup>50</sup>.

Lo anterior puede argumentarse, en primer lugar, respecto del daño moral de autor<sup>51</sup>. En la doctrina científica de nuestro país, y sin perjuicio de la volatilidad de las sentencias de los tribunales nacionales al respecto, existe acuerdo en que el daño moral en el derecho común requiere un trabajo probatorio de parte del actor, sin perjuicio de las dificultades que esa prueba le pueda suponer<sup>52</sup>. Una cosa diferente se puede sostener respecto

<sup>47</sup> Una crítica similar respecto de la legislación sobre propiedad intelectual española se encuentra en CARRASCO y DEL ESTAL (2017) p. 1868, e YZQUIERDO y ARIAS (2006) p. 86.

<sup>48</sup> BARRÍA (2014) pp. 519 y ss.

<sup>49</sup> WALKER (2020) pp. 297 y 298.

<sup>50</sup> LYPZIC (2006) p. 577; MORILLO (2020) p. 152. En el mismo sentido, pero circunscrito al lucro cesante, MORENO (2017) p. 181.

<sup>51</sup> Al respecto, BARRÍA (2015) pp. 951-954.

<sup>52</sup> DOMÍNGUEZ (2000) pp. 716-718; CORRAL (2013) pp. 160 y 161; BARROS (2006) pp. 332 y ss.; DÍEZ-PICAZO (2011) p. 323, en la doctrina extranjera.

del daño moral de autor, puesto que autores chilenos<sup>53</sup> y foráneos<sup>54</sup> han afirmado 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 de autor consiste en la lesión de un derecho moral, la consecuencia lógica es que por la circunstancia de 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 perjuicio extrapatrimonial, entendido como un sufrimiento o un pesar emocional, sino que le bastará con acreditar el hecho ilícito o el incumplimiento contractual que vulnera su derecho de autor para entender que ha 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<sup>55</sup>. Por su parte, el demandado siempre podrá desvirtuar la prueba del daño contraatacando con el objetivo de demostrar que en realidad no se ha producido la infracción que se le atribuye.

Como puede observarse, la ventaja que lo recién sostenido significa para el titular del derecho de autor es evidente, 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 *strictu 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. La dificultad de la comprobación del daño moral constituye una justificación adicional para facilitar al titular la prueba del daño moral de autor<sup>56</sup>.

Lo mismo sostenido respecto del daño moral puede predicarse sobre el daño patrimonial. Como consecuencia del carácter típico de esta clase de daño es dable afirmar que la certeza sobre la existencia del mismo se alcanza desde que se acredita 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 de las consecuencias económicas que le atribuye a tal infracción. En el caso del lucro cesante, así como del daño emergente, las reglas probatorias son las comúnmente utilizadas. En el caso de la licencia hipotética (artículo 85 E, inciso primero), su prueba está dada por el valor de mercado de la respectiva autorización<sup>57</sup>.

Por otra parte, es necesario anotar que el artículo 85 K de la LPI otorga al actor la facultad de solicitar que las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el juez dentro de los

<sup>53</sup> WALKER (2020) pp. 297 y 298; BARRÍA (2015) pp. 951 y 952.

<sup>54</sup> MACÍAS (2008) p. 286; MARTÍNEZ (1996) p. 57; LYPSZIC (2006) p. 577; MORILLO (2020) p. 152.

<sup>55</sup> Hay autores que sostienen que en el daño moral de autor existe una presunción de daño, de modo que, verificada la infracción al derecho moral, el daño moral se presumiría automáticamente. En este sentido, MARTÍNEZ (1996) p. 57; CARRASCO y DEL ESTAL (2017) p. 1871; ROVIRA (2013) p. 589. En contra, MACÍAS (2008) pp. 285-291, e YZQUIERDO y ARIAS (2006) pp. 86 y 87.

<sup>56</sup> MARTÍNEZ (1996) p. 57.

<sup>57</sup> CARRASCO y DEL ESTAL (2017) p. 1856; MORILLO (2020) p. 161.

márgenes que el precepto fija. De acuerdo a esta disposición, tal facultad podrá ser ejercida por el demandante "una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción", lo que, creo, corrobora lo que he venido sosteniendo, pues establece como hito que hace nacer el derecho a requerir la indemnización de todos los daños sufridos o a optar por su sustitución por la que fije el juez, a la prueba judicial de la infracción, a diferencia de lo que ocurre con las reglas del derecho común, que establecen como hecho procesal fundante de la indemnización a la prueba del daño<sup>58</sup>. La única forma de explicar esta singular norma es entendiendo que la sola infracción de un derecho de autor constituye el daño indemnizable.

También es necesario dejar constancia en este punto que la jurisprudencia nacional se ha pronunciado en algunas ocasiones sobre esta materia en el mismo sentido, encontrándose fallos que expresa o implícitamente aceptan que el daño, moral o patrimonial, se dé por comprobado únicamente a través de la prueba de la infracción<sup>59</sup>.

##### 5. INDEMNIZACIÓN PREDETERMINADA O SUMA ÚNICA COMPENSATORIA

Constituye una novedad para nuestro ordenamiento jurídico la incorporación en la Ley de Propiedad Intelectual<sup>60</sup> de la figura conocida en la doctrina nacional como indemnización predeterminada<sup>61</sup> o también como suma única compensatoria<sup>62</sup>. Se trata de una facultad otorgada al demandante en un juicio de responsabilidad civil por infracciones al derecho de autor que se encuentra tratada en el artículo 85 K de la LPI, en cuya virtud el titular de un derecho podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados sean sustituidos por una suma única compensatoria, que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo exceder de 2000 unidades tributarias mensuales por infracción. Su finalidad parece ser especialmente la de liberar al demandante de las dificultades probatorias que pueda enfrentar al momento de probar el monto del daño sufrido a causa de la infracción a su derecho<sup>63</sup>.

Lo primero que cabe anotar es que esta indemnización predeterminada es procedente tanto para la indemnización de daños patrimoniales como los morales, tal como aparece del tenor del precepto. En segundo lugar, la circunstancia que la indemnización predeterminada no pueda superar el monto prefijado de 2000 unidades tributarias mensuales me hace sostener que lo que ha hecho el legislador es tasar el monto máximo indemnizatorio, lo que en cierta forma constituye la introducción de una especie de baremo en el cálculo de la indemnización de los daños<sup>64</sup>.

<sup>58</sup> BARRÍA (2015) p. 953.

<sup>59</sup> CASTILLO ATENAS CON ISAPRE NORMÉDICA S.A. (2003); EMPRESA PERIODÍSTICA DÍAZ Y OTRO LTDA. CON EMPRESA PERIODÍSTICA EL NORTE (2005); SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR CON SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y COMPAÑÍA LIMITADA (2010); CERECEDA PARRA Y OTROS CON PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA FONOGRAFICA S.A. (2011).

<sup>60</sup> Sobre su origen, LYPZIC (2006) p. 574; WALKER (2020) p. 306.

<sup>61</sup> WALKER (2020) pp. 305 y 306.

<sup>62</sup> PINO (2019b) pp. 48 y ss.

<sup>63</sup> CORRAL (2013) p. 336.

<sup>64</sup> BARRÍA (2015) pp. 958-960.

Por otra parte, quiero hacer presente que la regla contenida en el artículo 85 K, tal como se encuentra redactada, puede llevarnos a concluir que en su interior se contiene una forma de daño punitivo<sup>65</sup>. En efecto, el precepto indica cuál es la pauta a la que debe ajustarse el tribunal para fijar el monto de la indemnización predeterminada y que es la gravedad de la infracción, y no la gravedad de la lesión, criterio habitual en base al cual se debe valorizar un daño<sup>66</sup>. El problema que acarrea el criterio de la gravedad de la infracción es que implica una apreciación judicial de la conducta del infractor, de modo que el juez deberá indagar si este actuó con dolo o con culpa para aplicar la indemnización. Esto no es sino fijar la cuantía indemnizatoria como una sanción a la conducta del individuo e introducir la figura de los daños punitivos en nuestro ordenamiento jurídico a través de la legislación sobre propiedad intelectual. Por supuesto que se trata de una regla que solamente tendrá aplicación en la medida que el demandante haga uso del derecho que le confiere el artículo 85 K, pero de todas maneras soy de la opinión que si se quiere evitar el efecto negativo que estoy denunciando esta disposición debería ser interpretada por los tribunales de justicia en el sentido de gravedad de la lesión y no de la infracción.

#### 6. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

La ley N° 17.336 no establece un plazo de prescripción de la acción para reclamar la indemnización por daños a la propiedad intelectual. En consecuencia, ante el silencio legislativo debe recurrirse a las reglas operativas en el derecho común. Así, frente al caso de un daño derivado del incumplimiento de un contrato, el plazo de prescripción será de cinco años contado desde la fecha de exigibilidad de las obligaciones que emanan de él. En cambio, si los perjuicios derivan de un ilícito extracontractual, que es lo pertinente a los objetivos de este trabajo, la regla aplicable es la contenida en el cuestionado artículo 2332 del Código Civil, de acuerdo al cual el plazo de prescripción es de cuatro años contado desde la perpetración del hecho dañoso. En este sentido, lo razonable sería que se aplique en un caso concreto el parecer de la mayoría de la doctrina nacional en cuanto a que esta forma de computar el plazo de cuatro años debe ser desechada y que lo correcto es tomar como punto de partida la fecha en que se manifiesta el daño y la víctima ha tomado conocimiento del mismo<sup>67</sup>, sentido en el cual también razona la jurisprudencia<sup>68</sup>.

#### 7. PROCEDIMIENTO

La responsabilidad civil por infracciones a la propiedad intelectual puede perseguirse por vía penal o civil. La primera vía se sigue de acuerdo a las reglas del Código Procesal Penal. En cuanto a la vía civil, el artículo 85 J de la LPI dispone que “[e]l juez de letras en lo civil que, de acuerdo a las reglas generales conozca de los juicios a que dé lugar la presente

<sup>65</sup> CORRAL (2013) p. 336; BARRÍA (2015) pp. 959 y 960.

<sup>66</sup> La misma observación en PINO (2019b) p. 49.

<sup>67</sup> CORRAL (2013) pp. 400-402; BARROS (2006) pp. 922-924.

<sup>68</sup> DOMÍNGUEZ (2020) pp. 247-255.

ley, lo hará breve y sumariamente”. De lo expuesto se desprende que el procedimiento civil aplicable a esta clase de juicios es el sumario<sup>69</sup>.

## VII. CONCLUSIONES

Quiero dedicar este apartado final para enumerar, a modo de consideraciones conclusivas, los aspectos más relevantes del sistema de responsabilidad extracontractual de la LPI, en cuanto lo diferencian de aquel del Código Civil y que, como señalé en la Introducción de este trabajo, constituyen singularidades del mismo que deberían ser especialmente resaltadas y que lo transforman en un régimen propio no solo por la circunstancia de encontrarse situado en un texto legal especial.

1. La LPI resguarda mediante las reglas de responsabilidad civil a un conjunto de derechos subjetivos, los derechos de autor, a diferencia del sistema del derecho común, al cual le basta la infracción de meros intereses.
2. La lesión a estos derechos origina una forma específica de daños, los daños patrimoniales o morales, según se atente contra un derecho patrimonial o moral. Se trata de daños tipificados que, por lo mismo, solo requieren la prueba de la infracción para entenderse comprobados, en contraposición a lo que ocurre en el derecho común.
3. Como se trata del ataque a derechos específicos la culpa del responsable es infraccional, lo que significa que no debe ser demostrada, bastando la comprobación de la infracción.
4. Se consagra una forma de daño moral especial, el daño moral de autor, el cual nace de la infracción a los derechos morales de autor. Su evaluación está sujeta al análisis de ciertos criterios específicamente establecidos por la LPI, lo que lo diferencia de la cuantificación del daño moral *strictu sensu*, que no obedece a parámetros fijos.
5. A pesar de que no resulta evidente de una lectura inicial del artículo 85 E de la LPI, este precepto consagra una acción de restitución de ganancias obtenidas por el infractor, que se suma a la acción indemnizatoria con que ya cuenta expresamente, según el artículo 85 B. Además, esta norma permite al afectado ejercer cualquier otra acción que le conceda el ordenamiento jurídico conjuntamente con aquellas que le otorga la LPI.
6. La LPI contiene una figura novedosa, la “indemnización predeterminada”, que permite al actor, una vez probada la infracción, solicitar que la indemnización por daños patrimoniales y morales sea reemplazada por una suma única no superior a 2000 unidades tributarias mensuales.

## BIBLIOGRAFÍA CITADA

BARRÍA DÍAZ, Rodrigo (2014): “La capacidad económica de las partes como criterio de cuantificación del daño moral en la jurisprudencia chilena”, en TURNER SAELZER, Susan

<sup>69</sup> WALKER (2020) p. 305.

- y VARAS BRAUN, Juan Andrés (coords.), *Estudios de derecho civil IX* (Santiago, Legalpublishing/Thomson Reuters) pp. 519-531.
- BARRÍA DÍAZ, Rodrigo (2015): “Configuración del daño moral de autor en la Ley de Propiedad Intelectual”, en VIDAL, Álvaro (edit.), *Estudios de derecho civil X* (Santiago, Thomson Reuters) pp. 941-961.
- BARRÍA DÍAZ, Rodrigo (2017a): “La acción de enriquecimiento injustificado por la intromisión en los derechos de propiedad intelectual”, en CORRAL TALCIANI, Hernán y MANTEROLA DOMÍNGUEZ, Pablo (edits.), *Estudios de derecho civil XII* (Santiago, Thomson Reuters) pp. 399-417.
- BARRÍA DÍAZ, Rodrigo (2017b): “La función preventiva o disuasoria de la responsabilidad civil, a propósito de las Leyes de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial”, en FERRANTE, Alfredo, SAN MARTÍN, Lilian y BARRÍA, Rodrigo (edits.), *Presente y futuro de la responsabilidad civil* (Santiago, Thomson Reuters) pp. 177-213.
- BARROS BOURIE, Enrique (2006): *Tratado de responsabilidad extracontractual* (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).
- BARROS BOURIE, Enrique (2009): “Restitución de ganancias por intromisión en derecho ajeno, por incumplimiento contractual y por ilícito extracontractual”, en BARROS BOURIE, Enrique; GARCÍA RUBIO, María Paz y MORALES MORENO, Antonio M., *Derecho de daños* (Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo) pp. 11-78.
- BASOZABAL, Xabier (1998): *Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno* (Madrid, Civitas).
- CÁMARA ÁGUILA, María del Pilar (1998): *El derecho moral del autor* (Granada, Editorial Comares).
- CARRASCO PERERA, Ángel y DEL ESTAL SASTRE, Ricardo (2017): “Comentario al artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Madrid, Tecnos, cuarta edición) pp. 1855-1872.
- CLEMENTE MEORO, Mario (2009): “Comentario al artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J. Miguel (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Cizur Menor, Thomson Reuters-Civitas, segunda edición) pp. 868-881.
- CORRAL, Hernán (2013): *Lecciones de responsabilidad civil extracontractual* (Santiago, LegalPublishing, segunda edición).
- DÍEZ-PICAZO, Luis (1989): “Comentario al artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (Madrid, Tecnos) pp. 1694-1698.
- DÍEZ-PICAZO, Luis (2007): “Indemnización de daños y restitución de enriquecimientos”, en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *La responsabilidad civil y su problemática actual* (Madrid, Dykinson) pp. 235-254.
- DÍEZ-PICAZO, Luis (2011): *Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual*, Tomo V (Cizur Menor, Thomson Reuters-Civitas).
- DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón (2020): “Comentario de jurisprudencia. Inicio de la prescripción en caso de cuasidelito civil”, *Revista de Derecho Universidad de Concepción*, enero-junio: pp. 247-255.

- 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”. Disponible en: [www.indret.com](http://www.indret.com). Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2020.
- LIPSZYC, Delia (2006): *Derecho de autor y derechos conexos* (Buenos Aires, Ediciones UNESCO, CERLALC y Zavalía).
- LLAMAS POMBO, Eugenio (2020): *Las formas de prevenir y reparar el daño* (Madrid, Wolters Kluwer).
- MACÍAS CASTILLO, Agustín (2008): “La reparación del daño moral de autor”, en MACÍAS CASTILLO, Agustín y HERNÁNDEZ ROBLEDO, Miguel Ángel (coords.), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías* (Madrid, La Ley) pp. 271-293.
- MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual (1996): *El daño moral contractual en la Ley de Propiedad Intelectual* (Madrid, Tecnos).
- MARTÍNEZ GALLEGU, Eva (2008): “Protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual”, en MACÍAS CASTILLO, Agustín y HERNÁNDEZ ROBLEDO, Miguel Ángel (coords.), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías* (Madrid, La Ley) pp. 316-329.
- 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 MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coord.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual* (Madrid, Dykinson) pp. 165-209.
- MORILLO GONZÁLEZ, Fernando (2020): *Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa de la propiedad intelectual* (Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi).
- PINO EMHART, Alberto (2016): “La restitución de ganancias ilícitas y la acción del provecho por dolo ajeno”, *Revista Ius et Praxis*, año 22, N° 1: pp. 227-270.
- PINO EMHART, Alberto (2019a): “Los supuestos de restitución de ganancias ilícitas en el Derecho Privado Chileno”, *Revista Chilena de Derecho*, vol. 46, N° 2: pp. 373-398.
- PINO EMHART, Alberto (2019b): “Las acciones civiles por infracción a los derechos de propiedad intelectual”, *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, vol. 8, N° 2: pp. 33-58.
- REGLERO CAMPOS, L. Fernando y MEDINA ALCOZ, Luis (2008): “El nexos causal. Las causas de exoneración de responsabilidad: culpa de la víctima y fuerza mayor”, en REGLERO CAMPOS, L. Fernando (coord.), *Tratado de Responsabilidad Civil*, Tomo I (Cizur Menor, Editorial Aranzadi, cuarta edición) pp. 719-930.
- RODRÍGUEZ GREZ, Pablo (1999): *Responsabilidad extracontractual* (Santiago, Editorial Jurídica de Chile).
- ROVIRA SUEIRO, María (2013): “Daños a la propiedad industrial e intelectual”, en BUSTO LAGO, José Manuel y REGLERO CAMPOS, L. Fernando (coords.), *Lecciones de responsabilidad civil* (Cizur Menor, Aranzadi, segunda edición) pp. 563-590.
- RUBÍ PUIG, Antoni (2015): “Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial”, en GÓMEZ POMAR, Fernando y MARÍN GARCÍA, Ignacio (dir.), *El daño moral y su cuantificación* (Barcelona, Bosch) pp. 653-703.



- VEGA VEGA, José Antonio (2007): “Acciones y procedimientos en defensa de la propiedad intelectual”, en ROGEL VIDE, Carlos (coord.), *Reformas recientes de la Propiedad Intelectual* (Madrid, Editorial Reus) pp. 159-220.
- YZQUIERDO TOLSADA, Mariano y ARIAS MAÍZ, Vicente (2006): *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual* (Madrid, Trama Editorial).
- WALKER, Elisa (2020): *Manual de Propiedad Intelectual* (Santiago, Thomson Reuters, segunda edición).

## NORMAS CITADAS

CHILE, Código Civil

CHILE, Decreto N° 312, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 31 de diciembre de 2003, Tratado de Libre Comercio Entre Chile y los Estados Unidos.

CHILE, Ley N° 17.736 (2/10/1970), de Propiedad Intelectual.

CHILE, Ley N° 20.435 (4/5/2010), Modifica la ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

## JURISPRUDENCIA CITADA

- CASTILLO ATENAS CON ISAPRE NORMÉMICA S.A.* (2003): Corte de Apelaciones de Antofagasta, 26 de mayo de 2004 (acción de indemnización de perjuicios), Rol N° 16.867-2003.
- EMPRESA PERIODÍSTICA DÍAZ Y OTRO LTDA. CON EMPRESA PERIODÍSTICA EL NORTE* (2005): Corte de Apelaciones de Antofagasta (acción de indemnización de perjuicios), 22 de marzo de 2006, Rol N° 1008-2005.
- SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR CON SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y COMPAÑÍA LIMITADA* (2010): Corte Suprema (acción de indemnización de perjuicios), 29 de octubre de 2010, Rol N° 4898-2008.
- CERECEDA PARRA Y OTROS CON PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA FONOGRAFICA S.A.* (2011): Corte de Apelaciones de San Miguel (acción de indemnización de perjuicios), Rol N° 846-2011.

