

# EL SISTEMA DE INDEMNIZACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

por Maximiliano Santa Cruz y María José Sepúlveda

La acción indemnizatoria por infracción civil de derechos de propiedad industrial, si bien se enmarca en el contexto general de la responsabilidad extracontractual, está dotada de ciertas particularidades inherentes a la especial naturaleza de los fines perseguidos por esta rama del derecho. Dichas peculiaridades fueron introducidas a nuestro sistema en virtud de la Ley 19.996, que en el año 2005 modificó la Ley 19.039 de Propiedad Industrial. El presente trabajo busca desarrollar un breve análisis de la normativa especial aplicable a los derechos de propiedad industrial en materia indemnizatoria, particularmente a los casos de infracción civil de patentes, pues se realiza con motivo de la I Jornada de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual: “Litigación de patentes en Chile, brechas y desafíos”, organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con fecha 4 de agosto de 2016.

Con anterioridad a la implementación de las normas introducidas con la modificación del 2005, que serán desarrolladas a continuación, la vía civil no aparecía como una opción viable para perseguir la reparación patrimonial necesaria en caso de lesión de derechos de propiedad industrial, pues el estatuto general de responsabilidad civil extracontractual resultaba complejo de aplicar a esta materia. Las víctimas de infracciones de propiedad industrial se volcaban casi plenamente a la persecución penal del ilícito, enfrentando las dificultades adicionales que ello implicaba y no siempre obteniendo resultados en materia indemnizatoria<sup>1</sup>.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) nos impuso la obligación de hacer disponibles en Chile herramientas civiles que permitan la efectiva indemnización por los daños y perjuicios causados en los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, disponiendo en su artículo 45 que las autoridades judiciales deben estar facultadas para ordenar al infractor que pague al titular un resarcimiento adecuado para compensar el daño que haya sufrido debido a una infracción de sus derechos de propiedad intelectual; incluyendo gastos, que pueden consistir en los honorarios de los abogados que sean procedentes. Adicionalmente, dicha norma señala que, cuando así proceda, los tribunales pueden estar también facultados para conceder reparación por concepto de restitución de beneficios y/o indemnizaciones pre-establecidas.

---

<sup>1</sup> Otra vía posible es el Recurso de Protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Esta acción ha sido intentada persiguiendo frenar actos que representan una amenaza, perturbación o privación a un derecho de propiedad intelectual, pero debido a su carácter cautelar, en general no establece derechos permanentes, lo que redundaría en que no se constituya como una opción enteramente viable en materia de resarcimiento.

Con la intención de adaptar la legislación interna al estándar ADPIC, la Ley 19.996 incorporó a la Ley 19.039 el Título X, de la Observancia de los derechos de Propiedad Industrial, que introduce ciertas normas que ajustan el ordenamiento jurídico aplicable a las acciones civiles en materia de propiedad industrial. En primer término, el artículo 106 dispone que “El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar civilmente:

- a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios.
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
- d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale expresamente”.

Las acciones civiles establecidas en la Ley 19.039 son independientes de la acción penal que resulte procedente, se tramitan de acuerdo al procedimiento sumario y se entiende como legitimado activo a cualquiera que tenga interés en deducirlas<sup>2</sup>.

En materia de indemnización de perjuicios, es necesario analizar las normas especiales del ramo en relación al derecho común, a fin de interpretar su sentido y alcance de manera sistemática y coherente con el ordenamiento general de responsabilidad civil extracontractual consagrado en el derecho chileno. Así, es necesario considerar los elementos que doctrinalmente se han señalado como requisitos de procedencia de responsabilidad, cuya identificación se consigue a partir de lo dispuesto por los artículos 2.284, 2.314 y 2.319 del Código Civil<sup>3</sup>. En definitiva, estos elementos pueden reducirse a la existencia de un hecho dañoso, sea este culpable o doloso, que genera la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados.

El daño se establece entonces como un requisito de procedencia para las acciones civiles consagradas en el artículo 106 de la Ley 19.039, incluyendo la acción indemnizatoria. Dicho artículo dispone como antecedente necesario para la interposición de la acción de perjuicios a la “lesión” del derecho de propiedad industrial. ¿Cuándo se entiende que el titular de una patente ha sufrido “lesión” de su derecho de propiedad industrial? Esta pregunta reviste cierta complejidad, pues se trata de un daño que no es sensorialmente perceptible, en cuanto afecta un derecho inmaterial (propiedad industrial). Para ello, resulta útil entender el daño como todo interés legítimo afectado<sup>4</sup>, y en relación a ello, dotar de contenido al concepto de interés legítimo a la luz del alcance específico de la protección

---

<sup>2</sup> Artículo 107 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial.

<sup>3</sup> ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno. Santiago–Chile, Editorial Editores Ltda, 1983, 2 v, p. 129.

<sup>4</sup> ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, op cit, p. 213.

conferida por el derecho de patentes<sup>5</sup>. Dicho alcance está definido en el inciso primero del artículo 49<sup>6</sup> de la Ley 19.039, que establece el llamado “derecho de exclusiva” del que goza el titular de una patente. Así, toda afectación al derecho de exclusiva del titular de la patente, debe entenderse como una lesión al mismo. Si se afecta el derecho exclusivo del titular de una patente, existe lesión y por ende, daño, resultando procedente entonces la correspondiente indemnización.

Una vez determinada la noción de daño indemnizable en materia de infracción de patentes, procede referirse al elemento subjetivo de la responsabilidad, que también reviste ciertas particularidades en atención a la especialidad de este asunto. Para que sea posible establecer la responsabilidad de una determinada persona, en razón del perjuicio ocasionado, se requiere que exista una conducta humana involucrada<sup>7</sup>. Doctrinariamente hay consenso en que dicha conducta puede estar representada por una acción o por una omisión. En materia de infracción de patentes, dicha conducta consistiría en cualquier intromisión en la esfera de exclusividad conferida por el derecho. Toda conducta que importe lesión al derecho de propiedad del titular de una patente, a saber, toda conducta que represente un menoscabo a la exclusividad del titular de una patente, se entiende lesiva de su legítimo interés, por tanto, importa un daño y genera la consecuente obligación de indemnizarlo.

“De acuerdo a la jurisprudencia y doctrina mayoritarias en Chile, el dolo es irrelevante en la responsabilidad extracontractual, pues, según reza el artículo 2.329 del Código Civil, la víctima está habilitada para reclamar la indemnización de todos los daños directos, ya emanen éstos de un delito o cuasidelito. En efecto, no existe un vínculo jurídico previo en cuya virtud los candidatos a víctima y los eventuales autores hubiesen podido anticipar y repartir los riesgos que la violación del mismo podría traer consigo<sup>8</sup>”.

En atención a la especial configuración de la responsabilidad civil en materia de patentes, conforme a los elementos arriba descritos, se hace incluso posible prescindir en mayor o menor medida de las nociones tradicionales de culpa y dolo como elementos subjetivos de la responsabilidad extracontractual, dando paso a la posibilidad de reconocer a las conductas dañosas como hipótesis de culpa infraccional. Así, se entiende al daño como generado por el sólo hecho de la

---

<sup>5</sup> El artículo 31 inciso segundo de la Ley 19.039 define el concepto de patente como “el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención”.

<sup>6</sup> “El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo”.

<sup>7</sup> RODRÍGUEZ, Pablo. Responsabilidad Extracontractual. Santiago-Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1999. 505 p, p. 119.

<sup>8</sup> BANFI DEL RÍO, Cristián. Por una reparación integral del daño extracontractual limitada a los hechos dolosos o gravemente negligentes. Revista Ius et Praxis, año 18, n°2, 2012, p. 3 a 32.

infracción, que se configura bajo parámetros objetivos, sin considerar –como regla general– la intención del infractor autor del daño.

Los derechos de propiedad industrial son cosas incorpóreas, bienes inmateriales y no rivales, ya que su uso por parte de un tercero distinto del legítimo titular no lo priva de la posibilidad de ejercer los atributos del dominio de manera paralela. Esta especial condición sin duda debe tenerse en mente al analizar la situación que nos convoca, pues es en atención a ello que se hace posible dimensionar que la sola interferencia que provoca la infracción en el ámbito de exclusividad del titular de la patente constituye un perjuicio indemnizable. Por lo tanto, se hace claro que la sola infracción acreditada genera la obligación de reparación.

En este sentido resulta relevante lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley de Propiedad Industrial, que envuelve una exención de responsabilidad basada en una consideración de carácter subjetivo, al disponer que “no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad industrial”.

Esta norma ha sido objeto de críticas, pero si se analiza teniendo en cuenta los principios anteriormente mencionados, aparece como coherente a la lógica del sistema indemnizatorio en materia de propiedad industrial. El artículo 109 exime de responsabilidad a quienes, pese a infringir un derecho de propiedad industrial, han desarrollado una conducta de mera comercialización, desconociendo la infracción al derecho de exclusiva que dicha comercialización implica. De este modo, es posible trascender a los elementos subjetivos tradicionales de la responsabilidad civil extracontractual, reemplazando los conceptos de culpa y dolo por la noción del “conocimiento”. Analizando el artículo 109, se entiende que la exención de responsabilidad sólo opera respecto de quienes comercialicen productos infractores sin tener conocimiento de dicha circunstancia. Por lo tanto, esta exención no se extiende a quienes comercializan productos infractores a sabiendas y, adicionalmente, se tiene por responsables a quienes comercializan productos infractores que también fueron fabricados o producidos por quien los comercializa: esta disposición permite señalar que el hecho de fabricar o producir un producto que infringe derechos de propiedad industrial necesariamente hace presumir el conocimiento por parte de quien despliega dichas conductas, pues claramente obra a sabiendas de que su producción infringe derechos de terceros, lo que se extiende al consecuente acto de comercialización posterior. Así, es siempre responsable de indemnizar el daño causado al legítimo titular de un derecho de propiedad industrial quien fabrica o produce, sea que en definitiva comercialice directamente o no, los productos infractores. La exención del artículo 109 sólo opera respecto de aquellos que despliegan conductas de mera comercialización, sin saber que se trata de productos infractores<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Una interpretación diversa sostiene MORALES, Marcos; que señala “quedan fuera del alcance de la acción indemnizatoria, en consecuencia, aquellos que fabrican o producen los bienes sin tener

Es posible entonces sostener que las hipótesis lesivas consagradas conforme a las disposiciones de la Ley 19.039 como perseguibles por la vía de las acciones civiles, en particular la acción indemnizatoria, corresponden a situaciones de culpa infraccional, donde por la sola lesión del derecho de exclusiva del titular del derecho de propiedad industrial, existe daño imputable al infractor, quien sólo podría eximirse de responsabilidad si acredita la procedencia de la causal de exención establecida en el artículo 109.

Finalmente, procede referirse a la que sin duda es la norma más polémica contenida en la Ley 19.039 en esta materia: el artículo 108, que adopta el sistema indemnizatorio del triple cómputo. “Sin embargo, este precepto dista mucho de ser uno de carácter estrictamente indemnizatorio, por el contrario, adopta al menos dos formas de enriquecimiento sin causa<sup>10</sup>”

El mencionado artículo 108 dispone lo siguiente: “La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

- a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
- b) Las utilidades que haya obtenido el infractor 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, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

En primer término, corresponde destacar que este artículo se limita a establecer modalidades para la determinación del *quantum* de la indemnización, no su procedencia ni restricción alguna en cuanto al daño indemnizable. No parece lógico extender la presente norma más allá de lo que su propio encabezado dispone: se trata de opciones para determinar la cuantía del daño a efectos de proceder a su indemnización, sin alcanzar lo relativo a la admisibilidad o no de la acción indemnizatoria ni afectar los tipos de daño indemnizable. Del tenor literal de la norma resulta evidente que ésta no se erige como una excepción al principio de la reparación integral del daño. “El principio de reparación integral, tal cual ha sido clásicamente reconocido, manda que el perjuicio sea el límite de la reparación. Se indemniza todo el perjuicio, pero nada más que el perjuicio. Este principio forma

---

conocimiento que están cometiendo infracción a un derecho de marca y sin que ello sea previsible, así como aquellos que comercializan los productos sin conocimiento que están cometiendo infracción a un derecho marcario, sea ello previsible o no”. MORALES ANDRADE, Marcos. Elementos de Responsabilidad Extracontractual en Materia de Marcas Comerciales. Temas Actuales de Propiedad Intelectual: Estudios en Homenaje a la memoria del Profesor Santiago Larraguibel Zavala. Santiago-Chile, Editorial Abeledo Perrot, Legal Publishing, 2006, p. 375.

<sup>10</sup> BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo. El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la ley de propiedad industrial. Revista *Ius et Praxis*, año 14, n°1, 2007, p. 123 a 143.

parte del sistema de responsabilidad civil y más ampliamente aún, del sistema general de reparación del daño<sup>11</sup>". No se encuentra en la normativa especial de propiedad industrial norma alguna que altere dicho principio, siendo aplicable entonces la regla general: en materia de indemnización de perjuicios por infracciones civiles de derechos de propiedad industrial, todo daño debiese ser indemnizado. "El principio de reparación integral está sujeto siempre, en su aplicación concreta, al tema de la evaluación del daño. Entre nosotros, esa evaluación queda librada a la competencia exclusiva de los jueces del fondo y ello mismo determina, en numerosas situaciones, limitaciones al principio de reparación integral porque los criterios jurisprudenciales son variables y se carece de un sistema que permita una uniformidad en la reparación"<sup>12</sup>. Claramente los tribunales experimentan múltiples dificultades para cuantificar los perjuicios y determinar el resarcimiento adecuado caso a caso; pero este problema se plantea también en numerosas otras áreas, sin ser exclusivo de las infracciones de derechos de propiedad industrial. "Una idea que debe estar siempre presente en materia de daños y [derechos de propiedad industrial], no es que el uso ilegítimo de derechos de propiedad industrial no produzca daños, sino que estos, por regla general, han de ser probados"<sup>13</sup>.

Con la intención de resolver la dificultad probatoria propia de la determinación del monto del daño causado con motivo de un ilícito civil en materia propiedad industrial, se incorporaron las alternativas previstas por el artículo en cuestión. Según consta en la historia de la Ley 19.996, la discusión legislativa se centró en establecer una norma que facilitara el cálculo del perjuicio indemnizable, resolviendo las dificultades probatorias enfrentadas por los titulares de derechos de propiedad industrial lesionados, pero sin limitar la procedencia del perjuicio indemnizable exclusivamente a determinadas categorías. Originalmente, el proyecto de ley que devino en la ley modificatoria que introdujo el artículo 108 a la Ley 19.039, se limitaba exclusivamente al lucro cesante, dejando fuera la posibilidad de indemnizar el daño emergente y el daño moral en casos de infracción civil de derechos de propiedad industrial. La redacción originaria del precepto enunciaba tres reglas para la evaluación del lucro cesante, entre las cuales el demandante podrá elegir:

- a) cuantía de los beneficios que habría obtenido el titular del derecho mediante su uso o explotación, de no haber mediado la infracción;
- b) beneficios obtenidos por el infractor a raíz de la infracción, y
- c) precio que habría debido pagar el infractor al titular, por una licencia.

---

<sup>11</sup> DOMINGUEZ ÁGUILA, Ramón. Los Límites al Principio de Reparación Integral. Revista Chilena de Derecho Privado, n°15, 2010, p. 9 a 28.

<sup>12</sup> DOMINGUEZ ÁGUILA, Ramón, op cit (II- Los límites derivados del funcionamiento del régimen de reparación).

<sup>13</sup> BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo, op cit (I, Panorama actual de la indemnización de daños en la ley de propiedad industrial chilena).

En la discusión particular de dicho artículo, el Honorable Senador señor Gazmuri declaró ser contrario al establecimiento de normas especiales, diferentes de las reglas generales que informan la legislación chilena, para las materias reguladas en la ley N° 19.039. La mayoría de la Comisión expresó que el precepto debería regular la indemnización de todo perjuicio, y no únicamente la del lucro cesante, y que no debería excluirse la posibilidad de optar por las reglas especiales sobre evaluación que en el artículo se plantean, o por probar todo el perjuicio y su extensión, conforme a las reglas generales<sup>14</sup>. En virtud de ello, se presentó una indicación sustitutiva que modificaba el contenido del artículo de acuerdo al texto que en definitiva fue aprobado y hoy figura vigente.

Considerando esta prevención inicial, resulta más sencillo aproximarse a la norma en cuestión para proceder a su análisis. A saber, se trata de una regulación aplicable en la determinación del *quantum* del daño, entregándose al titular del derecho infringido la posibilidad de optar entre demandar perjuicios conforme al régimen general de responsabilidad extracontractual (asumiendo la carga probatoria de acreditar los perjuicios sufridos a consecuencia de la infracción) o eligiendo alternativamente alguna de las tres opciones adicionales<sup>15</sup> que dispone el artículo 108, que se tratarán a continuación.

Respecto a la primera, establecida en la letra a), hay consenso en su calificación como forma de determinación del lucro cesante, estableciéndose que el cálculo de la indemnización procedente se realizará sobre la base de las utilidades que el titular del derecho infringido dejó de percibir como consecuencia de la infracción, encuadrándose sin mayor problema en la lógica compensatoria del sistema indemnizatorio general.

La letra b) sin embargo, se caracteriza por trasladar la tradicional base de cálculo de la indemnización procedente, situándose ya no en el daño efectivamente sufrido por la víctima y su consecuente obligación restitutoria, sino que en el beneficio ilícito obtenido por el infractor como consecuencia de su conducta lesiva. Más allá de calificar la conveniencia o no de incorporar una fórmula de cálculo del monto a indemnizar que claramente excede la lógica compensatoria, procede analizar la naturaleza jurídica y los fundamentos detrás de la modalidad en cuestión. Ya casi no se discute que la figura contemplada en el artículo 108 letra b) de la Ley 19.039 responde a criterios diversos a la lógica compensatoria del sistema indemnizatorio conforme a las reglas generales del ordenamiento civil chileno. Se ha establecido que dicho modo de cálculo responde a corregir una

---

<sup>14</sup> Historia de la Ley 19.996, modificatoria de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, p. 903 y 904.

<sup>15</sup> Corresponde entonces precisar que el artículo 108 extiende cuatro alternativas al demandante de perjuicios con motivo de una infracción de derechos de propiedad industrial, en primer término, recurrir a las reglas generales, opción que se mantiene como directamente aplicable y no en base residual, a elección del titular del derecho infringido y, adicionalmente, se ofrecen otras tres opciones de base de cálculo para el monto de la indemnización perseguida, establecidas en las letras a), b) y c) del artículo en cuestión.

situación de enriquecimiento sin causa, pues busca trasladar el beneficio ilícito obtenido por el infractor desde su patrimonio al del legítimo titular del derecho de propiedad intelectual infringido. Como ya se adelantó, no se trata de una hipótesis compensatoria tradicional, y por lo tanto normada en relación a la víctima y a la reparación del perjuicio que le fue injustamente causado por la infracción. Esta es una hipótesis de enriquecimiento injusto, normada en relación al infractor y que, por lo tanto, persigue la reparación no en relación al daño causado, sino que relativa al beneficio o utilidades obtenidos gracias a la utilización ilegítima de un derecho ajeno de características exclusivas, con independencia de la existencia o no de culpa o dolo en el actuar del infractor<sup>16</sup>. Si bien esta norma ha sido blanco de numerosas críticas, por disponer una base de cálculo teleológicamente ajena al sistema indemnizatorio tradicional chileno, intrínsecamente compensatorio, no se puede desconocer que efectivamente constituye un aporte como herramienta jurídica para resolver situaciones de enriquecimiento injusto, regulando el beneficio ilícito generado por la invasión en la exclusiva ajena<sup>17</sup>. Es precisamente en este sentido que no puede desconocerse la relevancia del precepto en comento, pues favorece la posición procesal del titular del derecho infringido, permitiéndole dirigir sus esfuerzos probatorios sólo a dos aspectos para obtener la procedente indemnización: debe probar las utilidades obtenidas por el infractor y además, el nexo causal entre dichas utilidades y la lesión provocada al legítimo titular del derecho de propiedad industrial, producto de la invasión de su derecho de exclusiva. De este modo, el demandante no es obligado a acreditar el sustrato subjetivo (negligencia o malicia de parte del infractor) ni el elemento objetivo del daño (perjuicio efectivamente sufrido) al fundamentar su pretensión. No se exige como contrapartida al enriquecimiento injusto del infractor el necesario empobrecimiento del titular del derecho infringido, es posible calcular la indemnización procedente sólo en base al beneficio ilícito efectivamente obtenido por el infractor como consecuencia de la infracción, sin que se exija como correlato la existencia de daño o disminución en el patrimonio del titular del derecho infringido, si es que éste opta por esta modalidad para sustentar su acción indemnizatoria<sup>18</sup>. En atención a lo señalado, no puede sino reconocerse la

---

<sup>16</sup> BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo, op cit (Conclusiones, 4).

<sup>17</sup> CHISUM, Donald S.; NARD, Craig Allen; SCHWARTZ, Herbert F.; NEWMAN, Pauline; KIEFF, F. Scott. Principles of Patent Law, Second Edition. Nueva York, Estados Unidos de América. Foundation Press, 2001. 1.325 p, p. 1234: "Due to the speculative nature of the patent owner's lost profits, it is often difficult to formulate an exact figure for damages without taking the infringer's profit into account. In light of this, the Federal Circuit affirmed a district court decision that assessed lost profits for infringement of a patent for an "Amphibious Marsh Craft" by comparing the patent's owner's claimed damages with the infringer's profits on the sale of the craft. See Kori Corp v. Wilco Marsh Buggies & Draglines, 761 F.2d 649, 653-55 (Fed.Cir.), cert. Denied, 474 U.S. 902 (1985)".

<sup>18</sup> Como ya se indicó, los derechos de propiedad industrial revisten la característica de ser "no rivales" y, en atención a ello, es muy posible que la infracción no se traduzca en un perjuicio efectivo en el patrimonio del legítimo titular; pero no por ello deja de repugnar la opción de que el infractor conserve la ganancia mal habida que obtuvo a consecuencia de su intromisión ilegítima en el derecho de exclusiva ajeno.

importancia práctica de haber incluido esta norma, sin la cual no se ve otro medio para evitar la consolidación definitiva del enriquecimiento injusto en el patrimonio del infractor<sup>19</sup>. Analizando el artículo 108 letra b) desde este punto de vista, no resulta extraño reconocer que efectivamente persigue otros fines más allá de la reparación (indemnización compensatoria), siendo posible incluso aseverar que dicha norma envuelve consideraciones de carácter punitivo<sup>20</sup> y disuasivo de este tipo de conductas infractoras. Así se ha establecido que este precepto “tiene, primordialmente, una doble función: (i) remediar la situación de enriquecimiento ilegítimo del infractor por medio de la restitución de los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción cometida, evitándose, así, que quien comete un ilícito saque provecho de su comportamiento reprochable; y (ii) disuadir o desincentivar la comisión de actos violatorios de los derechos que protegen al inventor de una patente<sup>21</sup>”.

Finalmente, corresponde referirse a la modalidad establecida en la letra c) del artículo 108, respecto de la cual se discute si es que responde a otra forma de calcular el lucro cesante o bien, a una hipótesis de enriquecimiento ilícito, destinada a obtener la restitución de un enriquecimiento negativo<sup>22</sup>. “Este criterio tiene origen en la jurisprudencia alemana y estadounidense que acuñó el concepto de *reasonable royalty* (regalía hipotética)<sup>23</sup>”. Considerando como principio esencial, en materia de responsabilidad infraccional, el derecho que surge para el titular a ser indemnizado de manera adecuada para compensar la infracción sufrida, la doctrina y jurisprudencia anglosajona han concluido que –como mínimo– la indemnización debe compensar la regalía razonable que habría obtenido el legítimo titular del derecho, en caso de no haber mediado la infracción. Se entiende por regalía razonable “aquella cantidad que una persona que pretende fabricar y vender un artículo patentado, estaría dispuesta a pagar como regalía, asumiendo que la cantidad propuesta le permitiría fabricar y vender el producto patentado en el mercado, obteniendo una ganancia razonable”.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Porque nadie puede beneficiarse injustamente a costa de otro ni lucrar de su propia infracción.

<sup>20</sup> Se trataría de una figura incluso equiparable a los conceptos de “*punitive damages*” y “*additional damages*” del derecho comparado, especialmente anglosajón.

<sup>21</sup> Considerando 17° del voto disidente de los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto y Juan José Romero Guzmán, que figura en la página 42 de la sentencia definitiva dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional con fecha 14 de enero de 2014 en la causa Rol N° 2.437-13-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 48 y 108 letra b) de la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

<sup>22</sup> BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo, op cit (IV. Sobre las peculiaridades del enriquecimiento sin causa en la ley de patentes y marcas. Planteamiento de la cuestión).

<sup>23</sup> MORALES ANDRADE, Marcos, op cit, p. 382.

<sup>24</sup> CHISUM, Donald S. et al., op cit, p. 1229: “A reasonable royalty is an amount, ‘which a person, desiring to manufacture and sell a patented article, as a business proposition, would be willing to pay as a royalty and yet be able to make and sell the patented article, in the market, at a

Tras haberse referido a los conceptos someramente desarrollados a lo largo de este trabajo, es posible concluir que las normas relativas a acciones civiles introducidas por la Ley 19.996, que modificó la Ley 19.039 de Propiedad Industrial en año 2005, a fin de ajustarla a los estándares establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC, sin duda revolucionaron el sistema indemnizatorio en materia de infracciones civiles de derechos de propiedad industrial, estableciendo nuevas alternativas, con efectos absolutamente diversos a la normativa de aplicación general en materia de responsabilidad civil extracontractual, respondiendo a la intención de fortalecer los derechos de propiedad industrial en atención a su especial naturaleza jurídica y particularidades prácticas.

---

reasonable profit'. *Goodyear Tire and Rubber Co. v. Overman Cushion Tire Co.*, 95 F.2d 978, 37 uspq 479 AT 484 (6TH Cir.1937) (citing *Rockwood v. General Fire Extinguisher Co.*, 37 F.2d 62 AT 66, 4 USPQ 299 at 303 (2nd Cir.1930)), *appeal dismissed on motion of counsel for petitioners*, 306 U.S. 665, 59 S.Ct. 460, 83 L.Ed. 1061 (1938)".