

**Referencia del Documento:**

Jurisprudencia/Jurisprudencia on-line/Jurisprudencia (fallos)/Corte Suprema/1999/Recurso de Casación en la Forma; Ultra Petita. Recurso de Casación en la Forma; Falta de Requisitos de la Sentencia. Recurso de Casación en la Forma; Propiedad Intelectual. Propiedad Intelectual; Uso sinautorización. Propiedad Intelectual; Uso Más Allá del Tiempo Estipulado. Propiedad Intelectual; U...




---

Número Identificador LexisNexis: 16245

---

**Tribunal** : Corte Suprema  
**Fecha** : 16/09/1999  
**Rol** : 2240-1997  
**Partes** : Miguel Angel Sfeir Younis y otros; con Universidad de Concepción;  
**Ministros** : Oscar Carrasco; Jorge Rodriguez; Domingo Yurac; Humberto Espejo; Fernando Castro;  
**Descriptor** : **Recurso de Casación en la Forma** » Ultra Petita, Falta de Requisitos de la Sentencia, Propiedad Intelectual.  
**Propiedad Intelectual** » Uso sinautorización, Uso Indebido de Programa de Computación, Indemnización de Perjuicios.  
**Propiedad Intelectual** » Uso Más Allá del Tiempo Estipulado, Uso Con Posterioridad al Tiempo Estipulado.

**Doctrina**

La fuente de la condena al pago de indemnización de perjuicios que se le impone a esta demandada, deriva del hecho ilícito que cometió conjuntamente con la Universidad de Concepción, consistente en la utilización de una propiedad intelectual ajena fuera de los casos permitidos por la ley N° 17.336, lo que causó daños a sus legítimos detentadores y demandantes de autos

Lo que se reprocha es que haya persistido en tal uso, ahora acompañada de la demandada Serigráfica Chilena S.A., más allá de la vigencia de dicho convenio.

En otras palabras, aunque hubo una convención que permitió temporalmente dicho uso, ello no les daba derecho para luego de su término persistir en la utilización del programa computacional, situación que es precisamente el origen del conflicto que ha suscitado este juicio y de la condena pronunciada (Considerando 27°)

**Legislación aplicada en el fallo** : ley 17336 sobre propiedad intelectual art 19; Código de Procedimiento Civil art 170 n° 4; Código de Procedimiento Civil art 170 n° 6; Código de Procedimiento Civil art 768 n° 4; Código de Procedimiento Civil art 768 n° 5;

**Texto completo de la Sentencia**

SENTENCIA

Santiago, 15 de septiembre de 1999.

Vistos:

Que en estos autos rol N° 1.885-93 del 17° Juzgado Civil de Santiago, correspondiente a un juicio sumario de indemnización de perjuicios por infracción a la ley N° 17.336, por sentencia de 24 de octubre de 1995, escrita a fojas 406 y siguientes, se acogió la demanda presentada por don Miguel Ángel Sfeir Younis, don Jorge Eugenio Cardemil de Rurange y la sociedad Racionalización y Mecanización Chile Sociedad Anónima o RACIMEC S.A., en contra de la Universidad de Concepción por su repartición Lotería de Concepción y de la sociedad Serigráfica Chilena Sociedad Anónima o SERCHI S.A. Frente a dicho fallo ambas demandadas recurrieron de casación en la forma y de apelación, recursos que fueron desechados por sentencia de 7 de enero de 1997 de una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado.

En contra del fallo de segundo grado las demandadas han deducido recursos de casación en la forma y en el fondo, solicitando se anule la sentencia recurrida y, en su lugar, se dicte una de reemplazo que, en definitiva, niegue lugar a la demanda en todas sus partes.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

Considerando:

En cuanto el recurso de casación en la forma presentado por la demandada Universidad de Concepción.

Primero: Que este recurso se ha presentado invocando tres capítulos de casación, basados en las causales de los números 4º y 5º del artículo 768, en relación con el artículo 170 números 4º y 6º, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Segundo: Que la primera causal que se hace valer se refiere a la del número 5º del artículo 768, en relación con el número 4º del artículo 170, ambos recién señalados, esto es, que la sentencia impugnada no contiene las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a su decisión, lo cual se indica que existe en seis vicios en que incurre el fallo que se impugna.

Tercero: Que, en primer término, el recurso denuncia que la sentencia no contiene consideraciones que determinen cuáles serían los perjuicios supuestamente sufridos por los tres demandantes, pues se ha condenado a su parte a su pago sin que siquiera se precise la naturaleza o especie de los daños, lo cual tampoco fue materia de discusión ni de prueba.

En relación con este punto debe decirse que el objeto del juicio fue determinar la eventual existencia de la obligación de las demandadas de pagar perjuicios provocados por el uso no autorizado del programa computacional cuya propiedad intelectual está inscrita a favor de las personas naturales demandantes, habiéndose específicamente señalado en la demanda que los perjuicios se acreditarían durante la etapa de cumplimiento del fallo o en otro juicio diverso, pero que estaban representados por el impedimento que le significa a la actora el no percibir lo que le corresponde por el uso de su creación intelectual, posibilidad aceptable en derecho en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior fue aceptado por los jueces del fondo, en el motivo 21º del fallo de primera instancia y en el considerando 2º del que lo confirma, en los que señala que efectivamente ocurrió la infracción a la Ley de Propiedad Intelectual denunciada, causándose los consiguientes perjuicios a los titulares del derecho que se reclama, cuya especie y monto se determinará del modo que se indicó, lo que implica que no existe el vicio denunciado.

Cuarto: Que, luego, la recurrente afirma que la sentencia impugnada no contiene razones que permitan fundar la condena a pagar perjuicios en favor de RACIMEC S.A., pues da por establecido que ella no es dueña de los **programas** de computación materia del juicio, por lo que entonces queda sin respuesta la causa o el fundamento de tal condena, situación que el fallo no determina.

Al respecto se reitera que la sentencia establece como fuente directa de la obligación de pagar perjuicios la circunstancia de que se haya utilizado una creación intelectual sin el consentimiento de quienes son sus titulares, desconociendo de este modo lo establecido en el artículo 19 de la ley N° 17.366, que veda a toda persona el uso de una obra del dominio privado sin obtener previamente la autorización expresa del titular del derecho de autor. Los jueces del fondo, en los motivos 11º a 20º del fallo de primer grado y 3º, 5º, 7º y 8º del de segunda instancia, determinaron, en suma, que habiéndose decidido por los creadores del programa computacional la explotación del mismo a través de la sociedad RACIMEC S.A., fue luego utilizado sin su autorización por parte de los demandados, de modo que tal conducta ilícita determinó la imposibilidad de percibir los beneficios de su uso por los legítimos detentadores del programa, que no son otros que los demandantes. Lo anterior implica que no existe el vicio que se denuncia por este concepto.

Quinto: Que, a continuación, la recurrente indica que la sentencia atacada incurre en la causal invocada en razón que, en su concepto, no contiene consideraciones que fundamenten la condena a reparar el ilícito por la utilización no autorizada de **programas** computacionales, pues el fallo razona sobre la base de sistemas computacionales, en circunstancias que técnicamente ambas cosas no son lo mismo, por lo cual la sentencia ha resuelto una materia distinta a la debatida.

Al respecto cabe precisar que es efectivo que en materias computacionales no es técnicamente lo mismo un programa que un sistema, pues el segundo es una entidad más compleja que el primero, y que lo incluye, junto con otros elementos, como claramente lo indica el peritaje evacuado al efecto en autos. En seguida también es cierto que en algunas ocasiones los jueces del fondo han utilizado ambos conceptos en forma indistinta, confundiéndolos, pero sin embargo de tal situación no se deriva perjuicio alguno, pues lo central

debatido, vale decir la supuesta utilización indebida del sistema computacional inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual a nombre de los actores, ha sido enteramente comprendido y resuelto en el fallo que se revisa.

Sexto: Que, como cuarto aspecto de este capítulo de casación, la recurrente señala que el fallo no contiene consideraciones acerca del dominio del juego Kino, por cuanto las que existen son contradictorias y, entonces, se destruyen entre sí. Se funda en que los motivos 8° a 11°, 14° y 20° de la sentencia de primer grado establecen que el mismo pertenece a las personas naturales demandantes, al paso que el considerando 4° de la de segunda instancia determina que el juego de azar referido pertenece a la Universidad de Concepción. Por lo indicado agrega que la sentencia impugnada carece de razones respecto del punto señalado.

La contracción que cree ver el demandado no existe, toda vez que lo expresado por los jueces del fondo, en el motivo 4°, de la sentencia de segundo grado, es que no cabe confundir dos situaciones: una, que el programa computacional creado por los demandantes Sfeir y Cardemil y luego utilizado para administrar y operar el juego Kino es de propiedad de ambos; y otra, que el juego mismo, entendido como el sistema de apuestas que se ofrece al público, con toda su infraestructura, pertenece a la Universidad de Concepción. Asimismo, lo señalado en la sentencia de primera instancia, en los motivos indicados por la recurrente, debe tomarse en el contexto de lo que analiza y se refiere al sistema computacional soporte del juego, sin poder sostenerse que este fallo haya resuelto que todo el juego Kino entendido como uno de apuestas abierto al público sea de propiedad de los actores, pues ello es una idea que la sentencia ni las partes en momento alguno han siquiera insinuado. Por lo expresado este motivo de casación también será rechazado.

Séptimo: Que, luego se indica que la sentencia no contiene un debido análisis del informe pericial evacuado en autos, pues al respecto sólo se han transcrito párrafos parciales y fuera de contexto. Agrega que de haberse razonado correctamente acerca de tal medio de prueba, hubiese rechazado la demanda, en razón de que establece que los tres sistemas utilizados por las partes son distintos.

Basta para rechazar este motivo de casación tener presente que el análisis de tal probanza se encuentra extensamente contenido en los motivos 17° y 18° del fallo de primer grado y en el considerando 8° del de segunda instancia, por lo que no es efectivo que los jueces del fondo hayan omitido el análisis de tal pieza probatoria. Lo anterior aun cuando sus conclusiones no sean las que sostiene la recurrente, pues este último aspecto no guarda relación alguna con el motivo de casación en la forma que se estudia, lo cual conlleva su rechazo.

Octavo: Que, en último término en lo que se refiere a este primer capítulo de casación, la recurrente señala que no hay fundamentos en el fallo impugnado para concluir que los **programas** usados por su parte serían los mismos que los patentados por los demandantes, pues indica que aunque el motivo 17° del fallo declara que la eventual copia debe determinarse por las semejanzas y no por las diferencias, no hay razón para ello.

De lo expuesto se desprende que el vicio invocado se hace consistir en omitir razonamientos en cuanto a la plena identidad o semejanza substancial de los **programas** utilizados por la demandada y el creado por la demandante. Al respecto cabe considerar que la parte final del motivo 18° y el considerando siguiente del fallo de primer grado, mantenidos por el que se revisa, efectúan la fundamentación que el recurrente echa de menos, cuya consecuencia es que no existe el vicio que se denuncia en el aspecto tratado.

Noveno: Que, el segundo capítulo de casación en la forma de este recurso, dice relación con la causal del N° 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Se explica que existe *ultra petita* en el fallo recurrido en razón de que algunos considerados y su parte resolutive dan por establecida la propiedad de los demandantes sobre el juego Kino, en circunstancias que el fundamento de la acción deducida era únicamente el uso no autorizado de **programas** computacionales, por lo cual, al resolver este punto, claramente se extendió la decisión a puntos no sometidos a ella.

Para resolver lo pertinente hay que considerar que lo solicitado en la demanda es la condena al pago de una indemnización de perjuicios producidos por el uso indebido de determinado sistema de computación, y que la decisión de los jueces del fondo fue acoger dentro de lo pedido dicha pretensión, la que en caso alguno se extendió a declarar la propiedad del juego Kino, entendido como el de azar basado en apuestas abiertas al público, que ya se ha dicho que son materias completamente diversas, por lo que la sentencia atacada no incurrió en el vicio denunciado.

Décimo: Que, como tercer y último capítulo de casación en la forma se señala que el fallo no ha resuelto el

asunto debatido, configurando el vicio previsto en el N° 5° del artículo 768, en relación al artículo 170 N° 6, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Expone que ello ocurre pues el fundamento de la demanda es la responsabilidad extracontractual, cuya base es la producción de algún perjuicio, por lo cual es de la esencia del juicio establecer si este último existía o no. Que, pese a lo anterior, no se ha determinado en la sentencia la existencia de perjuicio alguno, por lo cual no se debió acoger la acción.

Este aspecto es similar al analizado en el motivo tercero, pues en ambos esencialmente se reprocha el dar lugar a la demanda sin establecer en forma previa la existencia de perjuicios. Al respecto es necesario destacar nuevamente que lo debatido, en síntesis, se refería a determinar la efectiva existencia de la obligación de los demandados de indemnizar perjuicios a la parte actora, en razón de que habría incurrido en un ilícito contemplado en la ley N° 17.336, específicamente el utilizar una creación intelectual protegida por ella sin previa autorización de sus titulares. Al resolverse de modo afirmativo, es decir, estableciendo la referida obligación, se emite la necesaria decisión sobre el asunto debatido, por lo que debe rechazarse la tesis de nulidad basada en su presunta ausencia.

En cuanto el recurso de casación en la forma presentado por la demandada Serigráfica Chilena S.A. o SERCHI S.A.

Undécimo: Que este recurso se basa en las mismas tres causales de casación en la forma de su codemandada, aunque no siempre por idénticos motivos, los que se analizan a continuación.

Duodécimo: Que, en primer término, se invoca que la sentencia recurrida no contiene las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, según lo dispuesto en los artículos 768 N° 4 y 170 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, lo que también relaciona con seis situaciones como lo hiciera en lo pertinente el recurso de casación de la otra demandada y recién analizado.

De ellas, cuatro son idénticas a las ya planteadas en dicho recurso: el no contener consideraciones en cuanto fundar la condena a pagar perjuicios a los demandantes, el no contenerlos en cuanto a que dicha condena se basa en el uso de **programas** computacionales de los demandantes, tampoco en cuanto al dominio del juego Kino y, por último, en cuanto no se pondera adecuadamente el informe de peritos rendido en autos. Habiéndose señalado las razones para desechar estos cuatro puntos, el Tribunal se está a ello, a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias.

Décimo tercero: Que, en seguida, este recurrente señala que el fallo omite la indispensable fundamentación para obligar a SERCHI S.A. a pagar perjuicios a favor de la demandante RACIMEC S.A. Explica que la demanda se basa en un supuesto uso ilegítimo de **programas** de computación de propiedad de las personas naturales demandantes, sin que el fallo explique la razón por la que deba ser indemnizada por la demandada indicada la sociedad demandante, que no es ni dueña ni autora de los referidos **programas**.

De lo expuesto puede inferirse que se plantea un doble cuestionamiento, en cuanto la supuesta omisión de fundamentos, pues involucra lo relativo al derecho de ser indemnizada la sociedad demandante, pero también comprende el que ésta debe ser satisfecha por la actual recurrente.

Con respecto al primer punto debe estarse a lo señalado en el motivo cuarto, donde se concluye que el fallo contiene las necesarias razones para decidir sobre lo que se cuestiona.

En seguida, acerca de la fundamentación que establezca la obligación de SERCHI S.A. de concurrir a tal pago, será motivo del análisis que sigue.

Décimocuarto: Que, por último, esta recurrente indica que no existen en el fallo impugnado consideraciones como para fundar la condena que se le impone a su parte, puesto que su única participación en los hechos materia del proceso es haber cumplido un contrato de prestación de servicios que mantenía con la Universidad de Concepción, que, en definitiva, se traducía en que debía imprimir los cartones del juego Kino. Agrega que de efectuarse el necesario razonamiento al respecto, se hubiese rechazado la demanda, por no existir acto alguno de su parte que haya causado daño a los actores.

En relación a esta alegación, debe primeramente señalarse como un hecho de la causa, tal como se hará constar en el motivo décimosexto de esta sentencia, que luego del término del contrato de fecha 17 de diciembre de 1990 que vinculó a Lotería de Concepción con RACIMEC S.A., ambas demandadas continuaron utilizando el sistema computacional materia de tal convención sin permiso de sus propietarios. Por ello es

claro que la fuente de la obligación que se le impone por el fallo impugnado, es justamente la referida participación en un hecho que resulta atentatorio contra la protección que otorga a la propiedad intelectual la ley N° 17.336, lo cual aparece expuesto en los motivos 11° a 20°, especialmente en el 16°, del fallo de primer grado y en el considerando 8° del de segunda instancia, por lo cual debe rechazarse el motivo de casación por este aspecto.

En cuanto el recurso de casación en el fondo presentado por la demandada Universidad de Concepción.

Décimoquinto: Que en este recurso se afirma que la sentencia impugnada contiene cuatro errores de derecho, en cuya virtud el recurso intentado debe ser acogido y, luego, se debe dictar la correspondiente sentencia de reemplazo que, en definitiva, deseche, con costas, la demanda intentada en todas sus partes.

Décimosexto: Que, previo a analizar los distintos capítulos de casación en el fondo que intenta esta parte, es conveniente precisar los hechos centrales de la causa, sentados por los jueces del fondo, inamovibles para este tribunal de casación desde el momento que en parte alguna de los recursos intentados se ha alegado infracciones a normas reguladoras de la prueba.

Así, tenemos que se ha establecido:

a) Que los demandantes Jorge Eugenio Cardemil de Rurange y Miguel Ángel Sfeir Younis son los propietarios del sistema computacional denominado Sistemas y programas computacionales para el diseño, generación, operación y control de juegos abiertos al público y sus apuestas. (Motivo 6° del fallo de primer grado).

b) Que posteriormente a su creación, el referido sistema computacional fue sometido a la consideración de la demandada Universidad de Concepción (considerando 8° de la misma sentencia).

c) Que dicho sistema era original. (razonamientos 9° y 10° del mismo fallo).

d) Que luego de tal presentación hubo un posterior contrato, en diciembre de 1990, entre Cardemil y Sfeir, a través de la sociedad RACIMEC S.A., y Lotería de la Universidad de Concepción, por el que, por medio del sistema de computación señalado, tal demandada inició el juego denominado Kino. (motivos 11° y 12° de la aludida sentencia).

e) Que no ha existido acto alguno que implique la cesión del derecho de propiedad sobre el sistema indicado. (considerandos 13° y 14° de la misma).

f) Que las partes cesaron su relación contractual el 30 de septiembre de 1992 (motivo 16°).

g) Que con posterioridad a ello el sistema computacional se ha continuado usando, sin autorización alguna de sus titulares, por Lotería de Concepción en conjunto con la demandada Serigráfica Chilena S.A. en la generación del juego Kino (motivos 16°, 18°, 19° y 20° del sobredicho fallo); y

h) Que tal uso no autorizado lesiona los intereses de los autores (considerando 21° de la misma sentencia).

Décimoséptimo: Que, retomando el recurso de casación interpuesto por la Universidad de Concepción, en primer término se alega que existe error de derecho en cuanto se acoge la demanda a favor de la demandante RACIMEC S.A., lo cual se ha debido a la infracción de los artículos 6°, 7°, 8°, 18, 20, 23 y 79 de la ley N° 17.336 y los artículos 2314 y 2325 del Código Civil.

Explica que el fundamento de la sentencia condenatoria es que no se ha respetado la propiedad intelectual que pertenece a las dos personas naturales demandantes. Pero de este mismo razonamiento se evidencia que no existe derecho a reparación para RACIMEC S.A., pues éste sólo lo poseen aquellos que han sufrido el daño, en la medida que el citado artículo 18 de la ley N° 17.336 otorga protección únicamente al titular del derecho de autor, lo que no sucede en relación a la mencionada persona jurídica que no es dueña ni menos autora de la propiedad intelectual protegida. Por ello denuncia la vulneración de las restantes normas que cita de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto materializan la referida protección, que estima extendida indebidamente a quién no goza de ella y también declara como infringidas las normas del Código Civil señaladas, en cuanto establecen como fundamento de la responsabilidad extracontractual el ser alcanzado por el acto dañoso.

Agrega que el vicio mencionado influye en el fallo, pues de aplicarse correctamente las normas referidas se hubiese rechazado íntegramente la demanda, puesto que no hay fundamento para acogerla del modo que se

señala ni tampoco existen facultades para dividirla y acogerla sólo respecto de los restantes demandantes.

Décimooctavo: Que, de lo expuesto, la recurrente diferencia el que frente a un uso indebido de una propiedad intelectual, se demande basado en ser titular del derecho por estar así inscrito en el registro correspondiente, que el hacerlo fundado simplemente en ser perjudicado por dicho uso ilegal, estimando lícito únicamente lo primero.

Al respecto debe decirse que la Ley de Propiedad Intelectual no distingue entre ambas situaciones ni contempla la restricción invocada, pues la protección que otorga busca amparar y favorecer a los titulares del derecho de autor, pero no excluye los derechos que puedan legítimamente asistir a terceros en relación con el uso o aplicación de la misma.

En seguida debe recordarse que por daño se entiende todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, etc., (De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Arturo Alessandri Rodríguez, Ediar Editores, año 1983, pág. 210), de lo que se sigue que no es necesario que el perjuicio consista en la lesión o pérdida de un beneficio o derecho en particular, sin que el Código Civil lo exija, pues los artículos 1437, 2314, 2316, 2323 a 2329, disponen la facultad de actuar frente a un daño, es decir a todo detrimento o menoscabo y no lo limita a uno nacido de un derecho en especial.

Por lo señalado, frente al caso de autos rige entonces la regla general que todo afectado por un hecho dañoso puede reclamar en contra de quienes lo hayan efectuado o deban responder por el mismo. Lo anterior cobra mayor relevancia si se observa que en el caso de autos, las personas naturales titulares del derecho actuaron a través de la sociedad demandante en la explotación de la propiedad intelectual materia de la causa, cuyo posterior uso indebido motivó el juicio.

Décimonoveno: Que, el segundo error de derecho que esta recurrente atribuye a la sentencia que ataca, se refiere a que infringe los artículos 1437, 1545, 1547 y 1553 a 1559 del Código Civil y 173 del de Procedimiento Civil, al acoger una demanda de indemnización de perjuicios sin que se haya invocado cuáles serían tales perjuicios y sin prueba alguna respecto de su naturaleza, especie y monto. Explica que ello se produce porque el sistema de responsabilidad extracontractual dispuesto por los artículos mencionados del Código Civil, se basa en la existencia del daño, a diferencia del sistema de responsabilidad contractual cuyo fundamento es el incumplimiento de lo pactado. Agrega que por tanto una pretensión fundada en el primero sólo puede ser acogida si existe daño, pues, de otra manera, no pasa de ser una declaración teórica de reparación, la cual carece del elemento constitutivo del derecho reclamado. Por ello la sentencia recurrida incurre en error de derecho que consiste en la falta de aplicación de las normas indicadas, en la medida que da lugar a la demanda faltando el elemento que la condiciona, cual es el daño. Desde tal punto de vista señala que la reserva prevista en el inciso 2º del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, que contempla la posibilidad de una discusión posterior sobre la especie y monto de los perjuicios, sólo rige para la responsabilidad contractual no –en cambio– para una de naturaleza extracontractual en la que necesariamente es de rigor demostrar la existencia del daño para poder acoger la demanda, situación que al no suceder debió provocar su rechazo.

Vigésimo: Que, en relación a tal argumentación, debe en primer término señalarse que no cabe confundir dos situaciones, por cuanto es independiente el hecho de no existir perjuicio en una situación dada, con la posibilidad prevista en el inciso 2º del artículo recién referido, en orden a reservar la discusión sobre la especie y monto de los daños en la etapa de cumplimiento del fallo o en otro juicio posterior.

El fallo en revisión ha dado por acreditado la utilización de una propiedad intelectual en contravención a la ley respectiva y que el uso indebido del programa computacional materia de la controversia ha lesionado el patrimonio de sus autores, para luego reservar la cuantificación del daño para alguna de las oportunidades previstas por la norma señalada.

Acorde con lo anterior, carece de relevancia analizar la argumentación del recurso entre eventuales diferencias legales entre la responsabilidad extracontractual y la contractual relativas a la prueba del daño, lo que se plantea con la finalidad de excluir la posibilidad de regularlo en las oportunidades que contempla la norma sobredicha, pues sentada la existencia del perjuicio desaparece el elemento diferenciador que plantea la recurrente entre las dos situaciones y que constituye el fundamento de su alegación. Asimismo, habiéndose arribado a una conclusión afirmativa en cuanto a la existencia del daño, no se ve inconveniente en dar lugar a la reserva que señala la disposición procesal citada.

Vigésimoprimeros: Que, como tercer error de derecho, el recurso se refiere a la vulneración de los artículos 79 letra a), 18 y 5º letra t) de la ley N° 17.366, en cuanto establecen que la utilización no autorizada de la creación intelectual o una copia de ella, existe en la medida que lo usado sea la obra o una parte substancial de la misma. Indica que pese a tan claro mandato, la sentencia impugnada establece que ello se determina por las semejanzas entre la obra protegida y la utilizada y no por las diferencias entre ambas, lo cual se hace contra el dictamen del peritaje evacuado en autos, el cual informó que el programa inscrito por los actores y el actualmente utilizado por los demandados fueron hechos por personas distintas y sin acceso de un grupo con el otro.

Agrega que el error consiste en decidir que por existir algunas similitudes entre ambos programas, el patentado y el utilizado por la demandada, hay un uso indebido del primero por los demandados, en circunstancia que lo utilizado por ellos es una obra nueva y distinta. Manifiesta que este error de derecho es decisivo, por cuanto de determinar que los programas usados no son los mismos, se hubiere rechazado la demanda.

Vigésimo segundo: Que, respecto de esta alegación, deben diferenciarse como cosas distintas el proceso de razonamiento que se emplea para determinar si son lo mismo o substancialmente lo mismo ambos programas, con la decisión final que al respecto se concluya.

Lo primero, fuera de no tener relación alguna con los errores de derecho que se señalan en relación a las normas que se invocan, aparece correcto en la sentencia que se revisa, pues los jueces del fondo, frente a las diversas alternativas de razonamiento para arribar a la conclusión pertinente, optaron por examinar las semejanzas entre los programas y no sus diferencias, proceso lógico que aparece apto para tal fin.

En seguida, materia distinta es que la decisión tomada, sobre la base de tal comparación y del análisis de las demás pruebas rendidas, efectivamente fuese contra lo informado por el perito. Esto último carece de relevancia, pues, como ya se dijo, los hechos de la causa, inamoviblemente fijados por los jueces del fondo, han sentado que lo usado sin autorización es el sistema inscrito a favor de los demandantes.

Vigésimo tercero: Que, el último error de derecho que esta recurrente menciona existir en la sentencia, es la infracción a los artículos 5º letra t), 8º y 17 a 20 de la ley N° 17.336; 10, 584, 1466, 1545, 1560, 1562, del Código Civil; 276 del Código Penal, Ley de Loterías de 1890 y Decreto Supremo N° 659 del 10 de agosto de 1990.

Sostiene que la infracción se produce en cuanto el fallo no determina que, en razón del contrato celebrado entre RACIMEC S.A. y la Universidad de Concepción, la creación de los demandantes era para poner en ejecución el juego Kino, autorizado a Lotería de Concepción, y, por lo tanto, previeron que sería de dominio de la Universidad.

Explica que los fundamentos de tal infracción que denuncia se refiere, en primer término, a que ningún juego de azar es lícito, salvo los autorizados, por lo cual no hay derecho patrimonial ni creación intelectual sobre el mismo, a menos que se cuente con la referida autorización, pues la ley N° 17.336, a través de las normas indicadas supone, además del derecho moral sobre la creación, la posibilidad de su uso efectivo. Afirma que, por ello, el decreto supremo N° 659 autorizó el juego Kino a Lotería, con sus elementos esenciales, y que antes de tal autorización, no puede legalmente crearse un programa. Agrega que la sentencia no ha interpretado correctamente el contrato antes mencionado y lo ha dejado sin aplicación, pues no obstante la claridad de su cláusula 28º, ha negado a la Universidad de Concepción, única autorizada para realizar el juego, la posibilidad de usar el programa de computación respectivo.

También deja de aplicar al caso sub lite el inciso final del artículo 8º de la ley N° 17.366, en cuanto dispone que si un programa computacional se crea para un tercero, se entiende cedido a éste su derecho de autor, lo cual estima que es lo que ha ocurrido en autos. Lo anterior por cuanto los demandantes crearon el programa para RACIMEC S.A. y durante la vigencia del contrato celebrado entre ésta y la Universidad lo inscribieron para sí, lo que no correspondía. Agrega que los vicios influyen, pues de determinar correctamente la intención de las partes, se habría rechazado la demanda.

Vigésimo cuarto: Que, en primer término, debe indicarse que ya se señalaron como hechos de la causa que el diseño del sistema computacional materia del juicio fue previo a someterlo a consideración de la demandada, y que no existió acto alguno entre las partes destinado a transferir la propiedad del sistema. Por otra parte, no

se establece como hecho que el programa se creó por encargo de un tercero.

Asimismo, de la lectura del mencionado contrato, suscrito entre las partes en diciembre de 1990, se desprende que no existe cláusula o párrafo alguno que vaya destinado a tal fin. La cláusula vigésimo octava invocada por el recurrente dispone textualmente: Todos los resultados, datos y en general los informes, antecedentes y demás productos relacionados con el juego Kino, y emanados de los servicios prestados por RACIMEC, serán de propiedad exclusiva de Lotería. De tal redacción y especialmente de las palabras y demás productos es claro que la cláusula se refiere a aquellos datos y elementos que se creen u originen como consecuencia de la aplicación y desarrollo del juego, lo cual es enteramente distinto al programa computacional que sirve para generarlo y operarlo. De lo anterior surge que tampoco es efectivo que el contrato haya contemplado el aporte de la propiedad del sistema o cualquier otro acto que significara la transferencia del mismo.

En cuanto a que se haya contemplado por las partes tal traspaso, dada la ilegalidad en que incurre todo aquel que incursiona en un juego de azar sin previa autorización, debe decirse que lo ilegal es practicar o llevar a efecto juegos de azar, pero no que una empresa, dedicada al rubro de la computación, idee o cree un sistema para su generación y operación, para luego ofrecerlo a aquellos que por ley quedan autorizados para manejar un juego de azar. Por lo mismo no puede entenderse que dicho acto intelectual de creación de un programa o sistema computacional, incurra en el ilícito que significa el operar un juego de azar sin el permiso correspondiente. Lo anterior es más nítido aún si se analiza que lo creado sólo es un programa de computación, pero que para efectivamente practicar con él un juego de azar de la naturaleza del de autos, requiere previamente toda la infraestructura necesaria para diseñar y emitir los cartones, distribuidos, venderlos, recolectar su producto y los cartones no vendidos, efectuar el sorteo, detectar los ganadores, pagar los premios y todos los demás pasos conducentes al desarrollo de la clase de juego de azar que se viene analizando, por lo cual se concluye fácilmente que son dos realidades muy alejadas entre sí el diseñar el programa y realizar efectivamente por su intermedio un juego de azar.

Por lo señalado no hay obstáculo alguno en que la Ley de Propiedad Intelectual ampare la creación del programa indicado en favor de sus autores.

Con respecto a este capítulo de casación debe decirse por último que no hay ningún ilícito, pues no existe norma que lo impida, en que unas personas, agrupadas en una sociedad cuyo objeto es diseñar programas de computación, creen un juego y luego contraten su uso, a través de la sociedad, con un tercero, si más adelante prefieran inscribirlo a su nombre, inscripción que, por lo demás, no es fuente de propiedad, sino sólo una prueba de la misma. Lo anterior por ser evidente que desde el momento que es su creación intelectual, tienen sobre ella un derecho de propiedad que se manifiesta en que pueden disponer del programa del modo que mejor les parezca a sus intereses, obrando, naturalmente, dentro del derecho. Por tal motivo no se divisa ninguna incorrección en los actos de los demandantes Sfeir y Cardemil sobre las materias reseñadas.

En cuanto el recurso de casación en el fondo presentado por la demandada Serigráfica Chilena S.A. o SERCHI S.A.

Vigésimo quinto: Que esta parte ha fundado su recurso de casación en el fondo en cuatro errores de derecho que le imputa a la sentencia que ataca. De ellos ya fueron tratados, con motivo del análisis del recurso de casación en el fondo que presentó la otra demandada, las circunstancias de que sería errónea la sentencia en cuanto conceder legitimación activa a la actora RACIMEC S.A. por carecer de la propiedad intelectual fuente de la demanda y que los demandantes Sfeir y Cardemil también carecen de legitimación activa en la medida que crearon el programa para la sociedad indicada pero lo inscribieron a nombre propio; en cuanto a que no se pudo acoger una demanda de perjuicios por responsabilidad extracontractual sin que se acreditase perjuicio alguno; en cuanto a que no es efectivo que existan similitudes substanciales entre el programa registrado y aquel utilizado por los demandados, y en cuanto que al interpretar el contrato que ligó a RACIMEC S.A. con la Universidad de Concepción, no estableció que el mismo incluía la intención de ceder los derechos de creación intelectual del programa computacional de juego a favor de la Universidad, por lo que no se repetirán los razonamientos que llevaron al rechazo de todos aquellos planteamientos.

Vigésimo sexto: Que, lo anterior, lleva a analizar únicamente la alegación de esta demandada de que existe error de derecho en la sentencia impugnada, al condenarla a pagar perjuicios.

El error que reclama lo hace residir en dos órdenes de consideraciones: en primer lugar, en cuanto se le impone la obligación referida con respecto a la demandante RACIMEC S.A., pues indica que al no tener



vínculo alguno con tal persona jurídica, ni haberlo tenido jamás, no existen motivos para la sobredicha condena y, en seguida, en razón de que la Universidad demandada adquirió legalmente el conocimiento de la creación intelectual disputada, tal condena carece de fundamento en relación a todos los demandantes.

Vigésimo séptimo: Que, para rechazar lo alegado, en primer término, debe reiterarse que la fuente de la condena al pago de indemnización de perjuicios que se le impone a esta demandada, deriva del hecho ilícito que cometió conjuntamente con la Universidad de Concepción, consistente en la utilización de una propiedad intelectual ajena fuera de los casos permitidos por la ley N° 17.336, lo que causó daños a sus legítimos detentadores y demandantes de autos.

En seguida, si bien es un hecho de la causa que la Universidad de Concepción se sirvió durante un tiempo del sistema de computación en forma legal, pues ello fue fruto de un contrato que para tales efectos celebró con sus autores, lo que se reprocha es que haya persistido en tal uso, ahora acompañada de la demandada Serigráfica Chilena S.A., más allá de la vigencia de dicho convenio. En otras palabras, aunque hubo una convención que permitió temporalmente dicho uso, ello no les daba derecho para luego de su término persistir en la utilización del programa computacional, situación que es precisamente el origen del conflicto que ha suscitado este juicio y de la condena pronunciada.

Vigésimo octavo: Que, de todo lo anteriormente señalado, se concluye que no existen errores de derecho en la sentencia que se revisa, lo que impide que puedan prosperar los recursos intentados.

Y visto, además lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código del Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos a fs. 502 y 530 por la Universidad de Concepción y la Sociedad Serigráfica Chilena S.A., en contra de la sentencia de una de las Salas la Corte de Apelaciones de Santiago de siete de enero de mil novecientos noventa y siete, que corre a fs. 480 y siguientes, sin costas por darse en este caso la situación prevista en el artículo 146 del Código Procesal citado.

Acordada contra el voto del Ministro Sr. Óscar Carrasco Acuña, quien estuvo por acoger los recursos de casación en el fondo deducidos por las demandadas Universidad de Concepción y Sociedad Serigráfica Chilena S.A., en contra de la referida sentencia de una de las salas de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, de 7 de enero de 1997, y por resolver, en consecuencia, que siendo nula, se la reemplace por otra que en vez de confirmar el fallo de primera instancia, lo revoque, negando lugar a la demanda de fs. 17.

Tiene presente para su disidencia, las consideraciones siguientes:

I.- Los señores Sfeir y Cardemil, por sí y en representación de Racionalización y Mecanización Chile Sociedad Anónima (o RACIMEC Chile S.A.) han accionado en juicio sumario de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, en contra de las demandadas -Universidad de Concepción y Serigráfica Chilena S.A.- derivados de la infracción a las normas sobre propiedad intelectual establecidas en la ley N° 17.336, de 2 de octubre de 1970, con motivo de la utilización no autorizada del programa computacional del juego denominado Kino o Telekino, por Lotería de Concepción, desde el 30 de septiembre de 1992 hasta la fecha (de la demandada), reservándose para la etapa de cumplimiento de la sentencia o en otro juicio diverso determinar la cuantía de dichos daños y perjuicios.

Exponen también que el sistema aludido fue creado por RACIMEC Chile, sociedad de la cual son sus únicos socios y representantes legales, quedando ellos -los señores Cardemil y Sfeir- con todos los derechos de propiedad intelectual, conforme lo señalado en la ley citada.

II.- La sentencia recurrida dejó sentados como hecho de la causa que los señores Sfeir y Cardemil son los autores de la obra intelectual mencionada, inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual, el 13 de junio de 1991, bajo el N° 79.403, personas naturales que son también los únicos socios de la Sociedad RACIMEC Chile S.A., persona jurídica ésta que es la que explota dicha creación, de manera que al ser utilizada sin su autorización, son aquellos, sus autores, y ésta, la sociedad, las que han sufrido los daños y perjuicios cuya indemnización reclaman.

El fallo, que es censurado por los recursos, efectivamente al condenar a los demandados a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la utilización no autorizada del programa computacional materia de autos, ha incurrido en error de derecho, puesto que si se afirma en él que los señores Cardemil y Sfeir son los autores de la obra intelectual, amparada a su nombre por la competente inscripción en el respectivo Registro, mal ha podido extender sus beneficios a un tercero extraño a dicha protección, cual es el caso de la referida sociedad, a lo que cabe agregar que siendo, por la otra parte, dos los demandados, respecto de los cuales se

ha ejercido una misma acción indemnizatoria, cuya fuente común es el supuesto ilícito cometido por haberse utilizado el mencionado programa computacional sin autorización de sus autores, parece evidente que no se ha cumplido, como era menester, con la indispensable especificación acerca de los fundamentos de hecho y de derecho que separan o debieran separar -primero- las pretensiones reparatorias de las personas naturales por un lado y de la sociedad por el otro, y -enseguida- con la concreta determinación de la naturaleza y extensión de los daños y perjuicios que también separadamente pudieran haber sufrido como consecuencia del acto ilícito que se imputa a cada una de las demandadas.

Se han quebrantado, en estas condiciones, los artículos 6º, 7º, 8º, 18, 20, 23 y 79 de la ley N° 17.336 y 2314 del Código Civil.

III.- Relacionados con el capítulo anterior, están también los errores de derecho que en segundo término denuncian los recurrentes y que se hace consistir en que la sentencia los ha condenado a reparar perjuicios, sin haberlos expresado, ni probado lo que concierne a su naturaleza y especie, menos su monto, de manera que se ha transformado un juicio de carácter indicado en otro de simple declaración de un derecho a obtener indemnización, reservándose a los demandantes la oportunidad de debatir la cuantía de los perjuicios ya sea en la ejecución del fallo o en un juicio diverso.

Empero, para que un hecho o una omisión genere responsabilidad delictual o cuasidelictual civil, se requiere que el autor sea capaz de delito o cuasidelito, que de parte del autor haya culpa o dolo, que se cause un daño y que exista relación de causalidad entre el hecho culposo o doloso y el daño. Todos estos elementos deben concurrir para hacerla procedente; sin embargo, de todos ellos, los dos últimos han sido omitidos en el juicio, al aceptar la sentencia que se impugna, que la especie y monto de los daños (o perjuicios) queden reservados o pendientes para ser discutidos por los demandantes y resueltos por el tribunal en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso.

La existencia del daño o perjuicio es indispensable para que el hecho que se dice doloso o culpable pueda dar lugar a la responsabilidad civil de sus autores; sin daño o perjuicio, en cambio, el dolo o la culpa, no generan efectos civiles.

Al reservarse a los demandantes, como ellos lo pidieron y el tribunal accedió, el derecho a discutir sobre la especie y monto de los perjuicios, en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso, con arreglo a lo que previene el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable a la responsabilidad contractual más no a la de índole extracontractual, que sin ser acreditado en la causa dichos daños y su efectiva y real cuantía.

El profesor señor Arturo Alessandri Rodríguez en su obra De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, N° 483, páginas 577 y 578, al abordar este punto, dice: Una jurisprudencia, que puede considerarse definitivamente establecida, decide que este precepto (la cita es del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil) es inaplicable a la regulación de los perjuicios causados por un delito o cuasidelito, pues sólo se refiere a los que provengan del incumplimiento de obligaciones contractuales o de relaciones jurídicas preexistentes.

Hay numerosas sentencias de esta Corte, por lo menos unas dieciséis, que concuerdan con esta doctrina, sentencias que se mencionan al pie del precepto citado, en el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Código de Procedimiento Civil.

Era de especial transcendencia, en consecuencia, que se hubiera acreditado cabalmente, como parte elemental de las exigencias de la acción entablada, en qué consistieron los perjuicios y su monto, particularmente en el caso de autos en que por ser tres los demandantes, -los señores Sfeir y Cardemil y la Sociedad Racionalización y Mecanización Chile Sociedad Anónima (o RACIMEC Chile S.A.)- y dos las demandadas, Universidad de Concepción y Serigráfica Chilena S.A. (SERCHI S.A.), resultaba más que imprescindible, del todo obligatorio, probar por cada uno de los demandantes y respecto de cada una de las demandadas, la razón o causa indemnizatoria y la cuantía o monto de los perjuicios cuya reparación se estaba demandando.

Por cierto que confirma esta manifiesta deficiencia la superficialidad de las expresiones declarativas que sobre esta materia tan vital del juicio, contiene la demanda de fs. 17, al limitarse a sostener que el perjuicio que se ha causado a la parte demandante es enorme, pues no sólo se le ha impedido la percepción legítima de los derechos por el uso que la demandada ha hecho de su propiedad intelectual sino que, además, con su

conducta los demandantes han contribuido a fomentar el menosprecio a la propiedad intelectual en general y en particular a la suya, motivo por el cual solicitan la indemnización de los daños y perjuicios... (considerando 21° del fallo de primer grado), planteamiento que recibió del juez, en el mismo considerando, una respuesta similar, redactada en los siguientes términos: Que sin duda y atento a los razonamientos precedentes, el aprovechamiento no autorizado de elementos originales del sistema computacional desarrollado por los demandantes para la aplicación del juego Kino, tipifica un ilícito que lesiona los intereses de sus autores; y que existiendo daño ha nacido para la demandada la obligación de repararlo en forma completa, responsabilidad que como persona jurídica le compete, toda vez que se halla constituida con arreglo a la ley y en las condiciones que ésta exige para que se goce de personalidad y considerando que es personal y directamente responsable de los actos perpetrados por sus órganos en ejercicio de sus funciones.

La sentencia recurrida hizo suyos estos razonamientos; sólo agregó sobre el particular en la segunda parte del considerando 2°, lo siguiente: En el caso de autos se ha controvertido si la parte demandada ha infringido o no las normas de propiedad intelectual y, habiéndose establecido que ha existido tal contravención o ilícito, no cabe sino concluir que éste ha causado perjuicio a quienes debieron haber dado la autorización para un uso legítimo de la obra intelectual de que se trata.

Y no estando acreditado este requisito fundamental, también falta el otro elemento constitutivo del hecho ilícito estrechamente vinculado a él, cual es la relación de causalidad entre el hecho doloso o culposo y el daño, esto es, que el daño (perjuicio) sea la consecuencia o efecto de ese dolo o culpa. Así se desprende de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, cuando expresa el primero que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, y al afirmar el segundo que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

La sentencia impugnada al desentenderse de estas exigencias tan esenciales ha infringido, en consecuencia, los artículos 1437, 1545, 1553, 1556, 1557, 1558, 2284, 2314, 2329 del Código Civil y 173 del Código de Procedimiento Civil.

IV.- Los errores de derecho analizados y las infracciones de ley de las que dichos errores emanan han influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida, y bastan por sí solos, sin necesidad de referirse también a los demás motivos invocados por los recurrentes, para coger sus recursos de casación en el fondo, puesto que resulta evidente que con su mérito debió revocar en vez de confirmar el fallo de primera instancia y, por consiguiente, rechazar en lugar de acoger la demanda de fs. 17.

Redacción a cargo del Ministro señor Yurac y del voto disidente su autor.

Regístrese y devuélvase.

Pronunciado por los Ministros señores Óscar Carrasco A., Jorge Rodríguez A., Domingo Yurac S. y Humberto Espejo Z. y el Abogado Integrante señor Fernando Castro A. No firma el Abogado Integrante señor Castro, no obstante haber concurrido a la vista de los recursos y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Universidad de Concepción (Sfeir).

Casación forma y fondo civil.

Rol N° 2.240-97 (Santiago)