

SOBRE LA (DES)PROPORCIONALIDAD
DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA*
ON THE (DIS)PROPORTIONALITY OF THE ACTION FOR DAMAGES
À PROPOS DE LA (DES)PROPORTIONNALITÉ
DE LA ACTION DE DOMMAGES INTÉRÊTS

ALBERTO PINO EMHART**

INTRODUCCIÓN

Recientemente, el Tribunal Constitucional –en adelante TC– se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 108 letra b) de la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial –en adelante LPI–. En una dividida decisión de cinco votos contra cuatro, el TC declaró inaplicable la disposición por vulnerar el principio de proporcionalidad basado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. El artículo 108 de la LPI se refiere a la forma de calcular la indemnización de perjuicios que puede solicitar el titular del derecho de propiedad industrial que ha sido vulnerado. Señala la norma:

“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”.*

La norma permite al demandante (el titular del derecho de propiedad industrial que fue infringido) optar entre solicitar que se calcule la indemnización de perjuicios conforme a las reglas generales de responsabilidad extracontractual –en cuyo caso podrá solicitar el daño emergente, lucro cesante y (eventualmente) daño

* Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional, “Astudillo Capetillo, Milton con Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.”, 14 de enero de 2014 (inaplicabilidad por inconstitucionalidad), rol N° 2437-13-INA.

** Abogado; Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile; Magíster en Derecho con mención en Derecho Privado, Universidad de Chile; Master of Laws (LL.M.), Duke University; Doctor en Derecho (D.Phil), University of Oxford. Profesor de Derecho Civil y Teoría del Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez. Correspondencia a: Correo electrónico alberto.pino@uai.cl.

moral— o bajo una de las tres formas de cómputo del artículo 108. La primera forma de cómputo de la letra a) no presenta mayores dificultades: constituye una hipótesis compensatoria de lucro cesante, en virtud de la cual el demandado debe indemnizar los beneficios o utilidades que el titular de la patente dejó de percibir como consecuencia de la infracción al derecho de propiedad. Sin embargo, las otras dos formas de cómputo establecen mecanismos de cálculo que no parecen corresponder a una naturaleza compensatoria sino restitutoria, a pesar de los términos empleados por la norma. Tanto las utilidades que efectivamente obtuvo el demandado como consecuencia de la infracción (letra b), y el hipotético precio o *royalty* que hubiera debido a pagar el infractor al demandante por el uso de la marca o patente (letra c) no toman como base de cálculo los daños efectivamente causados al demandante. Como señala Marcelo Barrientos Zamorano, se trata de hipótesis propiamente restitutorias, “porque un tercero que ha ingresado a la esfera patrimonial de otro sin su consentimiento, ha obtenido una ganancia ilícita de la que surge la obligación de indemnizar”¹. El fundamento para la existencia de estos mecanismos especiales de cálculo deriva de la dificultad que normalmente implica para el titular de la marca o patente probar los perjuicios efectivamente sufridos por la infracción de su derecho².

A pesar de que la sentencia sólo tiene efectos respecto al litigio que dio lugar al requerimiento ante el TC, ella tiene consecuencias teóricas relevantes. Desde luego, la segunda forma de cómputo de la letra b) del artículo 108 queda en una situación de dudosa constitucionalidad, dando lugar a que también pueda cuestionarse la tercera forma de cómputo contemplada en la letra c). Pero el TC, quizá (y muy probablemente) sin quererlo, abre una interesante pregunta para el sistema general de responsabilidad extracontractual, a saber: ¿es posible limitar desde el punto de vista de la proporcionalidad el principio de reparación integral del daño? En este sentido, el objetivo de este breve comentario consiste no sólo en analizar los argumentos esgrimidos por el TC para declarar la inaplicabilidad del artículo 108 letra b), sino también plantear la posibilidad de discutir que en algunos casos el deber de reparar el daño causado en el ámbito general de la responsabilidad extracontractual impone una carga desproporcionada al demandado. En particular, argumentaré:

(1) Que el TC correctamente califica las hipótesis de las letras b) y c) del artículo 108 como restitutorias.

(2) Que la decisión mayoritaria del TC en este caso es equívoca, por cuanto califica estas hipótesis como restitutorias, y luego sostiene que imponen una carga desproporcionada al demandado.

¹ BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo (2008). “El sistema indemnizatorio del triple cómputo en la Ley de Propiedad Industrial”. *Revista Ius et Praxis*, Vol. 14, N° 1, p. 128.

² “En el instituto de marcas y patentes, tal vez como pocas, exigir la realidad del perjuicio sufrido para reclamar perjuicios resulta casi imposible”. BARRIENTOS ZAMORANO (2008), p. 124.

(3) Que es posible cuestionar desde un punto de vista teórico la extensión del principio de reparación integral del daño en el ámbito general de la responsabilidad extracontractual, en aquellos casos en los cuales la indemnización de perjuicios impone una carga desproporcionada al demandado. Sin embargo, dicho cuestionamiento se realiza por motivos distintos a los esgrimidos por el TC en este caso, y para hipótesis de indemnización compensatoria, no restitutoria.

1. ANTECEDENTES DEL CASO Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL

El requerimiento de inconstitucionalidad ante el TC fue promovido por la empresa Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. –en adelante Quebrada Blanca–, la cual el 20 de enero de 2012 fue demandada de indemnización de perjuicios por Milton Astudillo Capetillo ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte. El demandante fundamenta su demanda en el hecho de que Quebrada Blanca se habría beneficiado ilegítimamente de una patente inscrita a nombre del demandante, consistente en un procedimiento que se utiliza para la lixiviación de minerales denominado “*remining*”. El señor Astudillo señala que su patente habría sido vulnerada por la demandada durante los años 2002 a 2010, e invoca el artículo 108 letra b) para el cálculo de la indemnización de perjuicios.

Quebrada Blanca promueve el requerimiento de inaplicabilidad ante el TC por estimar que los artículos 48 y 108 letra b) de la LPI vulneran la Constitución. Se invoca el artículo 48 en virtud de que éste permitiría aplicar retroactivamente el artículo 108 letra b), norma que fue introducida por la ley N° 19.996 que entró en vigencia el 1 de diciembre de 2005. Quebrada Blanca argumentó que le asistía el derecho a la irretroactividad del nuevo sistema indemnizatorio establecido por el artículo 108 letra b), ya que este régimen indemnizatorio no existía al momento en que el señor Astudillo solicitó su patente. En el presente comentario no me referiré a este aspecto del requerimiento que fue rechazado por el TC³. En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 108 letra b), Quebrada Blanca sostiene que infringiría el numeral 21 del artículo de 19 de la Constitución, toda vez que impone la transferencia de las utilidades obtenidas por el infractor a la víctima, utilidades que habrían sido obtenidas como consecuencia de una actividad económica lícita y ajustada a la legislación que la regula. La víctima se estaría beneficiando ilegítimamente de la actividad económica del infractor con independencia de la contribución efectiva del invento en la generación de utilidades. El régimen indemnizatorio de la letra b) vulneraría también el numeral 24 del artículo 19, por cuanto constituiría una expropiación de la propiedad del infractor sobre sus utilidades. Agrega Quebrada Blanca que el régimen indemnizatorio vulnera ade-

³ “La ley no aplica un régimen retroactivo que esté asociado inmediatamente a la indemnización. Simplemente establece una modalidad legítima de retroactividad impropia de efectos inmediatos, esto es, reconoce derechos hacia el futuro y regula sus efectos desde el pasado” (considerando 25°).

más el artículo 19 N° 26 al alterar la naturaleza de los derechos constitucionales a desarrollar actividades económicas y de propiedad en su esencia. Finalmente, el requerimiento argumenta que el artículo 108 letra b) de la LPI vulnera el principio de proporcionalidad, recogido en los artículos 1º, 5º, y 19 N° 2 y 22 de la Constitución, al intervenir en forma “irracionalmente desproporcionada” los derechos constitucionales de Quebrada Blanca, ya que implicaría optar por un grado de intervención desproporcionado al objetivo de proteger la propiedad industrial del demandante. Quebrada Blanca sostiene que en este contexto el artículo 108 letra b) vulneraría el artículo 19 N° 2 de la Constitución, por cuanto su aplicación produciría un resultado arbitrariamente discriminatorio en su contra.

El TC descarta rápidamente la inconstitucionalidad del precepto basado en el artículo 19 N° 21, toda vez que el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica supone necesariamente que se respeten las normas legales que la regulen. En este sentido, señala “[u]na de las mejores expresiones de la licitud de la actividad económica es poseer los títulos habilitantes en el ámbito de las invenciones, patentes y marcas” (considerando 30º). Desde luego, determinar si Quebrada Blanca tenía o no los títulos habilitantes es una labor que no corresponde al TC. De manera similar, el TC rechaza el argumento de inconstitucionalidad basado en el artículo 19 N° 24, ya que el ejercicio de la propiedad industrial se limita por la ley, que en este caso es precisamente la LPI que garantiza los derechos de propiedad industrial y regula su ejercicio.

Respecto a la vulneración del principio de proporcionalidad, el TC discute en primer lugar si el régimen indemnizatorio del artículo 108 letra b) de la LPI constituye un mecanismo adecuado e idóneo para proteger la propiedad industrial. El TC concluye que el régimen indemnizatorio cumple con tal propósito, “*puesto que es un mecanismo efectivo contra la vulneración, sea para prevenirla como para resolver el parámetro en caso de infracción*” (considerando 34º). Pero, adicionalmente, el TC somete el régimen indemnizatorio al test según el cual debe tratarse de la medida menos lesiva a los derechos constitucionales afectados. A mi juicio, de forma sorpresiva, el TC concluye que el precepto en cuestión no logra satisfacer los requisitos de este test de la mínima intervención. Se señala en el considerando 36º que “*la desproporción de las consecuencias jurídicas en este caso es manifiesta*”. A continuación, agrega el tribunal que “[d]ebe excluirse la aplicación de una norma que desmesuradamente acrece, a título de indemnización, beneficios desligados de la relación causal que la debe justificar” (considerando 37º). El razonamiento del TC entonces consiste en sostener que el artículo 108 letra b) de la LPI no logra satisfacer el test de proporcionalidad constitucional, al otorgar beneficios al demandante que no están causalmente conectados con el uso antijurídico de la propiedad industrial por parte del demandado. Esta conclusión es sorpresiva puesto que el mismo artículo 108 letra b) exige relación causal entre la infracción a la propiedad industrial y las ganancias obtenidas por el demandado (“*las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción*”). Sin embargo, para el

TC este razonamiento lleva necesariamente a la conclusión de que el precepto es inaplicable al caso por vulnerar el principio de proporcionalidad del artículo 19 N° 2 de la Constitución.

2. NATURALEZA JURÍDICA

En relación a la naturaleza jurídica del régimen indemnizatorio del artículo 108 letra b), el TC correctamente lo califica de restitutorio, al igual que la hipótesis contenida en la letra c). Señala el TC en el considerando 28°: “*el artículo 108 contempla una hipótesis de lucro cesante (la indicada en el literal ‘a’...), y dos hipótesis amplias de enriquecimiento ilícito (la expresada en el literal ‘c’...) y la impugnada en autos como pretensión de enriquecimiento injusto, a saber, ‘las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción’ (artículo 108, literal ‘b’)*”. El TC advierte que el deslinde entre el lucro cesante y el enriquecimiento ilícito en la norma “*no es claro y nítido*”, concluyendo que estas reglas indemnizatorias “*no están actualmente delimitadas*” (considerando 29°).

Comparto la afirmación según la cual determinar con precisión la naturaleza jurídica de cada una de estas hipótesis asoma como una tarea ardua, especialmente en el caso de la letra c). En este sentido, podría sostenerse que el precio que el infractor hubiera debido pagar para la utilización de la patente en cuestión constituye lo que el demandante dejó de obtener como consecuencia de la infracción al derecho de propiedad industrial. Se trataría de una hipótesis netamente compensatoria de lucro cesante, en la cual el precio sólo representaría una forma de calcular lo que el titular de la patente dejó de percibir como consecuencia de la infracción. No es éste el lugar adecuado para discutir la plausibilidad de este argumento. Sólo puedo mencionar aquí dos razones por las cuales la hipótesis tiene más propiamente un carácter restitutorio. En primer lugar, la tesis que concibe esta hipótesis en términos compensatorios supone que el demandante hubiera estado dispuesto a negociar el uso de la patente inscrita a su nombre, y además supone que lo hubiera hecho al precio que fijará el juez de fondo (teniendo en cuenta el valor comercial de la patente y las licencias contractuales otorgadas con anterioridad). Ambos supuestos pueden ser falsos. Así, puede ocurrir que el titular de la patente nunca haya tenido la intención de otorgar una licencia para el uso de la patente, y además que el valor a cobrar para el otorgamiento de la licencia sea distinto al precio fijado por el tribunal⁴. En segundo lugar, concebir esta hipótesis en términos compensatorios limita o restringe el efecto disuasivo de la norma; para el demandado resultaría indiferente entre negociar con el titular de la patente para obtener una licencia

⁴ BURROWS, Andrew (2011). *The Law of Restitution*. Oxford: Oxford University Press, tercera edición, p. 636. El caso más importante sobre la materia en Inglaterra es *Wrotham Park Estates Ltd. v Parkside Homes Ltd.* [1974] 1 WLR 798.

o proceder a utilizar la patente ajena sin autorización y pagar posteriormente el precio fijado por el tribunal a título de indemnización⁵.

Sin embargo, en el caso del literal b) del artículo 108 (que es el precepto cuya constitucionalidad se cuestiona en el caso), la naturaleza jurídica no debiera plantear las dudas que se mencionaron en el caso del literal c): constituyendo la base de cálculo para la indemnización las utilidades obtenidas por el infractor y no los perjuicios sufridos por el titular del derecho, no cabría sino calificar esta hipótesis como restitutoria⁶. Así parece confirmarlo el TC en los párrafos anteriormente citados de la sentencia. Respecto a este punto, Quebrada Blanca discrepó, presentando un informe en derecho del profesor Carlos Peña, según el cual el literal b) del artículo 108 no constituye una hipótesis de enriquecimiento injustificado. Para el profesor Peña, se trataría más bien de una “mera compensación punitiva del lucro cesante”, toda vez que faltaría en este caso el requisito de desplazamiento patrimonial que se encuentra presente en las demás hipótesis de enriquecimiento injustificado⁷.

El argumento es insatisfactorio. La doctrina moderna del enriquecimiento injustificado no exige necesariamente la existencia de un desplazamiento patrimonial para configurar un enriquecimiento, reemplazando dicha noción por la de *atribución patrimonial*, “concebida como todo ingreso a un patrimonio, el cual ha de tener siempre una causa que lo justifique”⁸. Ello permite ampliar el ámbito de aplicación del enriquecimiento injustificado como fuente de obligaciones, cubriendo no solamente casos de desplazamiento patrimonial, sino también casos en que hay creación de riqueza. Esta concepción moderna de atribución patrimonial impropia permite aplicar la doctrina a casos de utilización indebida tanto en el ámbito del derecho de propiedad propiamente tal como el de propiedad industrial. El derecho de propiedad otorga a su titular el derecho exclusivo a usar y gozar de la cosa, por lo cual si cualquier otra persona usa la cosa objeto del dominio sin la autorización de su dueño, surge el deber de restituir los beneficios que dicha persona obtuvo como consecuencia de tal uso. Se trata de una clara hipótesis de

⁵ Para solucionar este problema, Barrientos plantea que el precio fijado por el tribunal debiera ser superior al porcentaje de *royalty* que el demandado hubiera pagado en condiciones normales. BARRIENTOS ZAMORANO (2008), p. 133.

⁶ En el mismo sentido, BARRIENTOS ZAMORANO (2008), p. 128 y MOMBERG URIBE, Rodrigo (2015). “Disgorgement of Profits in Chilean Private Law”. En: *Disgorgement of Profits. Gain-Based Remedies throughout the World*, HONDIUS, Ewoud y JANSSEN, André (Eds), Springer, p. 466.

⁷ PEÑA GONZÁLEZ, Carlos (2013). “Informe en derecho: ¿Es admisible aplicar a la patente industrial un régimen indemnizatorio distinto al que estaba vigente a la fecha en que ella se concedió? ¿Son admisibles las indemnizaciones punitivas bajo el derecho vigente en Chile?”, acompañado a fojas 348 con fecha 1 de julio de 2013, pp. 27-8.

⁸ PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel (1996). “El enriquecimiento sin causa. Principio de derecho y fuente de obligaciones”. *Revista de Derecho Universidad de Concepción*, N° 200, p. 16.

enriquecimiento injustificado, en la cual hay un beneficio obtenido a expensas de la propiedad ajena (utilizando recursos ajenos)⁹.

El mismo razonamiento opera en el caso de la propiedad industrial. El artículo 31 inciso 2º de la LPI señala que la patente es “el *derecho exclusivo* que concede el Estado para la protección de una invención”. Quien usa sin autorización una patente ajena entonces vulnera ese derecho de exclusividad sobre la patente; la atribución patrimonial carece de justificación. La indemnización exclusivamente compensatoria de perjuicios puede ser insuficiente para proteger los derechos de las víctimas en este tipo de casos, ya que la existencia de un perjuicio o empobrecimiento efectivo no es un presupuesto de la acción; lo que genera la obligación de restituir los beneficios es la vulneración de un derecho de la víctima. Sin embargo, aun calificando la hipótesis del literal b) del artículo 108 de la LPI como restitutoria, cabe plantearse la duda de si este mecanismo indemnizatorio incorpora elementos punitivos como se sugiere en el informe del profesor Peña, y, si la respuesta es afirmativa, si logra satisfacer las exigencias del principio de proporcionalidad.

3. (DES)PROPORCIONALIDAD DE LA RESTITUCIÓN

Luego de calificar (a mi juicio, acertadamente) la forma de cómputo de la letra b) como restitutoria, el TC la somete al examen de proporcionalidad, concluyendo que el precepto impone consecuencias jurídicas de manifiesta desproporción, al imponer el deber de restituir beneficios desligados de la relación causal que la indemnización de perjuicios debe justificar. Como ya advertí anteriormente, la conclusión es errónea. El artículo 108 letra b) exige una relación causal entre los beneficios obtenidos por el demandado y la infracción al derecho de propiedad industrial. Desde luego, ello impone una ardua labor para el juez del fondo, quien debe ponderar en qué medida las utilidades obtenidas por el demandado se generaron como consecuencia del uso de la patente ajena, y en qué medida ellas fueron generadas por el esfuerzo y trabajo propio del demandado. En el caso particular del señor Astudillo y Quebrada Blanca, ¿en qué medida o qué porcentaje de las utilidades obtenidas por Quebrada Blanca se obtuvieron utilizando el procedimiento para la lixiviación de minerales patentado por el señor Astudillo? Se trata de un examen de causalidad que corresponde efectuar al juez de fondo, y no al TC. Es éste y no otro el mandato que establece el artículo 108 letra b): la restitución de “*las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción*”.

Es necesario a continuación examinar brevemente la tesis según la cual el artículo 108 letra b) establecería un mecanismo de carácter punitivo y que, como tal, quedaría sujeto a controles de proporcionalidad adicionales a los mecanismos

⁹ Véase RIPSTEIN, Arthur (2004). “Authority and Coercion”. *Philosophy & Public Affairs* N° 32, p. 24 y WEINRIB, Ernest J. (2012). *Corrective Justice*. Oxford: Oxford University Press, pp. 125-6.

propriadamente reparatorios. Sin duda, este argumento elaborado por el profesor Peña en su informe es coherente al calificar de punitiva la modalidad indemnizatoria para luego someterla al test de proporcionalidad. Pero la plausibilidad del argumento depende de la extensión que se le pretenda asignar. Si al calificar de punitiva la norma lo que se pretende es simplemente señalar que un fundamento importante para justificarla es la prevención o disuasión, el argumento es plausible. En efecto, un propósito evidente para establecer un precepto de esta naturaleza es disuadir a posibles infractores para que se abstengan de violar un derecho protegido o negocien una licencia contractual con el titular del derecho. Sin embargo, ello no nos lleva demasiado lejos. Las normas de responsabilidad civil en general también tienen un fundamento de carácter preventivo. Así, por ejemplo, el artículo 1558 del Código Civil advierte a los contratantes que si incumplen dolosamente un contrato serán responsables de todos los perjuicios previsibles e imprevisibles que sean consecuencia directa de no haberse cumplido la obligación. Hay un propósito claramente disuasivo para quienes pretendan incumplir dolosamente un contrato. El mismo análisis puede efectuarse respecto del artículo 2314 en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.

En un segundo sentido, el artículo 108 letra b) sería punitivo en cuanto a estar sujeto a los mismos mecanismos de control exigidos para el caso de las indemnizaciones punitivas (conocidas como ‘daños punitivos’). El argumento no me parece convincente por tres razones. En primer lugar, la distinción entre indemnizaciones compensatorias e indemnizaciones punitivas está lejos de ser nítida o de tener suficiente claridad como para que pueda operar de la forma señalada. Resulta al menos discutible la afirmación según la cual las indemnizaciones compensatorias de perjuicios no cargan con un elemento de reproche. Como señala Peter Birks, “las indemnizaciones compensatorias fácilmente pueden alcanzar los cientos de miles de libras aún sin siquiera incorporar elementos punitivos o que agraven la responsabilidad”¹⁰. Sin perjuicio de lo discutible que puede ser esta provocadora idea, lo cierto es que será difícil sostener que una acción de responsabilidad civil no acarrea reproche alguno para el demandado. Por cierto, no se trata del mismo reproche que acarrea la responsabilidad penal. Pero como acertadamente señala Tony Honoré, aquí la diferencia pareciera ser una cuestión de grados: la responsabilidad civil extracontractual impone un reproche moral, aunque éste sea de menor intensidad que el reproche moral involucrado en la responsabilidad penal¹¹. Este importante aspecto de declarar al demandado como responsable de un ilícito civil

¹⁰ BIRKS, Peter (1992). “Civil Wrongs: A New World”. En: *Buttersworths Lectures 1990-1991*, London: Buttersworths, p. 80.

¹¹ HONORÉ, Tony (2009). “La moralidad de la responsabilidad civil extracontractual: preguntas y respuestas”. *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, Año 10, N° 1, p. 89. Véase también PEREIRA FREDES, Esteban (2010). “Contextos de participación como fundamento de la responsabilidad”. En: *Causas perdidas. Ensayos de filosofía jurídica, política y moral*, ORELLANA BENADO, M.E. (Comp.), Santiago: Catalonia, pp. 318-25.

ha sido recientemente destacado por una parte de la literatura como la característica más importante de los sistemas de responsabilidad extracontractual¹².

En segundo lugar, los mecanismos de control de las indemnizaciones punitivas elaborados en el *common law* difícilmente podrían ser aplicados al caso de la indemnización restitutoria contemplada en el literal b) del artículo 108. El profesor Peña argumenta en su informe que las indemnizaciones punitivas son rechazadas en los sistemas jurídicos continentales porque no satisfacen los requisitos de control que la potestad sancionatoria y coactiva que el Estado debe satisfacer, agregando además que incluso en los sistemas del *common law* estas indemnizaciones también reconocen limitaciones¹³. Si bien es cierto que en el sistema inglés Lord Devlin en el caso *Rookes v Barnard*¹⁴ restringe la aplicación de ‘indemnizaciones ejemplares’ [*exemplary damages*] a tres hipótesis particulares¹⁵, las ‘indemnizaciones agravadas’ [*aggravated damages*] no se someten a estas limitaciones. El mismo Lord Devlin define las indemnizaciones agravadas como aumentos en el monto a indemnizar como consecuencia del dolo del demandado o la forma en que cometió el ilícito, generalmente humillando o comportándose de manera arrogante, hiriendo los sentimientos de la víctima¹⁶. A diferencia de las indemnizaciones ejemplares, las indemnizaciones agravadas no tienen una aplicación restrictiva en el derecho inglés. Se trata de una categoría de indemnizaciones que en otras jurisdicciones se conoce como daños punitivos¹⁷.

En el caso del derecho norteamericano, la Corte Suprema efectivamente ha impuesto límites constitucionales a la determinación de indemnizaciones punitivas¹⁸. Sin

¹² GOLDBERG, John C.P. y ZIPURSKY, Benjamin (2014). “Tort Law and Responsibility”. En: *Philosophical Foundations of the Law of Torts*, OBERDIEK, John (Ed.), Oxford: Oxford University Press. Véase también DUFF, R.A. (2014). “Repairing Harms and Answering for Wrongs”. En: *Philosophical Foundations of the Law of Torts*, OBERDIEK, John (Ed.), Oxford: Oxford University Press.

¹³ PEÑA GONZÁLEZ (2013), p. 28-9.

¹⁴ [1964] AC 1129 (House of Lords).

¹⁵ Las hipótesis son: conducta opresiva, arbitraria o inconstitucional de un servidor público; cuando el demandado ha actuado calculadamente para obtener utilidades que pueden ser superiores al monto que debiera compensar a la víctima; y casos expresamente autorizados por leyes especiales. *Rookes v Barnard*, pp. 1226-7 (Lord Devlin).

¹⁶ *Rookes v Barnard*, p. 1221 (Lord Devlin). La jurisprudencia inglesa más reciente ha aplicado también indemnizaciones agravadas a casos en que el demandado no sólo se ha comportado de manera arrogante al cometer el ilícito, sino también a casos en que el demandado se comporta de dicha forma después de haber cometido el ilícito. MCBRIDE, Nicholas y BAGSHAW, Roderick (2012). *Tort Law*. Essex: Pearson, cuarta edición, p. 789.

¹⁷ Es el caso de, por ejemplo, Estados Unidos. SEBOK, Anthony J. y WILCOX, Vanessa (2009). “Aggravated Damages”. En: *Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives*, KOZIOL, Helmut y WILCOX, Vanessa (Eds.), Viena: Springer, p. 269.

¹⁸ Los casos emblemáticos en que la Corte impone estos límites son *BMW v Gore* 517 US 559 (1996), *State Farm Mutual Auto Insurance Co v Campbell* 538 US 408 (2003), y *Philip Morris USA v Williams* 549 US 346 (2007).

embargo, en todos estos casos la Corte cuestiona la determinación de la indemnización punitiva por parte de los jueces del fondo, pero no señala que las indemnizaciones punitivas sean *per se* inconstitucionales. Así, por ejemplo, en *BMW v Gore* la Corte señala que la indemnización punitiva debe guardar una cierta proporción con el daño efectivamente causado; si la proporción es de 500 a 1, la indemnización punitiva es sospechosa¹⁹. Sin embargo, en el caso de la modalidad indemnizatoria del artículo 108 letra b), no resulta procedente el control de constitucionalidad de las indemnizaciones punitivas efectuado por la Corte norteamericana, toda vez que el juez no tiene discrecionalidad para determinar el monto a indemnizar sobre la base de factores como la gravedad de la conducta, la situación económica del demandado y el daño efectivamente causado, criterios que son normalmente utilizados para determinar los montos de indemnizaciones punitivas. En este caso, la determinación del monto a indemnizar es claro: el monto debe ser equivalente a las utilidades obtenidas por el demandado que fueron conseguidas como consecuencia de la infracción al derecho de propiedad industrial. Por lo tanto, el examen de proporcionalidad no puede ser procedente. ¿Proporcionalidad respecto a qué? No podría tratarse de proporcionalidad en relación al daño efectivamente causado, puesto que la hipótesis de la letra b) del artículo 108 supone precisamente que el daño efectivamente causado (lucro cesante) es de difícil determinación o incluso inexistente.

En cuanto a los sistemas jurídicos continentales, pareciera ser que la conclusión es la inexistencia de indemnizaciones punitivas o agravadas en la mayoría de ellos. Sin embargo, muchos de estos sistemas igualmente contemplan indemnizaciones punitivas de forma encubierta o bajo nombres distintos. Así, por ejemplo, se ha señalado que la indemnización del daño moral ha sido utilizada por la jurisprudencia francesa para decretar indemnizaciones punitivas en forma encubierta²⁰. Desde luego, esta práctica no resulta desconocida entre nosotros. La jurisprudencia chilena ha utilizado criterios retributivos o punitivos para la evaluación del daño moral²¹. ¿Por qué sería permisible incorporar estos elementos punitivos en la determinación del monto a indemnizar por daño moral, y no lo sería en el caso de la forma de cómputo establecida en la letra b) del artículo 108? Podría sostenerse incluso que en el caso de la determinación del daño moral se justificaría un mayor control que en la hipótesis de la letra b), dado que, en el caso de esta última, la norma provee de un criterio objetivo y fácilmente constatable para la determinación del monto a indemnizar: las utilidades obtenidas por el infractor. Por contraste,

¹⁹ *BMW v Gore* 517 US 559, 583 (J. Stevens).

²⁰ BORGHETTI, Jean-Sébastien (2009). "Punitive Damages in France". En: *Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives*, KOZIOL, Helmut y WILCOX, Vanessa (Eds.), Viena: Springer, pp. 63-6.

²¹ BARRÓS BOURIE, Enrique (2006). *Tratado de responsabilidad extracontractual*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 310. Véase un reciente análisis en PEREIRA FREDES, Esteban (2015). "Un alegato a favor de las consideraciones punitivas en el derecho privado". *Revista de Derecho. Escuela de Postgrado*, N° 7, pp. 61-78.

en la determinación del daño moral el juez cuenta con escasos criterios objetivos para su evaluación.

Por último, en el ámbito del *common law* existe una categoría de indemnizaciones que se ajusta de manera más adecuada a las características de la modalidad indemnizatoria contemplada en la letra b) del artículo 108. Se trata de los *disgorgement damages*. A pesar de que estas indemnizaciones se asocian normalmente a fundamentos disuasivos o preventivos²², para la mayoría de la doctrina su naturaleza jurídica es restitutoria y no punitiva²³, toda vez que se basan en el principio del enriquecimiento injustificado, según el cual nadie puede beneficiarse de su propio ilícito. Confirma esta calificación el hecho de que la existencia de un perjuicio para la víctima no constituye un requisito para que sean procedentes. Se trata de una categoría de indemnizaciones relativamente recientes, y que merece ser estudiada con mayor profundidad en nuestro sistema jurídico.

4. (DES)PROPORCIONALIDAD DE LA REPARACIÓN ÍNTEGRA DEL DAÑO

En la sección anterior argumenté que la decisión mayoritaria del TC concluye erróneamente que la letra b) del artículo 108 de la LPI vulnera el principio de proporcionalidad, toda vez que dicha conclusión es incompatible con la naturaleza restitutoria que el TC (correctamente) le otorga a la hipótesis indemnizatoria. Pero el TC al cuestionar la proporcionalidad de esta forma de computar la acción indemnizatoria deja abierta una interesante pregunta teórica: ¿es posible someter el principio de reparación integral del daño o la acción indemnizatoria general de la responsabilidad extracontractual al mismo examen de proporcionalidad? ¿Es posible sostener que en algunos casos el principio de reparación integral del daño impone una carga excesiva o desproporcionada sobre los autores de un ilícito? Y si la respuesta es afirmativa, ¿quién sería el encargado de aplicar este test de proporcionalidad?

Ya se advirtió anteriormente que la indemnización del daño moral en Chile podría ser sometida al examen de proporcionalidad de la misma forma que propone el TC. Pero en términos más generales, la responsabilidad civil extracontractual y la reparación integral del daño en muchos casos imponen cargas relevantes a quienes cometen un ilícito civil. Como señalan Goldberg y Zipursky, mientras que el derecho impone el principio de reparación integral del daño, es muy difícil encontrar dicho principio en la moral ordinaria: la reparación íntegra del daño va a ser siempre superior a la reparación que la moral ordinaria requeriría en estos casos²⁴. Hay diversos ámbitos de la responsabilidad extracontractual en que esta

²² “[L]as justificaciones morales detrás de los *disgorgement damages* son la disuasión y la retribución”. BARNETT, Katty (2012). *Accounting for Profit for Breach of Contract*. Oxford: Hart Publishing, p. 46.

²³ Véase en este sentido BURROWS (2011), capítulo 23; y EDELMAN, James (2002). *Gain-Based Damages. Contract, Tort, Equity and Intellectual Property*. Oxford: Hart Publishing, capítulo 3.

²⁴ GOLDBERG y ZIPURSKY (2014), p. 30.

divergencia entre responsabilidad jurídica y moral se manifiesta. Así, por ejemplo, la aplicación restringida del principio de previsibilidad impone a los agentes del daño el deber de hacerse cargo de daños que eran difíciles o imposibles de prevenir antes de cometer el acto ilícito, como en el caso de víctimas que tienen una sensibilidad sobre lo normal o esperable. Asimismo, el estándar objetivo de culpa impone una carga superior (una especie de responsabilidad estricta) a quienes no son capaces de cumplir con dicho estándar. Por último, puede plantearse también la desproporcionalidad de las ganancias obtenidas por quien comete un ilícito y las pérdidas sufridas por la víctima del ilícito, como ocurre en casos de accidentes causados por una negligencia momentánea. Nuevamente, desde un punto de vista moral es cuestionable imponerle a una persona el deber de indemnizar millonarias pérdidas que fueron causadas por un descuido de apenas un par de segundos. No obstante, el sistema de responsabilidad civil extracontractual generalmente es insensible a estas consideraciones.

Se trata sin embargo de una materia que escapa del control de constitucionalidad que ejerce el TC. La eventual desproporcionalidad de la reparación integral del daño debe ser analizada en términos teóricos, y corresponde en definitiva al legislador determinar la extensión del deber de reparar. En tal sentido, el derecho comparado nos provee de ejemplos de normas que permiten en algunos casos moderar el principio de reparación integral del daño cuando su aplicación impone una carga excesiva o desproporcionada al demandado. Así, por ejemplo, el artículo 44 (2) del Código Civil Suizo (Parte Quinta: Código de las Obligaciones) faculta al juez para disminuir el monto a indemnizar: *“La corte puede también reducir el monto de la indemnización en casos en los cuales las pérdidas o perjuicios no fueron causados con dolo o culpa grave y en que la indemnización dejaría a la parte responsable con dificultades económicas”*²⁵. Notablemente, los Principios del Derecho Europeo también consagraron esta facultad para el juez de reducir el monto de la indemnización, en una hipótesis incluso más amplia que la del Código Suizo: *“Cuando sea justo y razonable, una persona puede ser eximida de la responsabilidad de reparar, ya sea en forma total o parcial, siempre que el daño no haya sido causado intencionalmente y que la responsabilidad íntegra fuere desproporcionada a la responsabilidad de la persona que causó el daño o la extensión del daño o los medios para prevenirlo”*²⁶.

Es importante recalcar que se trata de normas no exentas de controversia. Los Principios del Derecho Europeo adoptaron esta norma aun cuando sistemas europeos importantes como el francés, alemán e inglés no lo permiten. Desde luego, no es éste el lugar para discutir si se trata de un mecanismo adecuado o no para lidiar con las eventuales cargas excesivas que puede imponer la responsabilidad civil extracontractual al demandado. Mi propósito aquí es más modesto: consiste

²⁵ Véase también el artículo 6º:109(1) del Código Civil de Holanda.

²⁶ PEL/von Bar, Liab. Dam, art 6:202.

en destacar que si el TC cuestiona la proporcionalidad de una norma como la del artículo 108 letra b) de la LPI, ello da lugar a que, al menos, se pueda discutir acerca de la proporcionalidad de la extensión del deber de reparar en la responsabilidad civil extracontractual en general. A pesar de que ello escapa con creces del control de constitucionalidad que pudiera ejercer el TC en estos términos, se plantean preguntas interesantes desde un punto de vista teórico para el derecho civil, especialmente para el ámbito de la determinación del daño moral.

CONCLUSIONES

En este breve comentario se argumentó que la reciente decisión del TC que declaró inaplicable el artículo 108 letra b) de la LPI por vulnerar el principio constitucional de proporcionalidad es inconsistente, por cuanto el examen de proporcionalidad es incompatible con la naturaleza restitutoria que el TC correctamente le atribuye a esta modalidad indemnizatoria. Pero tomándose en serio la invitación a pensar acerca de la proporcionalidad de la acción indemnizatoria en general, se planteó que es posible cuestionar en términos teóricos la extensión del deber de reparar íntegramente los daños causados. Sin embargo, se trata de una materia que debiera ser abordada por la doctrina civil y, eventualmente, por el legislador, escapando del control de constitucionalidad que pudiera ejercer el TC para tal efecto.