

Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidós.

**Vistos:**

En autos Rol N° C-10.600-2018, seguidos ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago, por sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, se acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por doña Catalina Abbott Kramer en contra de la Sociedad Viu Manent Compañía Limitada, declarando que esta última incurrió en las infracciones contempladas en los artículos 18 b) y d) y 14 N° 1 y 2 de la Ley N° 17.366, condenándola al cese de los actos infraccionales de uso de la obra de la actora sin su autorización, junto al pago de la suma equivalente a 2.000 unidades tributarias mensuales por cada una de las infracciones, sumando en total 8.000 de las referida unidad. Asimismo, se le condenó a la publicación de un extracto del fallo en un diario de circulación comercial de la Región Metropolitana y al pago de las costas de la causa.

Deducido recurso de apelación por la demandada, la Corte de Apelaciones de Santiago, por fallo de veintidós de septiembre de dos mil veinte, rectificado por resolución de treinta de septiembre del mismo año, lo confirmó, con declaración, reduciendo el monto de la indemnización fijada a la suma única y total de 2.000 unidades tributarias mensuales, al estimar que la subsunción de los hechos acreditados constituyen una única infracción a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 17.336.

En contra de esta última resolución, ambas partes dedujeron recurso de casación en el fondo, que pasan a analizarse.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**En cuanto al recurso de casación deducido por la parte demandante:**

**Primero:** Que la recurrente sostiene, en un primer capítulo, que la judicatura del fondo vulneró lo dispuesto en los artículos 1, 14 N° 1 y 2, 16, 17 y 18 letras b) y d) de la Ley N° 17.336, en relación con los artículos 19 y 20 del mismo cuerpo legal, al concluir que la demandada solo había incurrido en una sola infracción a la ley de propiedad intelectual, en circunstancias que, de los hechos que se tuvieron por acreditados, es posible concluir la existencia de cuatro infracciones a dicho texto normativo, tal como fue declarado por la sentencia de primera instancia.

Explica que, de conformidad con lo dispuesto en la ley de propiedad intelectual y lo referido por la amplia doctrina nacional e internacional, los derechos de autores pueden clasificarse en patrimoniales o morales. Dentro de los primeros se encuentran los de reproducción, transformación, distribución, comunicación al público, radiodifusión y comunicación por cable; mientras que los segundos comprenden los de paternidad, integridad y protección de la obra inédita. Dichos derechos le corresponden al autor de la obra protegida, salvo los derechos morales que, por mandato expreso del legislador, siempre le corresponden al autor de la obra.

Agrega que de lo anterior se desprende que para que un tercero pueda utilizar obras ajenas, requiere la autorización expresa del autor, de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 19 inciso primero de la Ley N° 17.366, que defina expresamente los derechos que se autorizan a explotar, so pena de incurrir en las sanciones que dicho cuerpo legal contempla.

Refiere que, atendido lo anterior, todo acto que implique una violación a los derechos que reconocen un ámbito de protección, constituye un hecho ilícito y, en consecuencia, una infracción a la Ley N° 17.336, por lo que siendo un hecho de la causa que la demandada realizó actos de reproducción y comunicación pública de la obra de la actora sin autorización ni cesión para su explotación, incurrió en dos infracciones al derecho patrimonial, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 18 letras b) y d); asimismo, al haberse acreditado que la empresa Viu Manent modificó y mutiló la obra, asociándola a la autora, vulneró los derechos morales de paternidad e integridad de la obra de la señora Abbott Kramer, configurándose las infracciones contempladas en los artículos 14 N° 1 y 2 del referido cuerpo legal, razón por la cual yerra la judicatura del fondo al concluir la

existencia de una única infracción, máxime si la subsume en el artículo 20 de la ley de propiedad intelectual, la que se limita a regular el contenido específico de las autorizaciones del titular del derecho de autor para la utilización de sus obras.

Agrega que dicha conclusión también resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 17.336, pues estos dos últimos derechos morales nunca podrían haber sido objeto de una autorización, de modo que malamente pueden subsumirse en una falta de autorización de la demandada, como erróneamente concluye el tribunal *a quo*.

En un segundo capítulo denunció una errónea interpretación del artículo 85 K en relación con los artículos 84, 85 K, 85 Q y 85 T de la Ley N° 17.336, en relación con el artículo 19 del Código Civil, pues se condenó a la demandada a una multa equivalente a 2.000 unidades tributarias mensuales en circunstancias que todo el tratamiento que la Ley N° 17.336 le otorga a los montos indemnizatorios y eventuales acciones -civiles o penales- de los titulares de derechos de autor, se construyen y determinan sobre la base de cada infracción a derechos de autor, sean morales o patrimoniales, razón por la cual, habiéndose acreditado cuatro conductas vulneratorias de dichos derechos por parte de la demandada, se debió condenar a la suma de 2.000 unidades tributarias mensuales por cada una de ellas.

Luego de hacer referencia a los elementos histórico y lógico de interpretación de la ley, agrega que según se desprende del mensaje de la Ley N° 17.336, el marco de las sanciones civiles y penales que dicho texto normativo establece se refiere a infracciones a derechos de autor y derechos conexos, estableciéndose una suma única compensatoria que será determinada en relación a la gravedad de cada infracción, de lo que es posible colegir que la demandada debió ser condenada por cada una de las infracciones cometidas y no a una suma única como lo hizo el fallo impugnado.

Luego de señalar cómo dichas infracciones tuvieron influencia en el dispositivo del fallo, solicita su invalidación, dictando, acto seguido y sin nueva vista, el de reemplazo que dé lugar a la demanda en todas sus partes, con costas. **Segundo:** Que la judicatura del fondo estableció, como hechos de la causa, los siguientes:

1.- Por escritura pública de 21 de diciembre de 2009, cuyas firmas fueron ratificadas con fecha 5 de julio de 2010, celebrada en la Undécima Notaría de Santiago, doña Catalina Abbott Kramer, artística plástica nacional, celebró un contrato de cesión de derechos con la empresa Viu Manent y Compañía Limitada -del giro producción, comercialización y exportación de vinos-, por el cual le cedió los derechos de autor que existen o lleguen a existir sobre 6 obras pictóricas para ser utilizadas como etiquetas para la línea de vinos denominada "Secreto" –cepas *Carmenere, Syrah, Malbec, Sauvignon Blanc, Viognier, y Pinot Noir*- de la viña de propiedad de dicha empresa, pactándose un pago de \$10.000 (diez mil pesos) y estipulando que dicha cesión comprende todos aquellos elementos que permiten la correcta inteligencia de las obras, en particular, la facultad general de explotación de las mismas, según lo prescrito en el artículo 17 de la Ley N° 17.336; su divulgación; el derecho de reproducción directa o indirecta; el derecho de distribución; la comunicación pública de las obras y el derecho de transformación de las mismas. En dicho contrato se estipuló expresamente que la empresa cesionaria "*...podrá variar, sin mediar autorización previa, elementos tales como el nombre, las tonalidades utilizadas para colorear al personaje, proporciones métricas, aspecto físico, facciones, gestos, movimientos, voz, antecedentes históricos y sociales, comportamiento, y en general, cualquier otro componentes*", pactando que la referida cesión se extenderá por todo el plazo de protección de las obras, abarcando todo el territorio mundial.

2.- Durante el año 2014 la demandante creó una ilustración, denominada "Obra", que al año siguiente, en virtud de la relación de cercanía y amistad que existía con los propietarios de la sociedad Viu Manent Compañía Limitada, la entregó a dicha empresa, con el fin de ser utilizada como etiqueta correspondiente a la cepa de vino *Cabernet Sauvignon* de la serie "Secreto" y en la campaña publicitaria del referido año, recibiendo por ello un pago de \$1.500.000, emitiendo la respectiva boleta de honorarios electrónica N° 55, de 12 de noviembre de 2015, participando en eventos y campañas de lanzamiento.

3.- Las partes no celebraron contrato alguno de cesión de derechos de autor sobre la ilustración denominada "Obra", utilizada por la demandada como etiqueta de la *cepa Cabernet Sauvignon*.

4.- La demandada utilizó la "Obra" objeto de juicio durante el año 2015 y en años posteriores en etiquetas, folletería, exposiciones y campañas publicitarias con múltiples formatos e interviniéndola al quitarle y/o adicionarle distintos elementos consignando a la demandante como la autora de la obra modificada, sin contar con la autorización de esta última respecto de la utilización y modificaciones efectuadas.

5.- La actora ha creado distintas obras en espacios públicos y para diversas empresas privadas, siendo extremadamente cuidadosa de la integridad de sus creaciones y, en particular, de la intervención, formato y extensión que de ellas se hicieran y del valor económico que le reportaban.

Sobre el cimiento de dichas proposiciones fácticas referidas, se acogió la demanda, razonando en primer término que atendida la fecha de celebración del contrato de cesión de derechos y la data de creación de la obra objeto de juicio, esta última no formaba parte de dicho contrato, sin que la demandada haya acreditado la celebración de un acto jurídico sobre la cesión de los derechos de autor de la "Obra", puesto que aun cuando se entregara en el marco de relaciones comerciales generales, no existió a su respecto ningún documento o autorización expresa que delimitara el marco de actuación, como lo hubo respecto de las ilustraciones anteriores, lo que revela que la demandada estaba en pleno conocimiento de la necesidad de autorizaciones formales y de su implicancia.

Asimismo, concluyó, que el hecho de que la demandante haya participado de eventos y campañas de lanzamiento no significa que haya autorizado a la demandada a utilizar la "Obra" en los términos expuestos, puesto que lo anterior implicaría desatender lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley N° 17.336, que exigen la autorización expresa para tal finalidad, descartando el uso de permisos tácito, no pudiendo ser deducida de cierto comportamiento del autor o titular del derecho, debiendo existir un acto que, de forma manifiesta e inequívoca, autorice a un tercero a utilizarla de una manera particular.

Finalmente, concluyó que los hechos acreditados permiten configurar la infracción contenida en el artículo 20 de la Ley N° 17.336, en atención a que todas las conductas que se tuvieron por acreditadas, consistentes en la reproducción no autorizada, su comunicación pública, deformación y asociación de la actora a las mismas, quedan comprendidas en su origen a una sola, que es la de falta de autorización, razón por la cual se condenó a la demandada a una única indemnización de 2.000 unidades tributarias mensuales, tomando en consideración los criterios contemplados en el artículo 85 K del mismo cuerpo legal.

**Tercero:** Que, del examen del recurso interpuesto por la parte demandante, se observa que el centro de la controversia consiste en determinar si los hechos que se tuvieron por acreditados constituyen, como razonó la judicatura de alzada, una sola infracción a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de Ley N° 17.336 o si, como lo propone la actora, son posibles de ser subsumidos en cuatro infracciones distintas, a saber, las contenidas en los artículos 14 N° 1 y 2 y 18 letras b) y d) del mismo cuerpo legal.

La respuesta a esta primera interrogante permitirá resolver, además, el segundo capítulo del recurso de nulidad sustantivo, relativo a la supuesta infracción de los artículos 84, 85 K, 85 Q y 85 T de la Ley N° 17.336, en relación con el artículo 19 del Código Civil, al determinar la existencia de una o cuatro infracciones para los efectos de la determinación de la multa a imponer.

**Cuarto:** Que para un adecuado análisis del recurso en comento, es menester señalar, como punto de partida, que, atendida las características de la obra objeto de juicio, una creación pictórica independiente del soporte utilizado para su entrega, es posible concluir que esta se encuentra especialmente protegida por la Ley N° 17.336, conforme lo dispone el artículo 3 N° 11 del referido cuerpo legal, que establece, como "...*especialmente protegidos...11. Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares*".

Por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 17.336, señala expresamente el ámbito de

aplicación de la ley sobre propiedad intelectual, expresando que: *“...La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina”*. La propiedad intelectual otorga al autor tanto derechos patrimoniales como morales, los que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo de la citada disposición, *“...protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra”*.

En relación a los primeros, el legislador estableció, en el artículo 17 del texto legal en comento, que el derecho patrimonial confiere su titular las facultades desde *“...utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros”*, señalando que sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán derecho a utilizar la obra, a partir de las cinco modalidades que establece el artículo 18 del referido cuerpo legal, a saber, la reproducción por cualquier procedimiento; adaptarla a otro género o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe una variación de la original; ejecutarla públicamente mediante las formas que indica o por cualquier medio; y distribuirla al público mediante cualquier transferencia en propiedad del original, autorizada por el autor o de conformidad con la ley.

La doctrina ha señalado, respecto de los derechos patrimoniales, que ellos se refieren a la posibilidad del autor –o de las personas autorizadas por él- de beneficiarse económicamente de la obra intelectual. En ese sentido, se ha señalado que *“...el autor goza con exclusividad del derecho a realizar por sí –o autorizar a terceros- la explotación económica de la obra. Ello le permite convenir las condiciones en que se llevará a cabo la utilización y obtener un beneficio económico”* (Lipszyc, Delia, *Derechos de autor y derechos conexos*, Editorial Cerlalc, 1993, p. 50).

Por su parte, en cuanto al derecho moral, el artículo 14 de la Ley N° 17.336 le otorga al autor, como titular exclusivo y de por vida, las facultades inalienables de reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo conocido; el oponerse a toda deformación, mutilación y otra modificación hecha sin expreso y previo consentimiento, con las excepciones que indica; el mantener la obra inédita; autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa; y exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima durante el periodo de protección.

Finalmente, el citado artículo 20 del mismo cuerpo legal, señala: *“Se entiende, por autorización el permiso otorgado por el titular del derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los modos y por alguno de los medios que esta ley establece.*

*La autorización deberá precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, señalando el plazo de duración, la remuneración y su forma de pago, el número mínimo o máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga. La remuneración que se acuerde no podrá ser inferior, en caso alguno, al porcentaje que señale el Reglamento.*

*A la persona autorizada no le serán reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren en la autorización, salvo los inherentes a la misma según su naturaleza”*.

**Quinto:** Que en dicho contexto, atendido lo anteriormente expuesto, y habida consideración de los hechos que la judicatura del fondo tuvo por ciertos, señalados en la motivación segunda de esta sentencia, a juicio de esta Corte queda de manifiesto que la demandada infringió lo dispuesto en las letras b) y d) del artículo 18 de la Ley N° 17.336, desde que reprodujo la obra de la demandante, mediante distintas fijaciones, tanto en medios físicos como electrónicos, perdiendo su autora el control del público a quien deseaba –o deseaba dirigir su creación, sin su expresa autorización ni existiendo cesión alguna para la explotación de la obra.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 literal V) de la Ley N° 17.336, se verificó una infracción al derecho patrimonial de comunicación pública, pues la empresa Viu Manent ejecutó actos que sirvieron para difundir la obra a una pluralidad de

personas, pudiendo estas acceder a ella, exponiéndola en formatos no aceptados ni autorizados por la actora, autorización que debe ser expresa y en la forma que establece el artículo 20 del mismo cuerpo legal, como se dirá en los acápites siguientes, a propósito del recurso de casación en el fondo deducido por la demandada.

**Sexto:** Que, por otro lado, el actuar de la demandada es subsumible también en las infracciones a los derechos morales protegidos en los numerales 1 y 2 del Artículo 14 de La ley especial en comento, al haberse acreditado una vulneración a la paternidad – maternidad en este caso- de la obra y, por otro lado, a la deformación y modificaciones realizadas a ésta, en múltiples formatos e interviniéndola al quitarle y/o adicionarle distintos elementos, en diversas oportunidades y contextos -etiquetas, folletería, exposiciones y campañas publicitarias- consignando a la demandante como la autora de la obra modificada, sin contar con la autorización de esta última respecto de la utilización y modificaciones efectuadas.

En efecto, y tal como fue referido por la sentenciadora de primera instancia, la paternidad – o maternidad- de una obra, que implica asociar el nombre de la creadora a su obra, no solo tiene el alcance de reivindicar la autoría, sino que, además, proteger el prestigio de la autora, razón por la cual no es posible adscribir a una obra deformada, que se aparta de la identidad de la artista.

En la especie, y siempre de acuerdo a los presupuestos fácticos que la judicatura del fondo tuvo por acreditados, la demandada, en distintos contextos, mutiló los elementos morfológicos, plásticos y estéticos de la obra, perdiendo esta su forma naturalmente dada por la creadora, quitándole partes que a ella le pertenecían y sindicando a la demandante como autora de dicha obra distorsionada, vulnerando el respectivo derecho moral en comento.

**Séptimo:** Que, por lo tanto, al concluir la sentencia impugnada que el actuar de la demandada constituyó una sola infracción, esto es, la contemplada en el artículo 20 de la Ley N° 17.336, infringió lo dispuesto en los artículos 14 numerales 1 y 2, 17 y 18 literales b) y d) de la Ley N° 17.336, pues habiéndose acreditado la infracción de dos derechos patrimoniales y dos derechos morales reconocidos por el legislador, se estableció erróneamente como si solo hubiera sido una infracción, subsumiéndola en el artículo 20 ya referido, en circunstancia que dicha disposición se limita a regular el permiso otorgado por el titular del derecho de autor para el uso de su obra, estableciendo exigencias en cuanto a su contenido, razón por la cual debe no es posible entenderla como un derecho – patrimonial o moral-, sino como un medio, herramienta o instrumento para el ejercicio y protección de los derechos consagrados en los artículos 14 y 18 de la Ley N° 17.336.

Como corolario de lo anterior, al sancionar a la demandada con una multa de 2.000 unidades tributarias mensuales, entendiendo la configuración de una sola infracción, la judicatura del fondo también aplicó erróneamente lo dispuesto en el artículo 85 K en relación con los artículos 84 y 65 Q y T de la Ley N° 17.336.

Dichos errores de derecho, influyeron sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia impugnada, razón por la que el arbitrio de nulidad deducido por la parte demandante debe ser acogido, correspondiendo anularla, y dictando de inmediato y sin nueva vista, el fallo de reemplazo que corresponda en conformidad a la ley.

#### **En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada:**

**Octavo:** Que la demandada dedujo recurso de casación en el fondo denunciando que la sentencia impugnada vulneró lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 17.336 en relación con el artículo 85 K del mismo cuerpo legal, pues dio lugar parcialmente a la demanda, en circunstancias que, de los hechos que se tuvieron por acreditados, aparece que la figura jurídica aplicable en la especie es el *contrato por encargo*, pues el desarrollo de una etiqueta para ser utilizada en la comercialización de un tipo de vino, no es posible entenderlo como la creación de una obra pictórica u otra análoga, limitándose la demandada a pagar por dicho diseño, emitiendo la actora la boleta de servicios correspondiente, sobre la base de un monto previamente acordado por las partes.

Agrega que el inciso primero del referido artículo 20 es claro al indicar que se entiende por

autorización aquel permiso que se entrega por el titular en cualquier forma contractual, por lo que se trata de un acto jurídico consensual, pudiendo entregarse dicha autorización por cualquier medio y, en el caso de marras, la relación contractual entre las partes consistió en un encargo para crear una etiqueta de vinos, siendo la naturaleza inherente al mismo, los actos de marketing y comercialización de dicho producto, tanto en Chile como en el extranjero, participando la demandante activamente en el lanzamiento de campaña y en otros actos de los que se desprende la aceptación del uso, razón por la cual no resulta correcto ni efectivo que dicha autorización deba tener un carácter expreso, o que deba tener un contenido específico, como refiere la judicatura del fondo.

Concluye señalando que la sentencia que se impugna mutó la naturaleza de la relación contractual, transformándola en solemne o formal, escriturada y/o similar, lejos de la exigencia legal del artículo 20 de la ley de propiedad intelectual, que permite la autorización de uso bajo cualquier forma contractual, confundiendo la cesión de los derechos patrimoniales con la de autorización de uso, regulándose la primera en el artículo 73 de dicho cuerpo legal, mientras que la última se encuentra consagrada en el referido artículo 20, el que fue erróneamente interpretado.

En un segundo capítulo, alegó infracción a lo dispuesto en el artículo 85 K de la Ley N° 17.336, señalando que dicha disposición es clara al establecer que la sentencia no puede fijar monto alguno compensatorio, ya que, en primer lugar, aquello sólo es procedente una vez acreditada y encontrarse firme la declaración respecto a la existencia de las supuestas infracciones, interpretando la judicatura dicha norma como una verdadera sanción punitiva, la que no encuentra asidero en nuestro ordenamiento jurídico.

Refiere que, de la sola lectura de la norma en comento, queda en evidencia que la oportunidad procesal pertinente para determinar los eventuales perjuicios es una etapa posterior del cumplimiento, por lo que la judicatura, en este juicio, no estaba facultada para determinar los supuestos perjuicios causados, incurriendo así en un error subsanable sólo con la declaración de nulidad.

Atendido lo anterior, solicitó invalidar el fallo, dictando uno de reemplazo, que desestime la demanda en todas sus partes, con costas.

**Noveno:** Que en relación al primer capítulo de nulidad, cabe señalar que tal como ha sido referido por esta Corte (Rol N° 4.851-2017) la *obra por encargo* son aquellas en que, mediante una ficción, los derechos de autor se radican en forma originaria en una persona diversa a quien desarrolla la obra y, por lo mismo, en nuestro país constituyen la excepción. El encargo típicamente corresponderá al *contrato de edición*, regulado en el artículo 48 de la Ley N° 17.336. que refiere que *“Por el contrato de edición el titular del derecho de autor entrega o promete entregar una obra al editor y éste se obliga a publicarla, a su costa y en su propio beneficio, mediante su impresión gráfica y distribución, y a pagar una remuneración al autor”*. Se trata, por tanto de una figura excepcional y especialísima que requiere texto expreso de ley.

Hay, sin embargo, dos hipótesis en que la ley invierte esta regla general: tales el caso respecto de los programas de computación -artículo 8 inciso segundo de la ley en comento- y enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones análogas, en las cuales, de conformidad con las reglas especialísimas, se altera el principio general y la ley confiere derechos de autor a quien encarga la obra.

Sin embargo, en el presente caso, de los hechos que se tuvieron por acreditados no aparece que la obra corresponda a alguna de estas dos hipótesis en particular. En consecuencia, una artista que realizó la obra pictórica de marras, goza de todos los derechos que la ley le confiere al autor, razón por la cual se desestimará la tesis esgrimida por la demandada en su recurso.

**Décimo:** Que, por otro lado, el artículo 19 de la ley de propiedad intelectual señala: *“Nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor”*, refiriendo en su inciso segundo que *“La infracción de lo dispuesto en este artículo hará incurrir al o los responsables en las sanciones civiles y penales correspondientes”*.

Por su parte, el citado artículo 20 del mismo cuerpo legal, señala: *“Se entiende, por autorización el permiso otorgado por el titular del derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los modos y por alguno de los medios que esta ley establece.*

*La autorización deberá precisar los derechos concedidos a la persona autorizada, señalando el plazo de duración, la remuneración y su forma de pago, el número mínimo o máximo de espectáculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás cláusulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga. La remuneración que se acuerde no podrá ser inferior, en caso alguno, al porcentaje que señale el Reglamento.*

*A la persona autorizada no le serán reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren en la autorización, salvo los inherentes a la misma según su naturaleza”.*

**Undécimo:** Que de la norma transcrita, y tal como fue resuelto por la judicatura del fondo, es posible concluir que la autorización que concede el autor aun tercero debe ser expresa y que dicha cualidad se cumple exclusivamente bajo los parámetros impuestos en el inciso segundo del artículo 20 en análisis, sin que sea posible admitir la existencia de una autorización tácita.

En otras palabras, no basta con el que el autor autorice -ya sea verbalmente, por escrito o por actos posteriores- a un tercero a usar su obra, sino que tal autorización debe ser manifestada cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos impuestos en la citada disposición. Luego, si dichas exigencias no son cumplidas, el tercero no se encontrará autorizado, incurriendo en las sanciones civiles y penales que la misma disposición establece.

La conclusión anterior se encuentra ratificada al analizar la historia fidedigna de la creación de la Ley N° 17.336, de cuyas diversas discusiones e indicaciones legislativas se desprende que dicha autorización debe ser expresa. En efecto, el primer antecedente del artículo 19 precitado se encuentra en el Mensaje Presidencial del proyecto de ley, de 30 de diciembre de 1968, el que contemplaba que: *“Nadie podrá presentar el público obra del dominio privado sin haber obtenido previamente la autorización del titular del derecho, bajo pena de incurrir en las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley”.* Luego, en el segundo trámite constitucional, en particular en el Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, de 20 de marzo de 1970, se incorporaron aquellos requisitos de debía contemplar la referida autorización, incorporando, a continuación de la palabra *“autorización”*, la palabra *“expresa”*, argumentando los diversos ponentes de la referida comisión, la necesidad de delimitar las exigencias de dicha autorización, atendido los principios rectores de protección y resguardo de dicho texto legal.

**Duodécimo:** Que, finalmente, en cuanto a la discusión de la necesidad de una autorización expresa por parte de la creadora para la utilización de la obra por parte de un tercero, no es posible obviar, que, de los hechos que se tuvieron por acreditados, la parte demandada así lo entendió en un primer momento, respecto de las seis primeras obras creadas por la actora, ya que por escritura pública de 21 de diciembre de 2009, doña Catalina Abbott Kramer, celebró un contrato de cesión de derechos con la empresa Viu Manent y Compañía Limitada por el cual le cedió los derechos de autor que existen o lleguen a existir sobre 6 obras pictóricas para ser utilizadas como etiquetas para la línea de vinos denominada *“Secreto”* —cepas *Carmenere, Syrah, Malbec, Sauvignon Blanc, Viognier, y Pinot Noir*- de la viña de propiedad de dicha empresa.

En dicho acto jurídico se estipuló que dicha cesión comprende todos aquellos elementos que permiten la correcta inteligencia de las obras, en particular, la facultad general de explotación de las mismas, según lo prescrito en el artículo 17 de la Ley N° 17.336; su divulgación; el derecho de reproducción directa o indirecta; el derecho de distribución; la comunicación pública de las obras y el derecho de transformación de las mismas, pactándose expresamente que la demandada podría *“...variar, sin mediar autorización previa, elementos tales como el nombre, las tonalidades utilizadas para colorear al personaje, proporciones métricas, aspecto físico, facciones, gestos, movimientos, voz, antecedentes históricos y sociales, comportamiento, y en general, cualquier otro*

*componentes*”, extendiendo dicha cesión por todo el plazo de protección de las obras y abarcando todo el territorio mundial.

De tal manera que los actos propios de la recurrente no permiten sustentar su tesis de la existencia de una autorización tácita para el uso de la obra objeto de juicio, pues respecto de creaciones análogas –seis obras pictóricas creadas por la actora- y que tenían con una misma finalidad –su utilización en etiquetas de distintas cepas de vino de la misma línea que la discutida en juicio-, celebró con el demandante un acto jurídico con la especificidad consagrada en el citado artículo 20, razón por la cual no es posible dar lugar a su alegación relativa a una supuesta autorización tácita de uso de la creación materia de la litis.

**Decimotercero:** Que, en atención a lo razonado, no es posible concluir la vulneración de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 17.336, como lo plantea la demandante, por lo que se rechazará dicho capítulo del recurso de casación en el fondo promovido por la demandada.

**Decimocuarto:** Que, finalmente, en cuanto a la alegación relativa a la infracción a lo dispuesto en el artículo 85 K de la Ley N° 17.336, en la que se denuncia la improcedencia de la fijación del monto compensatorio por corresponder a una oportunidad procesal distinta, del examen de los antecedentes del proceso fluye que se trata de una alegación nueva, no formulada durante la etapa de discusión al no encontrarse agregada en la contestación de la demanda, y, como tal, es menester recordar la improcedencia de hacerlas valer para fundar un recurso de casación, razón suficiente para desestimarlo en dicho acápite.

**Decimoquinto:** Que en atención a las argumentaciones expuestas, no cabe sino acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante y desestimar el deducido por la parte demandada.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se **rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandada y **se acoge** deducido por la **parte demandante** contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de veintidós de septiembre de dos mil veinte, rectificada por resolución de treinta de septiembre del mismo año, y anulándose la que se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista.

Regístrese.

N° 131.673-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., Ministros suplentes señores Jorge Zepeda A., Roberto Contreras O., y los Abogados Integrantes señora Pía Tavolarí G. y señor Gonzalo Ruz L. No firman los ministros suplentes señores Zepeda y Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado ambos su periodo de suplencia. Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidós.

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ  
SANCHEZ  
MINISTRA  
Fecha: 08/03/2022 14:19:31

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 08/03/2022 14:13:14

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 08/03/2022 14:19:32

En Santiago, a ocho de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.





Sentencia de reemplazo

Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidós.

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada.

**Y se tiene, además, presente:**

Las motivaciones segunda, cuarta a sexta y novena a duodécima de la sentencia de casación que antecede, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma** la sentencia apelada de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictada en los autos Rol N° C-10.600-2018, seguidos ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago.

Regístrese y devuélvanse. Rol  
N°131.673-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., Ministros suplentes señores Jorge Zepeda A., Roberto Contreras O., y los Abogados Integrantes señora Pía Tavolarí G. y señor Gonzalo Ruz L. No firman los ministros suplentes señores Zepeda y Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado ambos su periodo de suplencia. Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidós.

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ  
SANCHEZ  
MINISTRA  
Fecha: 08/03/2022 14:19:33

GONZALO ENRIQUE RUZ LARTIGA  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 08/03/2022 14:19:33

PIA VERENA  
TAVOLARI  
GOYCOOLEA  
ABOGADO  
INTEGRANTE  
Fecha: 08/03/2022 14:13:15

En Santiago, a ocho de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.