

## ARBITRAJE DE ÁRBITRO ARBITRADOR

**Árbitro: Sr. Gonzalo Eyzaguirre Smart**  
Fecha Sentencia: 2 de septiembre de 2004  
**ROL: 404**

**MATERIAS:** Contrato de compraventa de marca comercial – transacción – prohibición de uso de la marca – reserva de derechos a favor del vendedor – designación de marca en Internet – “acuerdos de palabra” – obligación pura y simple – modificación estatutaria sin intervención de la minoría societaria – promesa del hecho ajeno – obligación de mantener en reserva el contrato y sus términos – pena enorme – cálculo de perjuicios, inclusive de daño moral.

**RESUMEN DE LOS HECHOS:** XX S.A. deduce demanda en contra de don ZZ para obtener el cumplimiento íntegro del contrato de compraventa de marca comercial, junto con el pago de multas pactadas e indemnización de los perjuicios. Solicita que el Tribunal Arbitral ordene al demandado abstenerse de usar las marcas vendidas y que cumpla con su obligación contractual de modificar las razones sociales de sociedades de su propiedad. El demandado opone la excepción de que el contrato celebrado constituye tan solo una parte de la transacción, y que la demandante ha incumplido un acuerdo no escriturado de las partes en cuanto a pagar el saldo del precio.

### LEGISLACIÓN APLICADA:

Código Orgánico de Tribunales: Artículos 223 inciso 3 y siguientes.  
Código de Procedimiento Civil: Artículos 144 y 636 y siguientes.  
Código Civil: Artículos 1.449, 1.450, 1.494, 1.545, 1.546, 1.562  
Código de Comercio: Artículo 367.  
Ley N° 19.039: Artículos 20, 28.  
DFL N° 251 del Ministerio de Hacienda: Artículo 61.

### DOCTRINA:

No resulta razonable aceptar que las partes hubiesen querido silenciar expresar una reserva al demandado para continuar en el uso de la marca a través de incluirla en la razón social o sigla de fantasía de sociedades que hubiese constituido, si la trascendencia que para las partes tenía la operación, dados los litigios que mantenían y su competitiva participación en las mismas actividades comerciales, obligaba a precisar la extensión de sus respectivos derechos y obligaciones (Considerando N° 6.c.iii).

Basta incluso la importancia radical que el propio demandado otorgaba a esta operación, por la misma evaluación que aparece ahora haciendo para las marcas comerciales vendidas y los activos de las sociedades en que hacía uso de dichas marcas, en US\$ 500.000, lo que lleva a considerar inverosímil que haya podido consentir en la venta de las marcas al precio de US\$ 30.000, dejando pendiente un saldo de US\$ 470.000, sin expresarlo y estipulando, además, que se obligaba a suprimir la marca de sus sociedades, sin condicionamientos (Considerando N° 6.c.iv).

**DECISIÓN:** Se acoge la demanda y se condena al demandado en costas del juicio.

**SENTENCIA ARBITRAL:**

Santiago, a dos de septiembre de dos mil cuatro.

**VISTOS:**

1. A fs. 1 y 4 consta solicitud de arbitraje, de 14 de julio de 2003, de XX S.A., de inversiones y asesorías económicas, representada por don J.C., abogado, ambos con domicilio en DML, para que la Cámara de Comercio de Santiago designara un Árbitro Arbitrador de entre los integrantes del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, en conformidad a lo convenido en la cláusula décima del contrato de compraventa de marca comercial celebrado por dicha sociedad con don ZZ, administrador de empresas, con domicilio en DML, según escritura pública otorgada en la Notaría de don NT1, de 10 de septiembre de 1999, relativa a la marca "BB", denominativa y mixta, agregado a fs. 7.

2. A fs. 14 consta la resolución del 14 de agosto de 2003, del Presidente del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., que designa al suscrito como Árbitro Arbitrador para que se aboque a conocer y resolver la controversia existente en torno a la aplicación del contrato de compraventa de marca comercial "BB", de fs. 7, ya mencionado.

Se notificó dicha resolución a las partes a fs. 15, certificándose a fs. 16 el hecho de no haberse presentado oposiciones al nombramiento.

3. A fs. 17, consta la notificación al suscrito, el 2 de septiembre de 2003, de la designación de Árbitro Arbitrador ya indicada, así como la aceptación del cargo y el juramento de desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, ante el Notario Público don NT2.

4. A fs. 20, consta la resolución del suscrito, de 5 de septiembre de 2003, que tiene por constituido el compromiso arbitral para resolver las dificultades y controversias existentes entre XX, como compradora, y don ZZ, como vendedor, relativas al indicado contrato de compraventa de marca comercial "BB", denominativa y mixta, que consta de escritura pública otorgada en la Notaría de NT1, el 10 de septiembre de 1999.

Dicha resolución se notificó a las partes a fs. 21 vuelta.

5. A fs. 46, el 10 de octubre de 2003, XX, ya individualizada, en lo principal, presenta demanda declarativa y de indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato, contra don ZZ, ya individualizado, para que se dé cumplimiento al contrato de compraventa de marca comercial y otros acuerdos, de fecha 10 de septiembre de 1999, se ordene pagar las multas pactadas en él para el caso de algunos incumplimientos, como cláusula penal, con sus correspondientes reajustes e intereses desde el incumplimiento hasta el pago efectivo, o desde y hasta el momento que este Juez Árbitro estime corresponde en derecho, se ordene pagar una indemnización de perjuicios por los daños materiales y morales sufridos por ella, estimados en \$ 326.363.575, o el monto que este Juez Árbitro estime en derecho que se le adeudan por los perjuicios resultantes del incumplimiento contractual del demandado, y se ordene el pago de las costas del juicio, fundando su demanda en los siguientes hechos:

Expresa, respecto de los antecedentes de XX, que en 1941 el señor J.C. fundó en Estados Unidos la empresa TR1, para prestar servicios a la industria aseguradora, teniendo presencia hoy en más de 50 países del mundo; que durante sus primeros 50 años de vida comercial TR1 focalizó sus operaciones al mercado asegurador de Estados Unidos y Canadá; que en 1992 inició una estrategia de

expansión internacional adquiriendo diversas empresas del mismo giro, mayoritariamente inglesas, absorbiendo operaciones de empresas tales como TR2, TR3, TR4, TR5 entre otras, y finalmente en 1996, adquirió el control de TR6, operando internacionalmente desde ese año con el nombre de TR7; que para distinguir sus servicios confeccionó en 1984 un logotipo consistente en un globo elongado en que aparecía Norteamérica, y a medida que fue creciendo su actividad internacional, el globo incluyó a todos los continentes; y que como consecuencia de este proceso, en 1996 forma en Chile TR8, actualmente denominada XX S.A., sociedad holding cuyas filiales se dedican al rubro de las liquidaciones de seguros, ajustes de siniestros, inspecciones de riesgos y actividades similares, permitiendo poner a disposición del mercado asegurador, exportador y de servicios chileno, de la extensa red y *know how* de TR1.

Agrega, respecto de antecedentes de don ZZ, que en 1986 realizó estudios en liquidaciones de siniestros en TR1 & Company, en Atlanta, Estados Unidos; que aprovechando la fama, notoriedad y prestigio internacional de la marca legítimamente forjada por TR1 & Company, y deliberadamente, con plena conciencia de quien era el verdadero creador, legítimo dueño y usuario internacional de la marca, realizó a su regreso a Chile las siguientes gestiones: a) En 1991 solicitó el registro de la marca "BB", denominativa, para distinguir servicios de liquidación, ajustes y asesorías en seguros, Clase 36 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios; b) En 1993 solicitó registro del logotipo para esa marca, un globo elongado idéntico al creado y utilizado por TR1 por casi 10 años, acogíendose y registrándose la marca "BB" mixta para servicios de liquidación, ajustes y asesorías en seguros en la Clase 36; c) También en 1993 constituyó una empresa de liquidación de seguros denominada "TR9 Liquidadores de Seguros Limitada"; d) Finalmente, en 1997 constituyó una nueva sociedad para el mismo giro, denominada "TR10 Chile Liquidadores de Seguros Limitada". Agrega que desde 1990 el demandado ejerció como liquidador oficial de seguros hasta que el 26 de septiembre de 1997, por Resolución Exenta de la Superintendencia de Valores y Seguros, se eliminó al demandado del Registro Oficial de Liquidadores de Siniestros por no haber acreditado ante dicha autoridad la póliza de responsabilidad civil profesional para liquidar seguros, quedando imposibilitado de realizar labores de liquidación, no obstante que siguió y sigue presentándose en el mercado como Liquidador Oficial de Seguros.

Se refiere luego al juicio de nulidad de marca comercial, y expresa que con ocasión del proceso de expansión internacional de TR1, surgió la intención de operar en Chile, constatándose la imposibilidad de usar su nombre y su logotipo, por haber sido inscrita la marca anteriormente por el demandado, de manera que TR1, en octubre de 1995, interpuso demanda de nulidad de marca contra don ZZ ante el Departamento de Propiedad Industrial, solicitando la cancelación de sus registros de la marca "BB", y en sentencia definitiva de primera instancia de 25 de enero de 1999 se acogió la demanda de nulidad y se dispuso la cancelación de los registros de la marca "BB", en virtud de los fundamentos que se señalan, y el demandado interpuso apelación.

A continuación se refiere al contrato de compraventa de marca comercial, señalando que habiéndose obtenido sentencia favorable de primera instancia, y con el solo objeto de poner término definitivo al juicio y evitar las confusiones que se estaban produciendo al interior del mercado asegurador entre la empresa TR9, del demandado, y las compañías TR1 y XX, por escritura pública del 10 de septiembre de 1999, se celebró entre don ZZ y TR8, hoy XX S.A., un contrato de compraventa de la marca comercial "BB" denominativa y mixta, para distinguir servicios de liquidación, ajustes y asesorías en seguros de la Clase 36, en el precio único y total de \$ 20.000.000, que el vendedor declaró haber recibido a su más entera y completa satisfacción, estipulándose que se ponía término al juicio de nulidad de la marca "BB", ya antes mencionado, presentándose escrito ante el Departamento de Propiedad Industrial dando cuenta de la transacción, y conteniendo el contrato varios otros acuerdos destinados a respaldar los intereses del adquirente de la marca.

Sobre el incumplimiento de don ZZ, explica que el demandado ha incumplido virtualmente todas las obligaciones que asumió en el contrato, y entre ellas la de no utilizar las marcas que eran su objeto, ni otras que fueren gráfica o fonéticamente semejantes, y de eliminar el nombre “BB” de las razones sociales de las compañías, y ha hecho uso en forma permanente, contumaz, ilegítima, maliciosa y reiterada de las razones sociales, desconociendo el derecho de uso exclusivo que tiene XX, provocando un enorme daño. Añade que no obstante las obligaciones y/o prohibiciones que la ley establece para la protección de una marca registrada, la compraventa impuso al vendedor de manera expresa ciertas obligaciones y prohibiciones adicionales, en cuanto a la venta de la marca, en la cláusula segunda, en cuanto al deber de no uso de la marca y modificar las razones sociales, en la cláusula cuarta, en cuanto a la obligación de resciliar contratos relacionados con la marca, en la cláusula quinta, en cuanto a los dominios de Internet, electrónicos, etc., en la cláusula sexta, y en cuanto al deber de reserva, en la cláusula novena, obligaciones todas y cada una que fueron deliberadamente incumplidas por el demandado, agravándose porque don ZZ, con pertinacia inusitada, ha presionado y acosado a XX, de manera ilegítima, por una nueva transacción económica, pretendiendo pagos adicionales a los acordados y cumplidos, lo que le ha provocado y continúa provocándole enorme daño, no obstante haber cumplido íntegra y oportunamente su obligación de pagar el precio, según la cláusula tercera. Agrega que los perjuicios graves por los incumplimientos del demandado dicen relación: a) Con la imagen comercial de XX, pues dado el rubro en que operan las empresas del demandado, se ha generado gran confusión al interior del mercado asegurador, ya que aparecen externamente como una misma y gran corporación las empresas del demandado y el demandante, lo que ha significado para ésta la pérdida de potenciales clientes y la necesidad de dar innumerables explicaciones a distintas compañías de seguros y asegurados, entre otros, agravándose porque don ZZ se dedica a actuar contra los aseguradores denunciándolos permanentemente y con publicidad de los más diversos y supuestos abusos, y le ha sido cancelado su nombramiento como liquidador de seguros, comunicado a todo el mercado asegurador, por lo que el uso constante del nombre “BB” acrecienta los daños a la imagen de la demandante, que debe dar constantemente explicaciones, perder negocios y sufrir diversos inconvenientes y perjuicios; b) Con la relación comercial entre TR1 y XX, pues la conducta del señor ZZ crea diversos problemas y entorpece la relación entre ambas compañías, comunicándose en forma reiterada don ZZ con los principales ejecutivos de la primera mediante correos electrónicos en que solicita pagos de dinero para cesar el uso de la marca, situación incomprensible toda vez que TR1 autorizó pagar al demandado para terminar el litigio pendiente y evitar mayores inconvenientes en el mercado asegurador, sin que pudiera imaginarse que incumpliría sus obligaciones y exigiría “compras” adicionales ahora de las sociedades cuya razón social se obligó a modificar, lo que no ha cumplido; y, c) Con amenazas y publicaciones para iniciar un proceso de franquicias con el nombre “BB”, a menos que se le paguen las sumas que pretende.

Luego se refiere a la interposición de querrela criminal en contra de don ZZ y su consecuente sometimiento a proceso, pues al haber infringido las normas que protegen la propiedad industrial sobre las marcas comerciales, el 8 de mayo de 2000 XX interpuso ante el 19° Juzgado del Crimen de Santiago querrela criminal por los delitos de uso malicioso de marca comercial igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del clasificador vigente y uso, por cualquier medio de publicidad, de una marca registrada en la misma clase del clasificador vigente, cometiendo defraudación, establecidos en las letras a) y c) del Artículo 28 de la Ley N° 19.039, iniciándose la causa se sometió a proceso al querrellado como autor del primero de los delitos indicados, estando aún vigente esa situación, lo que no ha sido impedimento para que el señor ZZ persista en violar los derechos de la demandante sobre la marca “BB”.

En cuanto a hechos posteriores al procesamiento criminal de don ZZ, señala que éste persistió y persiste en usar tanto la marca como el logotipo, incluso en Internet, y no obstante los años transcurridos

aún no modifica las razones sociales de sus dos sociedades en las que emplea el nombre "BB", y por el contrario, ahora pretende que le paguen para "venderle" dichas sociedades a XX, a lo que con toda claridad se le ha respondido que no existe ningún interés en adquirir sus sociedades de papel y que tiene la obligación de cesar en el uso de "BB", debiendo modificar las razones sociales de sus compañías. Expresa también que el demandado ha dirigido y continúa dirigiendo un sinfín de correspondencia electrónica a la demandante y a TR1, pretendiendo una nueva "transacción económica" para dejar de utilizar la marca "BB", usando amenazas tales como aparecer en medios de comunicación a propósito de un caso de tráfico de menores bajo el rótulo de "BB" e iniciar un proceso de franquicia de TR10 (TR11-Chile) a través de TR12 Intl., según correos electrónicos a XX de 11 y 13 de julio de 2003, que constan en acta notarial del 15 de julio de 2003, todo lo que se ha reiterado en comunicaciones de los últimos días, no obstante haberse comprometido por escrito ante la Excm. Corte Suprema que daría franquicia del nombre TR11-Chile y no "BB", sobre el cual no tiene ningún derecho. Agrega que con motivo de estas amenazas XX interpuso el 24 de julio de 2003 un recurso de protección contra el señor ZZ, que la ltma. Corte de Apelaciones rechazó, sin entrar al fondo del asunto, por estimar que no era la vía procedente para restablecer el imperio del derecho, confirmándose luego por la Excm. Corte Suprema, y en dichas instancias el demandado compareció formulando diversas afirmaciones que se reproducen y en que se señalan estar pendientes sobre la misma materia del recurso una apelación del auto de procesamiento criminal ya indicado y la solicitud para la designación de este Juez Árbitro, legitimando así esta instancia arbitral, a lo que se suma la afirmación que el proceso de franquicia se efectuaría bajo la marca registrada TR11-Chile, no obstante lo cual en recientes correos electrónicos el demandado ha señalado que lo haría bajo el nombre "BB", con lo que concluye que XX ha sido víctima del proceder doloso y/o temerario de don ZZ.

En cuanto al derecho, XX se refiere a diversas disposiciones legales sobre el valor de los contratos y la acción de cumplimiento e indemnización de perjuicios en caso de incumplimiento. Se refiere a la infracción del contrato, afirmando que don ZZ ha infringido la compraventa de 10 de septiembre de 1999, cuyas regulaciones legales señala, incluyendo la que establece en particular para la compraventa la condición resolutoria tácita. Señala también las obligaciones de hacer infringidas cuyo cumplimiento solicita: a) Modificar las razones sociales, nombres y/o nombres de fantasía de las sociedades que haya constituido utilizando las marcas, según la cláusula cuarta del contrato; b) Rescindir cualquier contrato que con relación a las marcas vendidas hubiese celebrado con terceros, según la cláusula quinta del contrato; y, c) Ceder y transferir a XX todos los dominios, inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias, nombres de servidor, sitios y demás similares utilizados directa o indirectamente por el demandado, según la cláusula sexta. En cuanto a la responsabilidad contractual invoca el incumplimiento del demandado de las obligaciones de la compraventa del 10 de septiembre de 1999, y explica los requisitos para que dicha responsabilidad de lugar a la indemnización de perjuicios, esto es, incumplimiento de obligación, existencia de perjuicios, relación de causalidad entre incumplimiento y perjuicios, imputabilidad del perjuicio y mora del deudor.

Más adelante se refiere a los perjuicios indemnizables, señalando el daño patrimonial y el daño moral, justificando su procedencia legal, y afirmando que las persistentes, permanentes y deliberadas acciones del señor ZZ, proferidas con intención de causar daño y perjuicio, de afectar la imagen de XX y afectar sus relaciones con TR1, y las amenazas y exacciones ilegales que pretende imponerle con ánimo de lucro en desconocimiento de sus compromisos, justifican el derecho a la indemnización por todo lo que ha significado sus acciones.

Avaluando los perjuicios, indica la suma de \$ 326.363.575 como daño emergente patrimonial y moral sufrido. Detalla por concepto de daño emergente material, un monto aproximado de \$ 76.363.575,

distinguiendo \$ 50.000.000, con sus reajustes e intereses, por la infracción de las obligaciones de las cláusulas cuarta, quinta y sexta del contrato de 10 de septiembre de 1999, 670 Unidades de Fomento como pena estipulada en la cláusula quinta del contrato, derivada del no cumplimiento de la obligación de resciliar cualquier contrato con terceros relacionado con las marcas vendidas, \$ 5.000.000, equivalente al 25% del precio de la compraventa, con sus reajustes e intereses, como pena estipulada en la cláusula sexta del contrato, por el incumplimiento de la obligación de entregar dentro de 15 días comprobante auténtico y efectivo de haberse cancelado y/o puesto término a todos los contratos por los que el demandado o sus empresas relacionadas mantuvieran vigentes a su nombre los dominios, inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias, nombres de servidor, sitios y demás similares, y \$ 10.000.000, equivalente al 50% del precio de la compraventa, con sus reajustes e intereses, como pena estipulada en la cláusula novena del contrato, por el incumplimiento de la obligación de mantener en estricta reserva y no divulgar a terceros la celebración del contrato y sus términos y condiciones. Y detalla por concepto de daño emergente moral \$ 250.000.000.

En la conclusión de la demanda, XX solicita declarar que don ZZ ha incumplido la compraventa de 10 de septiembre de 1999, ha usado indebidamente las marcas vendidas en virtud de dicho contrato y cese de inmediato en el uso y goce de esas marcas, prohibir a don ZZ que utilice, goce o disponga en el futuro de cualquier forma de las marcas de propiedad de XX, declarar que don ZZ debe modificar las razones sociales de TR9 y TR10, y abstenerse de ejecutar cualquier acto, sea público o privado que signifique una privación, perturbación o amenaza de menoscabo del derecho de propiedad industrial que tiene XX respecto de sus marcas comerciales, y condenar a don ZZ al pago de una indemnización de perjuicios a favor de XX, por \$ 326.363.575, o por el monto que este Juez Árbitro estime en derecho o equidad corresponda, incrementados con reajustes e intereses desde los incumplimientos o desde la fecha que determine este Juez Árbitro y hasta el pago efectivo, así como al pago de las costas.

En el primer otrosí XX acompañó diversos documentos agregados desde fs. 24 a 45, y en el segundo otrosí consta el patrocinio y poder.

6. A fs. 114, el 13 de noviembre de 2003, comparece don ZZ, ya individualizado, y en lo principal opone las excepciones dilatorias de incompetencia del Tribunal y litis pendencia, las que previo el traslado evacuado por XX en lo principal de fs. 159, se resolvieron en la sentencia interlocutoria de fs. 174 y siguientes, el 4 de diciembre de 2003, rechazándoselas.

Y en el primer otrosí, don ZZ contesta la demanda de XX, ambos ya individualizados, solicitando desde ya su rechazo.

Previamente hace una exposición resumida del litigio, refiriéndose a ciertas reglas económicas sobre el equilibrio en una transacción comercial, para indicar que en el contrato cuyo cumplimiento se pide existió y existe una intención oculta o un acuerdo privado celebrado por las partes, y que XX, como filial chilena de TR1, se niega a pagar el valor de la transacción gestada originalmente y que fue fijado hace 10 años en US\$ 500.000, habiendo pagado la demandante sólo US\$ 30.000, por lo que aún adeuda US\$ 470.000.

Luego, refiriéndose a la relación entre XX y don ZZ, al juicio de nulidad de marca comercial y al contrato de compraventa de marca comercial, explica que en 1986 el demandado fue enviado por la Compañía Aseguradora TR13, filial de TR14, a desarrollar una especialización profesional en el campo de los seguros en distintas escuelas de negocios en Estados Unidos y Centro América, desconociendo TR1 a Chile, que por aquella época había vivido una crisis económica y se había

plegado a la total apertura económica y al libre mercado. Añade que don ZZ fue pionero en 1985 al desarrollar sus capacidades profesionales al alero de TR14, tomando entre sus cursos de especialización en 1986 un curso en la casa matriz de TR1 & Company, en Atlanta, Georgia, conociendo allí a sus principales ejecutivos dada su destacada participación entre los demás alumnos, incluyendo entre aquellos ejecutivos principales al presidente de TR1, gerentes y estudiantes del programa "Ejecutivos TR1 en entrenamiento", lo que motivó que esa compañía y el demandado decidieran establecer una oficina de representación conjunta para Chile en 1990, solicitándosele que realizara las tramitaciones legales correspondientes. Explica que TR9 fue un proyecto propuesto e implementado por el señor ZZ a un grupo de ejecutivos de TR1 de Atlanta de los años 1990, fundados éstos, en que los gastos serían absorbidos únicamente por el demandado. Indica que durante 1992 TR1 tuvo la oportunidad de internacionalizarse a raíz de la crisis económica mundial del mercado de seguros, especialmente en el mercado europeo, por TR15 de Londres, adquiriendo a bajo costo el control de la red de ajustadores de siniestros internacionales TR2, TR3, TR4, TR5 Y TR6, ocurriendo ello durante una nueva crisis económica chilena y mientras TR9, ya había sido fundada por el señor ZZ con total anuencia de la dirección de TR1 de aquella época, y operaba en el mercado chileno sin problema alguno, absorbiendo el demandado de su propio peculio la totalidad de la inversión requerida. Agrega que en 1994 TR1 finalizó su proceso de toma de control de oficinas ajustadoras internacionales, adquiriendo entre ellas a TR16, que tenía como representante local a TR17 S.A. y que operaban en Chile con el nombre de TR18 S.A., instruyendo a todas las nuevas oficinas adquiridas en el mundo el cambio de la imagen comercial corporativa por TR1, lo que no pudo ser cumplido en Chile, por la asociación de TR2 con TR17, de propiedad del abogado don J.C. y sus asociados, y por TR9 que pertenecía a don ZZ y sus asociados, produciéndose una dualidad de representación siendo dos empresas chilenas que habían sido siempre enemigos declarados y con una acérrima y despiadada competencia, impidiendo todo arreglo entre las partes y menos aún una fusión. Señala que TR1 no dio importancia al asunto, por el tamaño del mercado, y en 1995 don J.C. obtuvo de dicha empresa, para evitar pagarle al señor ZZ sus activos, un mandato para interponer demanda de nulidad de la marca registrada y así tomar control gratuito y paulatino de la operación comercial que pertenecía al demandado. Dice que en 1996 se iniciaron los juicios ante Tribunales de Chile, sin tener el avance deseado y se distanciaron comercialmente TR18 y TR1, diluyéndose la disputa; que en 1997 el demandado y sus asociados crean una nueva empresa relacionada TR10, del mismo tenor que TR9, y que en 1999 se volvió a fortalecer la relación comercial entre TR18 y TR1 y esta última instruyó a TR8 a pagarle a don ZZ el valor de la marca registrada y sus activos para así resolver definitivamente el problema legal que se acarreaba por varios años, y el precio de ese momento era de US\$ 500.000. Añade que don J.C. "negoció" con el demandado el traspaso en etapas, de manera que TR8 fuera paulatinamente posesionándose de la marca registrada y del mercado en Chile y así con los flujos económicos proyectados ir cancelándose en forma parcializada los US\$ 500.000 al señor ZZ en un plazo no superior a un año calendario, y así se hizo y en septiembre de 1999 se firmó el contrato de compraventa de marca comercial entre TR8 y don ZZ según escritura pública otorgada en la Notaría de don NT1, estableciéndose muchos tipos de compromisos, unos sujetos a tiempo perentorio y otros no, teniendo el contrato el sentido de "carta de compromiso" o "*letter of intention*". Señala que para que las partes se sintieran "políticamente respaldados", en la escritura se incluyeron cláusulas de compromisos, cuarta y quinta, en las que aún cuando se establecía el compromiso no se establecía plazo para su cumplimiento, de manera que con este tipo de contrato ambas partes mantendrían sus garantías y derechos de propiedad hasta resuelto el asunto, pues el señor ZZ mantendría el control legal de las razones sociales de TR9 y TR10 por todo el tiempo que resulte necesario, mientras el señor J.C. utilizaría la propiedad de la marca registrada "BB" para dar cumplimiento a sus proyecciones de ingreso económico que generarían, según él, el financiamiento para terminar con la transacción que le permitiría desligarse enteramente del demandado en el periodo de un año. Sigue y señala que en mayo de 2000 TR1 aparentemente decidió no dar cumplimiento a los pagos restantes, hasta completar US\$ 500.000,

pues estimaba que los contratos firmados obligaban al demandado a desprenderse de la totalidad del control legal de las razones sociales de las sociedades ya indicadas, y entonces entabló una acción criminal en su contra por uso ilegítimo de marca comercial, que no prosperó. Afirma que en diciembre de 2001 TR1, por diversas confusiones tecnológicas, obtuvo que se sometiera a proceso penal al señor ZZ por considerar que estaba haciendo uso de la marca registrada en el ciberespacio, lo que debiera revertirse en virtud de apelación pendiente al establecerse que no se usa la marca "BB" sino la marca TR11–Chile, que es de propiedad del demandado, existiendo gran diferencia entre marca registrada y razón social, además de lo cual, para evitar confusiones en la disposición formal de la empresa, se indica al pie de la marca "TR11–Chile" la leyenda (ex TR10), cumpliendo la ley chilena. Señala luego que en agosto de 2002 se reunieron el señor J.C. y sus abogados con el señor ZZ y su abogado don AB1, para intentar dar fin al asunto, situación que a la fecha no se ha podido llevar a cabo, luego de lo cual, el 3 de julio de 2003, en llamado telefónico del señor ZZ al señor J.C., acordaron cerrar la disputa para lo cual TR1 pagaría a don ZZ US\$ 500.000 y dicha compañía, a través de su filial XX recibiría a cambio la propiedad de las razones sociales de TR9 y TR10, más la totalidad de los juicios que "estas dos razones sociales" (sic) tienen en tramitación a favor de sus clientes, y el control de sus activos y pasivos, y sin razón aparente, don J.C., el 11 de julio de 2003 desechó el acuerdo dejando toda la negociación una vez más en nada. A continuación se refiere a la solicitud de designación de este Juez Árbitro y a la presentación el 24 de julio de 2003, paralelamente, por XX, de un recurso de protección en contra del demandado para intentar que éste no desarrolle su franquicia TR11–Chile, recurso que fue desechado el 28 de agosto de 2003 por la Illtma. Corte de Santiago, confirmándose el 1° de octubre de 2003 por la Excma. Corte Suprema, añadiendo que luego el 14 de octubre de 2003, TR1, a través de su filial XX, envía una carta al señor ZZ, en que establece claramente que no tiene ningún interés en solucionar el tema que ha sido la razón para que el demandado tomara contacto con ellos, amenazando con nuevos juicios, de manera que todo ha sido una forma de presión encubierta realizada por TR1 a través de su filial XX para obligar al demandado a prescindir de los US\$ 470.000 pendientes de pago.

Se refiere luego al supuesto incumplimiento del contrato por parte de don ZZ, y señala que ha cumplido íntegramente las cláusulas del contrato como también lo ha hecho la demandante, con la sola excepción de la cláusula novena, pues las cláusulas de la escritura están divididas en tres tipos, unas sujetas a deberes, obligaciones, pagos, plazos de cumplimiento y penalizaciones, otras que establecen compromisos denominados "de caballeros", no sujetos a plazo de cumplimiento ni penalizaciones, y otras que son una variación extraña de los dos anteriores, es decir, establecen deberes, obligaciones y penalizaciones sin que para el efecto se fije un plazo definido para el cumplimiento de las obligaciones de las partes, añadiendo que la escritura fue desarrollada íntegramente por el abogado don J.C., en representación de XX, como filial de TR1, el 10 de septiembre de 1999, siendo cuidadosamente diseñado para que cumpliera el requisito exigido por los abogados de esta última, de tener una doble función, de contrato de compraventa respecto de la marca "BB" y de "carta de compromiso" o "*letter of intention*" respecto de los demás asuntos relacionados con las cesiones, traspasos y resciliaciones que debían quedar en acuerdo comprometidos a la firma del contrato, no teniendo el demandado responsabilidad alguna en la redacción, que advirtió de la existencia de confusiones a la abogada doña AB2, también abogado de TR1 en Chile y tuvo como respuesta que debía ser firmado tal y como estaba redactado, por expresas instrucciones de dicha compañía, resultando un contrato que fusiona la intencionalidad de un contrato de compraventa con el mismo fin que persigue un compromiso de compraventa condicionado, estimando que no se encuentra incumplido por ninguna de las partes, aunque la demandante haya pretendido evadir los compromisos adquiridos en la transacción y que no tienen regulación de plazo. Sostiene, entonces, que del análisis de las cláusulas primera, segunda y tercera, se observa no haber incumplimiento de las partes; de la cláusula cuarta se observa está cumplida la primera parte y que respecto de la modificación de las razones sociales no se puede acusar incumplimiento si no se estipuló plazo,

estando el señor ZZ en disposición de cumplir si XX paga el saldo adeudado de US\$ 470.000; de la cláusula quinta, ocurre lo mismo que en el caso de la cláusula cuarta, no habiéndose estipulado plazo, de manera que está el demandado en disposición de cumplir con resciliar contratos celebrados con terceros, bajo el mismo supuesto ya expresado, no pudiendo pretenderse que a cambio del pago del precio de \$ 20.000.000 se dejen sin efecto contratos de un valor de por lo menos \$ 300.000.000, pues no existe relación entre el valor y el costo y equilibrio en las transacciones comerciales, así entonces, el contrato estableció el precio de \$ 20.000.000 por el traspaso de la propiedad de la marca registrada "BB", que es lo pagado por XX y los demás ítems quedaron pendientes pero comprometidos, y en cuanto a la multa de 670 Unidades de Fomento, sólo tiene efecto cuando el vendedor se niegue a dar cumplimiento al compromiso condicionado, que no tiene plazo para ello y el demandado jamás se ha negado al cumplimiento; de la cláusula sexta, se prueba la existencia de intencionalidades cruzadas aplicadas al contrato, pues se estipuló una obligación con cargo al precio pactado, definiendo el plazo de 15 días para acreditar su cumplimiento y declarando expresamente que se trataba de obligaciones permanentes e indefinidas, sin plazo ni posibilidad alguna de prescripción, todo lo cual no se presenta en el caso de otras obligaciones, añadiendo que se estipuló una pena equivalente al 25% del precio de la compraventa, es decir, \$ 5.000.000 y comprobándose que era imposible al demandado cumplir lo determinado como obligaciones, atendidas dificultades tecnológicas que reseña y que no eran posibles de medir a ese tiempo, no pudiendo ninguna de las partes alegar mala fe, aún cuando a 4 años tampoco haya variado mucho el escenario en la materia, de manera que, ante la imposibilidad de documentar la gestión tendiente al cumplimiento de la obligación, el señor ZZ se limitó a informar de tal cumplimiento oportunamente a la abogada doña AB2, de XX, dando así por superado el asunto, y destacando sobre esta cláusula que la falta no fue reclamada oportunamente por la demandante, teniendo para ello 1 año de plazo, y las acciones judiciales intentadas constituirían un mero trámite de extorsión fraguado por la demandante para obligar al demandado a prescindir de los US\$ 470.000; de las cláusulas séptima y octava, se observa que ambas partes dieron cabal cumplimiento a sus obligaciones; de la cláusula novena, se observa que jamás ha sido incumplida por el demandado, pues ha mantenido estricta reserva de los términos del contrato, no constituyendo infracción el contenido de un párrafo de un folleto TR11–Chile del año 2001, página 9/18, pues se trata de una explicación general ante el mercado objetivo, en referencia a la razón por la cual TR9 cambió su nombre de fantasía por el de "TR11–Chile", explicación forzada en 2001 por una serie de rumores en el mercado de seguros resultantes de afirmaciones efectuadas por don J.C. en una convocatoria que a fines de 1999 efectuó XX a compañías aseguradoras, corredores de seguros, liquidadores de siniestros y autoridades públicas relacionadas, añadiendo que la demandante debió haber reclamado oportunamente de esta situación dentro de los plazos de prescripción, lo que no hizo, renunciando a sus derechos cuando intentó una compensación económica ante el 19º Juzgado del Crimen de Santiago en mayo de 2000, por \$ 30.000.000, en circunstancias que la pena estipulada en este caso es de \$ 10.000.000, reiterando que estas acciones judiciales son mero trámite de extorsión para obligar al demandado a prescindir de los US\$ 470.000 pendientes de pago; y, de las cláusulas décima, undécima, duodécima, decimotercera y decimocuarta, se observa que ambas partes les han dado cumplimiento cabal, concluyendo que las partes deben respetar los pactos que establecieron privadamente para el cumplimiento del calendario de pagos de US\$ 470.000, pero en virtud de que dichos acuerdos no quedaron "escriturados", al menos quedaron garantizados los derechos de propiedad de ambos en la fórmula contractual que ideó XX, toda vez que el contrato garantiza y protege los patrimonios no transados, quedando sujetos a obtener un acuerdo y estando entonces condenados "de por vida" a convivir con el *impasse*.

En cuanto a los perjuicios que supuestamente don ZZ ha provocado a XX, señala que si el demandado no ha transgredido ninguna cláusula del contrato no puede haber generado ningún tipo de perjuicio. Respecto de la imagen comercial de XX, depende de ella misma, y cualquier reclamo

de indemnización es improcedente pues el demandado está dispuesto a cumplir sus compromisos al momento en que la demandante cumpla con el pago pendiente de US\$ 470.000. Respecto de amenazas y publicaciones para iniciar un proceso de franquicias con el nombre de “BB”, refiere que como en 10 años de disputas y 8 de litigios la demandante se ha negado a cumplir los compromisos contraídos, TR9 debe continuar con su proceso de expansión en la modalidad de franquicias de la marca registrada TR11–Chile, luego de desechada la opción conferida a XX de resolver el conflicto, según su carta del 14 de octubre de 2003, y nadie puede impedir que TR10 desarrolle sus actividades comerciales como mejor estime a sus intereses, siendo una materia que ya se resolvió al desecharse el recurso de protección el 1º de octubre de 2003.

Termina haciendo una breve referencia al derecho, citando reglas legales del valor de los contratos e insistiendo que no ha incumplido acuerdo alguno y siempre ha estado llano a cumplir todas y cada una de las obligaciones contraídas, siendo la demandante la que no lo ha hecho, y en cuanto a los perjuicios sólo dice que no han existido.

En la conclusión pide que se rechace la demanda en todas sus partes, con costas.

En el segundo otrosí hace reserva de acciones, en el tercer otrosí acompaña documentos agregados desde fs. 76 a 113, y en el cuarto otrosí consta el patrocinio y poder.

7. A fs. 159, el 27 de noviembre de 2003, en el primer otrosí, XX objetó los documentos de fs. 80 a 84 y de fs. 85 a 91.
8. A fs. 475, el 15 de marzo de 2004, en lo principal, XX objetó los documentos de fs. 337, 333, 332, 331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 322, 321, 320, 318, 316, 315, 308, 297 y 296.
9. A fs. 178 consta el acta de comparendo de conciliación del 16 de diciembre de 2003, al que asistieron ambas partes y sus abogados, y en que se dejó constancia del hecho de no ser posible acordar una conciliación.
10. A fs. 179 y 180 consta la interlocutoria de prueba del 19 de diciembre de 2003, que fijó los hechos sobre los cuales debía recaer la prueba de las partes, desechándose a fs. 189, el 6 de enero de 2004, la reposición de lo principal de fs. 187 de XX, de 5 de enero de 2003.
11. A fs. 182 está agregada fotocopia de un correo electrónico enviado por el demandado como copia a este Juez Árbitro, de fecha 5 de enero de 2004, el que se ordenó agregar con conocimiento de las partes en la resolución de fs. 179.
12. A fs. 190 y 198, el 12 de enero de 2004, a fs. 223, el 16 de enero de 2004, y a fs. 227, el 23 de enero de 2004, XX acompañó documentos, quedando los primeros agregados al Cuaderno Anexo de Documentos N° 1 creado por la resolución de fs. 225, del 22 de enero de 2004, y los siguientes desde fs. 193 a fs. 197, desde fs. 201 a fs. 222 y desde fs. 229 a fs. 276.
13. A fs. 199, el 12 de enero de 2004, en lo principal, XX presentó lista de testigos.
14. A fs. 280, el 26 de enero de 2004, en lo principal, don ZZ acompaña documentos agregados desde fs. 295 a fs. 388.

Además, en el primer otrosí presentó lista de testigos, desechándose en la resolución de fs. 389, de 28 de enero de 2004, a los señores J.C. y E.S., en el segundo otrosí solicitó un peritaje de

evaluación comercial de la marca "BB", que se rechazó en la misma resolución de fs. 389, y en el tercer otrosí pidió absolución de posiciones, que también se rechazó a fs. 389 por no acompañarse el pliego respectivo.

15. A fs. 400, el 3 de marzo de 2004, y a fs. 404, el 4 de marzo de 2004, constan actas de audiencias de los testigos señores A.V. y C.B., de XX.
16. A fs. 441, el 4 de marzo de 2004, don ZZ, en el primer otrosí, acompañó documentos, que están desde fs. 408 a fs. 440.
17. A fs. 448, el 8 de marzo de 2004, consta acta de audiencia de la testigo señora M.C., de XX.

En el párrafo segundo, las partes declararon expresamente que estaban de acuerdo en que el feriado judicial comprendido entre el 1º de febrero y el 1º de marzo de 2004, ambos días inclusive, suspendió todos los plazos que rigen para el juicio arbitral.

18. A fs. 475, el 15 de marzo de 2004, XX objeta y observa documentos.
19. A fs. 479, el 29 de marzo de 2004, consta acta de audiencia del testigo don M.P., de XX.
20. A fs. 481, el 29 de marzo de 2004, se prorrogó el plazo del juicio arbitral por el término de 6 meses desde el 2 de abril de 2004, notificándose a las partes por carta certificada de 30 de marzo de 2004, como consta a fs. 481 vuelta.
21. A fs. 483, el 16 de abril de 2004, XX formula observaciones a la prueba.
22. A fs. 570, el 29 de abril de 2004, se citó a las partes a oír sentencia, y seguidamente, se decretaron medidas para mejor resolver, consistiendo una de ellas en los documentos que quedaron agregados desde fs. 564 a fs. 568, y las demás se dieron por cumplidas por resolución de fs. 586, de 12 de mayo de 2004, en virtud de escrito de don ZZ, de fs. 573, del 7 de mayo de 2004, y de los documentos agregados a fs. 583 a fs. 585, salvo la que se dejó sin efecto en la misma resolución.
23. A fs. 571, el 30 de abril de 2004, en el otrosí, se renunció el patrocinio y poder de los abogados de don ZZ, aceptándolo éste y declarando estar en conocimiento del estado del juicio.
24. Finalmente, a fs. 589, el 3 de junio de 2004, se dispuso que rigiese el decreto de citación para oír sentencia de fs. 570.

Se trajeron los autos para dictar sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**I. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE DOCUMENTOS**

- A.** Que las objeciones introducidas por XX respecto de los documentos de fs. 80 a 84 y 85 a 91 fueron rechazadas a fs. 174 y siguientes.
- B.** Que las objeciones planteadas por XX respecto de los documentos agregados a fs. 337, 333, 332, 331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 322, 321, 320, 318, 316, 315, 308, 297 y 296, se refieren en mayor medida al mérito probatorio que pueden tener dichos documentos según las reglas legales, pues

no constaría su autenticidad, emanando de la propia parte que los presenta o de terceros que no los han reconocido, y en algunos casos los documentos no serían íntegros por faltarles otros que los aparecerían complementando.

Este Juez Árbitro estima que dado su carácter de Arbitrador, conforme al Artículo 223, inciso tercero, del Código Orgánico de Tribunales, y lo establecido en el Artículo 30° del Reglamento Procesal de Arbitraje, en su texto vigente al 31 de octubre de 2000, según los cuales debe fallar según lo que su prudencia y equidad le dictaren, y apreciará la prueba en conciencia y según las reglas de la sana crítica, tiene suficientes facultades para ponderar apropiadamente la fuerza probatoria que se otorgará a cada documento, por lo que no es conducente aceptar las objeciones planteadas y se estimarán como observaciones.

## II. EN CUANTO AL FONDO

1. Que XX interpone demanda en contra de don ZZ, por incumplimiento de este último al contrato de compraventa de las marcas comerciales “BB”, denominativa y mixta, Clase 36, para distinguir servicios de liquidación, ajustes y asesorías en seguros, según Registros de 8 de febrero de 1991, y de 14 de enero de 1994, respectivamente, celebrado según escritura pública otorgada en la Notaría de don NT1, el 10 de septiembre de 1999 a fin de que se ordene dicho cumplimiento y se le indemnicen los perjuicios que indica, más las costas del juicio.

Funda esta demanda, básicamente, en que luego de mantenerse una disputa por el dominio o titularidad de las marcas indicadas, desde 1995 hasta 1999, entre TR1, una compañía de liquidadores de seguros de Estados Unidos y con operaciones en todo el mundo, y don ZZ, se celebró el contrato de compraventa que determinó la transferencia del dominio de dichas marcas –incluyendo todos los dominios, inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias, nombres de servidor, sitios y demás similares utilizados por el vendedor, por sí o por sus empresas relacionadas, para identificar en Internet, correo electrónico y en todo otro soporte o medio informático similar, las mismas marcas– a XX, una compañía filial en Chile de TR1, al precio de \$ 20.000.000 que se pagó en el mismo acto, estipulándose expresamente las obligaciones del vendedor, aquí demandado, de no solicitar, usar y/o registrar las marcas así como ninguna otra marca gráfica o fonéticamente semejante a éstas, de modificar las razones sociales, nombres y/ nombres de fantasía de las sociedades que haya constituido utilizando las marcas del presente contrato u otras semejantes, de resciliar cualquier contrato que, en relación a estas marcas hubiese celebrado con terceros, de no utilizar ni permitir el uso por parte de terceros, de los dominios, inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias, nombres de servidor, sitios y demás similares ya referidos, debiendo dentro de 15 días presentar al comprador comprobante de haber cancelado y/o puesto término a todo contrato vigente al respecto para el vendedor o sus empresas relacionadas, y de mantener en estricta reserva y no divulgar a terceros la celebración del contrato, ni sus términos y condiciones, obligaciones todas éstas que fueron deliberadamente incumplidas por el demandado, causando graves perjuicios a la demandante, tanto patrimoniales como morales, por un valor total de \$ 326.363.575.

2. Que don ZZ solicita el rechazo de la demanda, en todas sus partes, y que se condene a XX al pago de las costas del juicio.

Funda su contestación, básicamente, en que el contrato de compraventa ya indicado –surgido luego de 10 años de disputas con TR1, de Estados Unidos, y su filial en Chile XX, y que fue redactado e impuesto por la demandante–, no sólo incluyó la transferencia de las marcas comerciales “BB”, sino que también comprendió otros compromisos entre las mismas partes, distintos de la compraventa de las marcas y no abarcados todos por la misma compraventa ni su precio de \$ 20.000.000, equivalente

a US\$ 30.000, compromisos respecto de los cuales, en lo esencial: a) no existía obligación exigible a su parte, como en el caso de la modificación de las razones sociales de TR9 y TR10, y como en el caso de la resciliación de contratos celebrados con terceros en relación a las marcas comerciales, respecto de las cuales existía un acuerdo privado entre las partes, no declarado en el contrato de compraventa referido, en orden a llevar a efecto y cumplir dichas obligaciones una vez que se pagaran US\$ 470.000, que correspondía al saldo del precio total convenido por el total del acuerdo privado no declarado, de US\$ 500.000 y pagadero dentro del año siguiente al contrato, al margen de no serle exigible tal cumplimiento por no existir plazo de la obligación; y, b) no se había incurrido en incumplimiento, como en el caso de la no utilización, ni permitir el uso por parte de terceros, de los dominios, inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias, nombres de servidor, sitios y demás similares para identificar en Internet, correo electrónico y en todo otro soporte o medio informático similar, las marcas vendidas, y la comprobación a la demandante, dentro de 15 días, de haberse cancelado y/o puesto término a todos aquellos contratos en virtud de los cuales el demandado o sus empresas relacionadas los mantuvieron vigentes a su nombre –lo que, por demás resultaba imposible de cumplir atendidas razones tecnológicas que superó del único modo que pudo hacerse–, y como en el caso de la mantención en estricta reserva, y no divulgación a terceros, de la celebración del contrato de compraventa, ni de sus términos y condiciones, pues la única alusión hecha en 2001 no supuso divulgar el contrato y fue motivada por rumores generados a partir de acciones de la demandante, no existiendo perjuicios que reclamar.

3. Que preciso es destacar ciertos hechos relevantes que no están disputados por las partes:
  - a) En primer término, interesa destacar que las partes mantenían una disputa por el dominio y titularidad de la marca comercial “BB” de que se trata, a lo menos desde 1992, en que TR1, de Estados Unidos, pasó a tomar interés en las actividades de liquidación de seguros en Chile, a través de la compañía chilena TR8 –hoy XX S.A.–, de manera que cualquier acto o contrato relacionado con dicha marca comercial debía ser estimado como de importancia por las partes.
  - b) En segundo término, también interesa destacar que ambas partes en conflicto se desenvuelven en la actividad de liquidación de seguros en Chile como su giro exclusivo, sino principal, y desde hace largo tiempo, de manera que todo asunto que concierne a dicha actividad es de importancia y relevante para su desarrollo, al margen que en el caso de don ZZ dicha actividad le esté impedida desde su eliminación del Registro de Liquidadores de Siniestros de la Superintendencia de Valores y Seguros, por Resolución Exenta de dicha Superintendencia, agregada sin objeciones a fs. 34.
  - c) En tercer término, el único documento en que constan los acuerdos de las partes en relación a las marcas comerciales “BB” es el contrato de compraventa de marca comercial celebrado entre TR8 –hoy XX S.A.– y don ZZ, según escritura pública otorgada en la Notaría de don NT1, el 10 de septiembre de 1999, pues el mismo demandado expresa en su contestación que los pactos que supondrían –según dice– un precio total de US\$ 500.000, de los cuales US\$ 30.000 se pagaban como precio de la compraventa de las marcas y el saldo de US\$ 470.000 se pagarían en el plazo de 1 año siguiente a la fecha del contrato, “se establecieron privadamente” y “no quedaron escriturados”, como se lee en los párrafos finales de fs. 148, advirtiéndose que ya antes había dejado dicho en la misma contestación que la demanda suponía desconocer “los acuerdos de palabra”, como se lee en el segundo párrafo de fs. 120.
  - d) En cuarto término, están de acuerdo las partes que en virtud del contrato de compraventa de que se trata en la letra c) precedente, don ZZ vendió, cedió y transfirió a XX, que compró,

aceptó y adquirió para sí, las dos marcas comerciales, denominativa y mixta, identificadas con la expresión “BB”, de la Clase 36, para distinguir servicios de liquidación, ajustes y asesorías en seguros, según Registros de 8 de febrero de 1991, y de 14 de enero de 1994, no reservándose don ZZ derecho alguno respecto de ellas.

- e) En quinto término, están de acuerdo las partes en que el contrato de compraventa de marcas comerciales ya referido fue suscrito por ellas sin que existiese error en cuanto a su substancia y aspectos esenciales o principales, como tampoco fuerza para celebrarlo, sin perjuicio de las distintas interpretaciones que plantean para su contenido en relación con las obligaciones especiales o adicionales que quedaron comprendidas en el contrato, y de la aparente acusación de engaño que parece traslucir don ZZ en partes de su contestación.

Viene al caso señalar que si bien el contrato tuvo por objeto –como ambas partes lo han planteado– poner término a sus disputas sobre el dominio y la titularidad de las marcas comerciales que fueron su objeto, lo que supondría ser una transacción, lo cierto es que han insistido ambos en designarlo como compraventa, de modo que este Juez Árbitro no puede apartarse de esa circunstancia. Dicho de otro modo, el contrato es de compraventa, aunque tiene el efecto de una transacción para poner término al litigio de nulidad de una de las marcas que eran su objeto, según la cláusula undécima del mismo contrato.

Sin embargo, no puede ignorarse que la expresión “BB” con que se designan las marcas comerciales, corresponde precisamente al nombre o razón social de TR1, de Estados Unidos, y a su filial en Chile –hoy XX S.A.–, a lo que se agrega que el mismo don ZZ en su contestación reconoce que conoció de esa expresión como el nombre o razón social indicado, precisamente con motivo de actividades a las que fue invitado a participar en esa misma compañía en Estados Unidos, antes de solicitar el primero de los registros de la marca en Chile –a fs. 124–. A mayor abundamiento, las partes están de acuerdo que TR1 es una afamada compañía en las actividades de liquidación de seguros en todo el mundo.

- f) En sexto término, está también declarado por ambas partes que don ZZ ha sido sometido a proceso penal en los autos sobre infracción de propiedad industrial seguidos ante el 19º Juzgado del Crimen de Santiago, según resolución de diciembre de 2001, agregada en copia a fs. 45, sin objeciones, por el delito de uso malicioso de marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del clasificador vigente, previsto en la letra a) del Artículo 28 de la Ley Nº 19.039, que Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial.
- g) En séptimo término, es un hecho reconocido que existen legalmente las sociedades TR9 Limitada, cuyo extracto se encuentra en el Registro de Comercio de Santiago del año 1992 (antes TR9 Compañía Limitada), según el documento agregado sin objeciones a fs. 564, y TR10, cuyo extracto se encuentra en el Registro de Comercio de Santiago del año 1998, según el documento no objetado, es decir, ambas compañías incluyen en sus razones sociales la marca comercial “BB”, y la primera de dichas compañías desde el año 1993, según su modificación cuyo extracto está inscrito en el Registro de Comercio de Santiago del año 1993, según el documento también inobjetado.

Sobre el particular, no está disputado tampoco que el control de dichas compañías es de don ZZ, destacándose:

- (i) Que en TR9 el demandado tiene el 60% de los derechos sociales y el resto del 40% de los derechos sociales corresponde a doña L.V., quien es cónyuge del demandado, según lo

declara a fs. 574 –aunque afirmando haberse declarado nulo el matrimonio–, y el uso de la razón social corresponde exclusivamente al demandado, como se ratifica en el extracto inscrito en el Registro de Comercio de Santiago del año 1995, agregado sin objeciones;

(ii) Que en TR10 el demandado tiene el 95% de los derechos sociales y el resto del 5% de los derechos sociales corresponde a don O.C., quien es abuelo materno de los hijos del demandado, según lo declara, y el uso de la razón social corresponde exclusivamente al demandado; y,

(iii) Que don ZZ reconoce no haber efectuado gestión alguna para modificar las razones sociales de las dos compañías indicadas –pues no acepta que la obligación de hacerlo le sea exigible–, aunque declara permanentemente estar disponible a hacer las gestiones correspondientes y aún a transferir la totalidad de los derechos sociales de ambas compañías y todos sus activos operacionales siempre que se le pague la suma equivalente a US\$ 470.000, que estima se le adeuda por XX.

4. Que la disputa de las partes radica, en lo esencial y determinante, en lo siguiente:

- a) Por una parte, XX sostiene que luego de largos litigios, compró a don ZZ, que le vendió, al precio de \$ 20.000.000, pagado al contado, todos los derechos de las marcas comerciales “BB”, quedando obligado éste, por la ley y además por las expresas estipulaciones del contrato, a no usar dichas marcas u otras semejantes, en forma alguna –incluido en Internet, correo electrónico y en todo otro soporte o medio informático–, ni el vendedor ni sus relacionados, por lo que debía abstenerse, o terminar, de usarlas en las sociedades que hubiese formado o en contratos con terceros; y,
- b) Por otra parte, en cambio, don ZZ sostiene que no obstante esa compraventa y las obligaciones que en ella se estipularon, el real acuerdo entre vendedor y comprador, no declarado en la escritura del contrato ni en ningún otro documento –constituyendo un acuerdo “de palabra” o “de caballeros”–, consistía en que el precio total era de US\$ 500.000, por las marcas comerciales y sus designaciones en Internet, correo electrónico y en todo otro soporte o medio informático y por las sociedades TR9 y TR10, y sus contratos de liquidación y ajustes de seguros, de los cuales sólo se pagaron US\$ 30.000, que corresponden al precio pagado en la señalada escritura por la compraventa de las marcas comerciales y sus designaciones en soportes o medios informáticos, y el saldo de US\$ 470.000 debía pagarse dentro de 1 año, habiéndose estructurado el contrato de manera que paulatinamente el comprador obtuviese ingresos del uso de las marcas que le sirvieran para el pago de dicho saldo de precio, quedando garantizadas ambas partes en sus respectivos derechos, pues el comprador tendría las marcas y designaciones para soportes o medios informáticos y el vendedor tendría el control legal de las sociedades referidas.

Fue por ello que en la interlocutoria de prueba de fs. 179, se estableció la necesidad de recibir prueba sobre los antecedentes relevantes del contrato de compraventa de que se trata, y sobre sus términos y estipulaciones, particularmente respecto de la extensión de la obligación del vendedor de modificar las razones sociales, nombres y/o nombres de fantasías de sociedades constituidas usando las marcas u otras semejantes, y respecto de si se convino en reservar al vendedor el uso de la expresión “BB” para las razones sociales, nombres o siglas de fantasía de TR9 y TR10, o el uso de las marcas para celebrar contratos con terceros en relación a las marcas mismas.

5. Que atendiendo a la circunstancia que las alegaciones y defensas de don ZZ se basan en acuerdos que dice se habrían celebrado con XX pero de los que no se dejó constancia escrita, y existiendo como único documento que reflejaría las estipulaciones que las partes reclaman haber convenido –aún las que no se expresaron directa y explícitamente por escrito, según el demandado–, la escritura pública del contrato de compraventa de marcas comerciales agregada sin objeciones a fs. 30, los análisis para establecer los hechos partirán de dicho instrumento.

6. Que, en este orden de ideas, hay que dejar establecido lo siguiente:

a) En el contrato de compraventa, luego de identificarse las marcas comerciales “BB” en la cláusula primera, se pactó, en la cláusula segunda, que dichas marcas se vendían por una parte y se compraban por la otra, sin que se señalaran reservas de ninguna especie, ni en esa cláusula ni en ninguna otra posterior, y declarándose luego en la cláusula tercera, que el precio de la compraventa ascendía “a la suma única y total de veinte millones de pesos” que se pagó en el mismo acto al contado y en dinero efectivo que el vendedor declaró recibir a su más entera y completa satisfacción.

En adelante el contrato consigna otras varias cláusulas que, sin mayor análisis, parecen constituir estipulaciones naturales o accidentales al contrato, es decir, que no lo alteran en su esencia, pero que precisan las que naturalmente le pertenecen o lo adicionan, pero en parte alguna se advierte que se trate de cláusulas ajenas al contrato o extrañas a su objeto principal.

b) En cuanto concierne a la primera parte de la cláusula cuarta, no hay, ni puede haber, disputa, pues es natural que quien vende una marca comercial se entienda obligado a no solicitar, usar y/o registrar la misma marca ni ninguna otra semejante, y lo contrario haría absurda la venta, más allá de la prohibición de la letra h) del Artículo 20 de la Ley N° 19.039.

c) En cuanto concierne a la segunda parte de la referida cláusula cuarta, que expresa que “asimismo, se obliga expresamente (el vendedor) a modificar las razones sociales, nombres y/o nombres de fantasía de las sociedades que haya constituido utilizando las marcas del presente contrato u otras semejantes”, bastaría indicar que la propia ubicación que las partes dieron a la estipulación muestra que su sentido y alcance es el señalado en la letra b) precedente, es decir, se trataría de una estipulación natural del contrato.

Este Juez Árbitro, entonces, razona de esa manera y desecha las alegaciones del demandado, además:

(i) Porque sería inconsistente la compra de una marca comercial con la reserva del derecho del vendedor para usar dicha marca en la razón social o sigla de fantasía de una sociedad, a menos de expresarse dicha reserva, de cualquier forma que signifique ese reconocimiento por parte del comprador, que es nuevo titular de los derechos de la marca comercial;

(ii) Porque no existe documento alguno en los autos, ni ningún otro elemento de prueba, que indique de cualquier modo que XX entendió reservar a don ZZ el uso de la marca “BB” en la razón social o sigla de fantasía de una o más sociedades y, al contrario, el contrato incluyó expresamente la obligación de suprimirla, sin que se haya producido prueba alguna sobre límites a la obligación;

(iii) Porque no resulta razonable aceptar que las partes hubiesen querido silenciar expresar una reserva al demandado para continuar en el uso de la marca a través de incluirla

en la razón social o sigla de fantasía de sociedades que hubiese constituido, si la trascendencia que para las partes tenía la operación, dados los litigios que mantenían y su competitiva participación en las mismas actividades comerciales, obligaba a precisar la extensión de sus respectivos derechos y obligaciones y no perseverar en la confusión de identidades que las habían llevado a aquellos litigios;

- (iv) Porque basta incluso la importancia radical que el propio demandado otorgaba a esta operación, por la misma evaluación que aparece ahora haciendo para las marcas comerciales vendidas y los activos de las sociedades en que hacía uso de dichas marcas, en US\$ 500.000, lo que lleva a considerar inverosímil que haya podido consentir en la venta de las marcas al precio de US\$ 30.000, dejando pendiente un saldo de US\$ 470.000, sin expresarlo y estipulando, además, que se obligaba a suprimir la marca de sus sociedades, sin condicionamientos;
- (v) Porque el mismo demandado, contradictoriamente, intenta demostrar que no continúa utilizando la marca comercial en la razón social de sus empresas, al añadirle, como señala en su contestación, a la sigla TR11–Chile la leyenda “(ex TR10)”, como se lee en el cuarto párrafo de fs. 130, y, además, mantiene su contradicción e intenta sostener que ha dado cumplimiento a la supresión de la expresión “BB” de la razón social de dicha compañía cuando declara en el proceso penal seguido ante el 19° Juzgado del Crimen de Santiago, por el uso indebido de la marca comercial, el 4 de agosto de 2000, como se lee en el documento de fs. 193, a la vuelta, no objetado;
- (vi) Porque el hecho de no expresarse un plazo para el cumplimiento de una obligación positiva, como era ésta, no supone que la obligación deje de tener tal carácter, sino que supone que la obligación no está sujeta a la modalidad del plazo y, por ende, debe cumplirse de inmediato; es lo que se designa como obligación pura y simple;
- (vii) Porque aún si se considerara que se trata de una obligación sujeta a plazo, al no expresarse tendría que entenderse tácito, rigiendo la regla del Artículo 1.494 del Código Civil, que importa sostener que el plazo tácito es el indispensable para cumplir la obligación, y a todas luces habría sido excedido, como quiera que han transcurrido varios años desde que el contrato se celebró sin que se haya ejecutado lo pactado;
- (viii) Porque es de advertir que el Artículo 367 del Código de Comercio –aplicable a las sociedades mercantiles por su objeto, como es el caso de las sociedades auxiliares del comercio de seguros– previene que la inclusión en la razón social del nombre de una persona extraña “es una estafa” que será castigada con arreglo al Código Penal, resultando ello relevante si el vendedor quedaría desprendido del dominio de la marca cuya expresión identificaba sus sociedades y se correspondía con el nombre o razón social del comprador;
- (ix) Porque “el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”, como lo expresa el Artículo 1.562 del Código Civil, siendo ésta una regla de interpretación equitativa, de manera que hay que optar por entender que el demandado quedaba obligado a suprimir las razones sociales de sus sociedades, y no optar por entender que a pesar de expresarse esa estipulación carecería de efecto jurídico, como pretende el demandado;
- (x) Porque la declaración de la testigo, doña AB2, de fs. 448 y siguientes, legalmente examinada y sin tacha, tanto al referirse al primer hecho controvertido, de los antecedentes

del contrato de compraventa, cuando al referirse al segundo de ellos, de los términos y estipulaciones del contrato, es categórica y parece a este Juez Árbitro imparcial y verídica al declarar que don ZZ tenía cabal conocimiento de lo que firmó, que no discutió el contenido de fondo del contrato, sabiendo que éste consideraba la modificación de las razones sociales de las dos compañías ya indicadas, pues incluso propuso transferir la totalidad de los derechos en dichas compañías a XX, sin manifestar reserva alguna de ningún derecho respecto de aquella obligación impuesta en el contrato y siendo sus únicas objeciones los montos de las multas previstas en los casos de otras obligaciones del contrato y las circunstancias que determinarían su exigibilidad, las que abandonó, firmándolo sin modificaciones;

- (xi) Porque la sola circunstancia que el contrato hubiese sido redactado por la demandante en nada altera todo lo anterior, desde que dicha redacción es clara y no tiene mayor complejidad, habiendo sido previamente conocida del demandado, como consta de la copia de libro de correspondencia y borrador o minuta del contrato agregados de fs. 310 a 314 y acompañados por el propio don ZZ; y,
- (xii) Porque, en fin, el demandado ninguna prueba produjo para demostrar su alegación esencial reseñada en la letra b) del considerando 4 de este fallo, y los únicos antecedentes probatorios que aportó sobre posibles negociaciones previas al contrato del 10 de septiembre de 1999, están agregados a fs. 316, 318, 320, 321, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 332 y 333, correspondiendo todos ellos a documentos emanados de su propia parte, aludiendo a negociaciones que no están reconocidas en otros antecedentes del proceso.

En virtud de ello y porque la prudencia y la equidad imponen aplicar las reglas que establecen que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (Art. 1.545, C. Civil), y que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella (Art. 1.546, C. Civil), este Juez Árbitro razona y entiende que en virtud de la cláusula cuarta de la compraventa de que se trata, el demandado quedó obligado a modificar las razones sociales, nombres y/o nombres de fantasías de las sociedades que haya constituido utilizando las marcas vendidas, “BB”, y ello se aplica desde luego a TR9 y TR10, debiendo cumplir dicha obligación en el tiempo inmediatamente posterior al contrato.

- d) Respecto de la cláusula quinta del contrato, que estipuló la obligación del vendedor de “rescindir cualquier contrato que, en relación a estas marcas, hubiese celebrado con terceros”, han de aplicarse los mismos razonamientos de la letra c) de este considerando 6, pues, de la misma manera, no resulta razonable aceptar que el adquirente y nuevo titular de la propiedad de las marcas aceptara la existencia de derechos de terceros sobre dichas marcas, sin expresarlo, y, al contrario, como era natural, la obligación quedó consignada en el contrato.

Se añade, para decidirlo así:

- (i) El orden lógico y contenido armónico del contrato no permiten formar ninguna convicción de la alegación del demandado, pues en parte alguna del contrato se estipuló algún tipo de reserva o derecho a favor del vendedor con respecto a las marcas comerciales vendidas, y si así se hubiere convenido, debió expresarse a lo menos implícitamente;

- (ii) Como ya dijimos, la no estipulación de un plazo, no resta eficacia jurídica a una obligación, y al contrario, autoriza su ejecución sin espera; y,
- (iii) En este caso, el carácter natural de la estipulación es mucho más evidente que en el caso anterior recién analizado, toda vez que se trata de una estipulación que atañe directamente al ejercicio pleno de los derechos que confiere una marca comercial y que resultan limitados si existen derechos a favor de terceros en virtud de contratos celebrados teniendo como objeto la marca comercial.

Hay que hacer notar, eso sí, que la interpretación correcta de la estipulación no es la que parece sostener la demandante, cuando pretende que la obligación consiste en resciliar todo contrato celebrado con terceros usando la expresión de la marca, pues, como bien sostiene el demandado, ello supondría dejar sin efecto todos los contratos celebrados por sus sociedades que utilizan la marca comercial vendida en la razón social o sigla de fantasía, y no ha podido ser esa la intención de las partes si ello concierne a sus activos operacionales que no quedaron comprendidos en la compraventa.

Concluimos entonces en el mismo sentido expresado en el párrafo final de la letra c) de este considerando 6.

- e) En cuanto a la estipulación de la cláusula sexta, la disputa sobre su alcance sólo dice relación con el modo de cumplirla y de acreditar su cumplimiento, pues el demandado sostiene que dificultades tecnológicas impiden especialmente documentar el cumplimiento.

Para este Juez Árbitro, en cambio, la estipulación no presenta conflictos de interpretación sobre su contenido y alcance, pues detalla claramente que se incluyen en la compraventa –ese debe ser el sentido de las expresiones “con cargo al precio pactado” que se utilizan para estipular la obligación que en ese acto se contrae– todos las designaciones en Internet, correo electrónico y en todo otro soporte o medio informático, que tienen un régimen operativo independiente, aunque actualmente se reconoce la relación directa con los derechos que confiere una marca comercial, pues su titular tiene preferencia para usar la expresión en que consiste la marca en los soportes o medios informáticos.

En cuanto a la comprobación del cumplimiento, a la hora de revisar dicha comprobación, habrá que ajustarse a las formas admitidas por los soportes o medios informáticos de que se trate.

7. Que, en consecuencia, se concluye, en cuanto a los términos y estipulaciones de la compraventa de las marcas comerciales “BB”, que el demandado se obligó ante la demandante, como parte de dicho contrato y sin sujeción a modalidades, a modificar las razones sociales, nombres y/o nombres de fantasía de las sociedades que haya constituido utilizando las marcas vendidas y que las partes demandante y demandada no convinieron en reservar al demandado –vendedor– el uso de la expresión “BB” para las razones sociales, nombres y/o nombres de fantasía de TR9 y TR10, en cuanto pertenecientes o controladas por el demandado, y tampoco convinieron en reservar al demandado –vendedor– el uso de las marcas comerciales para celebrar contratos con terceros, en relación a dichas marcas.
8. Que establecidos los términos y estipulaciones del contrato de compraventa de marcas comerciales, debe razonarse si existen los incumplimientos reclamados por XX contra don ZZ, y sobre el particular puede sostenerse:

- a) En cuanto a la obligación de modificar las razones sociales de TR9 y TR10, basta recurrir a lo establecido en el acápite (iii) de la letra g) del considerando 3 de este fallo, para razonar que dicha obligación está incumplida y no existe propósito alguno de darle cumplimiento, pues se afirma de contrario que ello supone una situación que subsistirá “de por vida”, como se lee a fs. 149 en la contestación de la demanda.

Hay que añadir:

- (i) Que en dicho contrato compareció quien no sólo aparecía como titular directo de los derechos sobre las marcas comerciales que sirven a la designación de las razones sociales de las dos compañías, sino quien, además –como ya está establecido en los acápites (i) y (ii) de la letra g) del considerando 3 del fallo– era y es su socio mayoritario en forma directa y controlador tanto de la propiedad total como de la administración, correspondiéndole estatutariamente y en forma exclusiva el uso de la razón social, de manera que su sola comparecencia al contrato obligándose al cambio de la razón social lo fuerza en su condición personal, es decir, como socio controlador de la propiedad y administración y exclusivo usuario de la razón social de cada compañía no se requería que actuara a nombre de la compañía sino en su propia condición personal indicada;
- (ii) Que no podría sostenerse que no compareciendo los demás socios no podría efectuarse la modificación estatutaria indicada, por minoritarios y relacionados que fueran ellos, puesto que no se ha establecido que dichas compañías hayan tenido operación efectiva, como quiera que don ZZ no sólo no acompañó antecedente alguno que muestre sus operaciones, sino que además, requerido por este Juez Árbitro para proporcionar sus antecedentes económicos más relevantes, se excusó de hacerlo, a fs. 576, al pretextar que toda la documentación se encontraba en poder del Servicio de Impuestos Internos, lo que no resulta atendible por el hecho que no es verosímil suponer que no guarda copias de mínimos antecedentes, tanto porque aquella autoridad así se lo exigiría, cuanto porque cualquier persona medianamente diligente así lo haría;
- (iii) Que corroboran lo anterior los únicos antecedentes acompañados por el demandado para excusarse del requerimiento efectuado y que están, sin objeción, a fs. 577 y 579, los que indican que ambas compañías tienen notificación de término de giro por tener 12 ó más períodos sin movimiento tributario, advirtiéndose especialmente que la última fecha de timbraje de documentos tributarios –imprescindibles para una operación regular– es del año 1998 en el caso de TR9; y,
- (iv) Que, en fin, don ZZ contrajo la obligación de que se habla, y aún la promesa del hecho ajeno le impone responsabilidad según las reglas generales del derecho, como resulta del Artículo 1.450 del Código Civil, sin embargo de lo cual también cobra vigencia la regla general de derecho relativa a la estipulación a favor de tercero, del Artículo 1.449 del mismo código, toda vez que la compraventa celebrada y en que se contiene la obligación analizada, cedió en beneficio de quienes figuraban controlando la propiedad, directa o indirectamente, de las marcas “BB”, a través de los registros marcarios y a través de las compañías indicadas, y la circunstancia de haberse actuado en cumplimiento al contrato, aún por parte de las compañías –como en el caso de las designaciones para Internet, correo electrónico y otros soportes o medios informáticos–, muestra que tal estipulación fue ratificada por los demás interesados.

Se concluye, entonces, que esta obligación de modificar las razones sociales de TR9 y TR10, mediante la supresión de la expresión “BB” fue incumplida por don ZZ.

- b) En cuanto a la obligación de resciliar los contratos celebrados con terceros con relación a las marcas comerciales “BB” materia de la compraventa, no se aportó prueba alguna que existiese algún contrato con ese objeto que debiera resciliarse, tratándose de un hecho que debió acreditarse, como resulta de la letra b) del numeral 4 de la interlocutoria de prueba de fs. 179.

Cabe reiterar que no se trataba de la resciliación de contratos celebrados en uso de las marcas comerciales, sino que de contratos celebrados disponiendo de los derechos resultantes de las marcas comerciales.

En consecuencia, no se dará por establecido el incumplimiento de esta obligación.

- c) En cuanto a la obligación de ceder y transferir todos las designaciones para Internet, correo electrónico y demás soportes o medios informáticos, estipulada en la primera parte de la cláusula sexta del contrato de compraventa junto con el no uso de esas designaciones en los soportes y medios expresados, y, además, a la obligación de acreditar haberse cancelado y/o puesto término a los contratos con terceros, en virtud de los cuales don ZZ o sus sociedades relacionadas tuvieron vigentes a su nombre las mismas designaciones, puede razonarse lo siguiente:

- (i) Que la obligación de ceder y transferir aquellas designaciones debe entenderse satisfecha con la sola celebración del contrato de compraventa y la estipulación de la obligación de que se trata, pues la misma cláusula sexta del contrato de fs. 30, señala al respecto que “esta venta, cesión y transferencia se efectúa a título global y por sí sola habilita a la cesionaria para requerir, tramitar y obtener ante los organismos públicos y privados que correspondan, el traspaso e inscripción a su propio nombre, o a quien ésta indique,” de dichas designaciones;
- (ii) Que la misma cláusula sexta añade la obligación para el demandado de no utilizar, ni permitir el uso por parte de terceros, de las mismas designaciones de que se habla, caracterizándola como una obligación “permanente, indefinida, sin plazo ni posibilidad alguna de caducidad o prescripción”, y diversos documentos agregados al proceso – a fs. 182, 229, 421, 431 y 436, y números 1.A, 1.C, 1.F, 1.G, 3 y 4 del Cuaderno Anexo de Documentos N° 1, muestran que el demandado, actuando como representante de TR10, utiliza en Internet y en correos electrónicos la marca comercial “BB”, pues no obstante que lo hace bajo el nombre principal de TR11–Chile, añade de manera destacada que se trata de “Ex TR10”, y la búsqueda de las personas o empresas a través de los sistemas de búsqueda de Internet, al indicar la expresión “BB”, la identifica con TR11–Chile y así “Ex TR10”, por lo cual debe darse por establecido el incumplimiento del demandado a esta obligación, toda vez que no ha demostrado tampoco haber hecho gestión concreta alguna para poner término a la situación anterior, como resulta del documento agregado a fs. 308; y,
- (iii) Que también esa cláusula le imponía al demandado la obligación de acreditar al demandante, dentro de 15 días, haber cancelado y/o puesto término a los contratos en virtud de los cuales el demandado o sus empresas relacionadas mantuvieron vigente a su nombre las designaciones en los soportes o medios informáticos, y no existiendo prueba alguna sobre su cumplimiento –pues el documento de fs. 308 no lo prueba–, debe darse por establecido el incumplimiento alegado, pues la existencia de contratos de esa naturaleza

resulta del hecho de aparecer el demandado, usando la expresión “BB”, en los soportes o medios informáticos de que se trata, cuando menos tratándose de Internet y el correo electrónico.

En consecuencia, este Juez Árbitro da por establecido que don ZZ incumplió las obligaciones de la cláusula sexta del contrato de compraventa, en lo que atañe a las designaciones para Internet, correo electrónico y otros soportes o medios informáticos.

- d) Finalmente, en esta materia, en cuanto a la obligación contenida en la cláusula novena del contrato de compraventa, que le imponía a don ZZ el deber de mantener en estricta reserva, y no divulgar a terceros, la celebración de la compraventa, ni sus términos y condiciones, los únicos antecedentes que existen son:
- (i) La declaración contenida en el folleto agregado a fs. 102, que en la página 9/18, bajo el título “Causa J.C. contra ZZ, MR. “BB”” dice, luego de hacer referencia a una demanda en relación a la marca “BB”: “Después de más de cinco años de litigio, el señor J.C., tuvo que adquirir extrajudicialmente, y por medio de una transacción económica significativa, la marca registrada “BB” de propiedad del señor ZZ. Esta es la razón por la cual TR10 hoy se llama TR11–Chile, y es la razón por la cual, TR11–Chile tiene como gerente general al señor ZZ.”; y,
  - (ii) La declaración de la testigo señora M.C., a fs. 464, que afirma que el demandado distribuyó un folleto a todo el mercado de seguros, incluyendo a liquidadores de la empresa demandante, en el que se hacía referencia explícita al acuerdo para adquirir la marca “BB”.

No existe prueba fehaciente que ese folleto haya tenido la circulación que se pretende, sin embargo de lo cual el propio señor ZZ reconoce en su contestación, a fs. 146, que emitió esa declaración con el propósito de abordar declaraciones previas que dice que se habrían expresado –aunque también dice que no le consta que se hayan expresado– por el representante de XX luego de celebrada la compraventa.

En consecuencia, reconocido como está haberse divulgado el hecho de haberse adquirido las marcas materia de la compraventa, mediante una transacción económica, por parte de la demandante, supone dar por establecido el incumplimiento de esta obligación.

9. Que, establecidos los incumplimientos reclamados por XX contra don ZZ, queda autorizado ordenar el cumplimiento del contrato a fin de obtener su ejecución debida o a lo menos por equivalente y desde luego, determinar la responsabilidad por todos los perjuicios causados a consecuencia de tales infracciones contractuales, sean patrimoniales o morales, mientras sean una consecuencia directa de tales infracciones.

Sobre esta materia, puede razonarse lo siguiente:

- a) Previamente, debe darse por establecido, por el conjunto de antecedentes probatorios agregados al proceso, tanto documentales como testificales, y aún por los propios documentos acompañados por el demandado y sus mismas expresiones de la contestación de la demanda, que don ZZ ha mantenido, después del 10 de septiembre de 1999, una conducta manifiestamente contraria al cumplimiento de las obligaciones que le imponía la compraventa, pues no obstante haber vendido las marcas comerciales “BB” no ha cumplido obligaciones que finalmente suponen

un desconocimiento evidente de los derechos que confiere al comprador la propiedad de las marcas referidas.

En este sentido, de la contestación de la demanda resulta comprobado que no obstante haber celebrado la compraventa al precio equivalente de US\$ 30.000, según dice, se excusa de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones bajo el pretexto de haber existido un acuerdo real que consideraba un precio de US\$ 500.000, aún cuando acepta que dicho acuerdo no consta en parte alguna.

Lo anterior supone admitir que la compraventa celebrada no tuvo verdadero significado para él, es decir, no tuvo verdadero interés en darle cumplimiento, pues sus infracciones consisten en continuar utilizando la expresión “BB” en todas sus actividades y de manera permanente, con la natural consecuencia que ello ha podido tener para XX, pues se trata de actores intervinientes en el mismo mercado, aunque de desarrollos aparentemente muy diversos el uno del otro.

Agrava lo anterior el hecho que don ZZ ha mostrado una actitud de permanente hostigamiento hacia XX, incitándola, con insistencia, para que le pague sumas adicionales para dar por terminado un conflicto que se supone debió terminar con la celebración del contrato de compraventa del 10 de septiembre de 1999 y que se ha continuado prolongando en el tiempo como si aquella compraventa no hubiese tenido significación alguna.

Como mero ejemplo de este hostigamiento, puede apreciarse el documento agregado a fs. 436, no objetado, en cuya segunda hoja –fs. 437–, párrafos finales, don ZZ se refiere en términos inapropiados a uno de los representantes de XX. Más muestras de este hostigamiento se advierten en numerosa e insistente correspondencia enviada a XX o a su matriz en Estados Unidos, TR1, como en los casos de los documentos de los números 1.A, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 1.I, 1.J y 1.K, del Cuaderno Anexo de Documentos N° 1, y sus traducciones de fs. 202, 204, 206, 208, 212, 215, 217, 218, 219, 220, 222, el documento de fs. 230, las traducciones de fs. 413 a 420, los documentos de fs. 421, 425, 429 y 431.

- b) La actividad de liquidador de seguros es una actividad sujeta a la autorización especial y calificada y a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo con las normas de Título III del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, entendiéndose que en el mercado de los seguros está comprometido el interés y la fe públicos, lo que impone especiales obligaciones y responsabilidades a las entidades intervinientes, con las naturales consecuencias resultantes de un desarrollo indebido de los negocios o asuntos correspondientes.

No obstante el carácter independiente que deben tener los liquidadores de siniestros, es lo cierto que su mercado objetivo inmediato son las compañías aseguradoras, pues son éstas quienes tienen la facultad de liquidar los siniestros de sus asegurados directamente o designando un liquidador independiente, como se establece en el Artículo 61 del citado texto legal, de manera que la lesión de su relación con dichas compañías naturalmente producirá perjuicios en los negocios del liquidador, subsistiendo siempre y en todo caso su obligación y responsabilidad como auxiliares del comercio de seguros para actuar en forma independiente de las compañías.

Naturalmente la confusión creada a partir del uso indebido de las marcas “BB” por parte del demandado, para el desarrollo de los negocios de su propia empresa designada principalmente con la marca comercial “TR11–Chile”, ha podido tener consecuencias negativas en los asuntos de la demandante.

- c) Los testigos señores A.V., a fs. 400, C.B., a fs. 404, y M.P., a fs. 479, legalmente examinados y sin tacha, parecen a este Juez Árbitro imparciales y verídicos, y están contestes, en que se ha presentado confusión en el mercado asegurador entre la empresa y actividades del demandado y la demandante, y que esto ha podido tener efectos perjudiciales para XX.
- d) Establecido el hecho que ha podido naturalmente existir un efecto perjudicial resultante de los incumplimientos del demandado, puede razonarse lo siguiente a la hora de determinar dichos perjuicios, en su aspecto patrimonial:
  - (i) Las obligaciones contenidas en las cláusulas sexta y novena del contrato de fs. 30, relativas a las designaciones para Internet, correo electrónico y otros soportes o medios informáticos, y a la obligación de reserva del contrato, tienen señalada una pena, es decir, las partes convinieron en avaluar anticipadamente los perjuicios para el caso de incumplimiento.

Razona este Juez Árbitro que la pena de la cláusula sexta, equivalente al 25% del precio de la compraventa, esto es, \$ 5.000.000 de la época, no es exclusiva para la obligación de acreditación que indica la demandante, pues está estipulada en el párrafo final de la cláusula, de modo que debe entenderse aplicable a toda la estipulación, que se considera como una sola. En consecuencia, se hará lugar a esta indemnización, por la suma de \$ 5.000.000 de la época.

En cuanto a la segunda de las obligaciones indicadas, la pena de la cláusula novena equivale al 50% del precio del contrato, es decir, \$ 10.000.000 de la época. Sin embargo, a este Juez Árbitro dicha pena le parece enorme considerando el precio total del contrato, la obligación de que se trata y especialmente la real magnitud que pudo tener la infracción, por lo que prefiere moderarla, siguiendo un criterio de prudencia y equidad, y la fija en la suma de \$ 5.000.000 de la época.

- (ii) La obligación de la cláusula cuarta del contrato de fs. 30, en cuanto se refiere a la modificación de las razones sociales de las compañías de don ZZ que usaran las marcas comerciales vendidas, para su supresión, no tiene asignada pena alguna, por lo que la evaluación de los perjuicios queda sujeta a la decisión de este Juez Árbitro.

XX avaluó los perjuicios de esta infracción en conjunto con los perjuicios analizados en el acápite (i) precedente, estimándolos en el total de \$ 50.000.000, a fs. 66, primer párrafo, de manera que necesariamente habría que deducir los montos de las penas que señaló seguidamente en su demanda, resultando su propia evaluación en \$ 33.636.425. Sin embargo, su demanda plantea los perjuicios como equivalentes del cumplimiento forzado de las obligaciones infringidas, aún cuando insiste en el cumplimiento forzado de tales obligaciones.

Este Juez Árbitro no tiene elementos para ponderar el efecto perjudicial efectivo que materialmente ha podido tener la infracción contractual reclamada por el demandante, pues no hay comprobaciones ni documentales ni testificales, pero asumiendo que dicho perjuicio es efectivo y ha existido naturalmente, se avalúa prudencial y equitativamente en la suma equivalente al 25% del precio del contrato, es decir, \$ 5.000.000 de la época.

- e) En cuanto a los perjuicios morales reclamados y estimados por XX en \$ 250.000.000, este Juez Árbitro razona que sólo puede ser consecuencia de la infracción cuyas consecuencias

no quedan sujeta a una pena convencional, lo que ocurre sólo en el caso de la infracción de la obligación de modificar las razones sociales de las compañías del demandado, y razona, además, lo siguiente:

- (i) Naturalmente dichos perjuicios han existido para la demandante, al verse frustrados los objetivos comerciales lícitos que pudo considerar al celebrar la compraventa y poner fin de largo tiempo de disputas, pues si bien la transferencia de las marcas se produjo, en el hecho ello ha sido vulnerado por el demandado, que ha continuado utilizando las marcas en las razones sociales de sus compañías y en soportes o medios informáticos; y,
- (ii) Aparte de esa natural frustración, la demandante ha sido víctima de un hostigamiento permanente de parte del demandado, de manera que la lesión de sus intereses es innegable.

En consecuencia, este Juez Árbitro determina que la indemnización por el daño moral causado a la demandante por la infracción de la obligación prevista en la cláusula cuarta del contrato de compraventa, sea igual a \$ 20.000.000 de la época.

10. Que las evaluaciones hechas en el considerando anterior son en moneda de la época del contrato, por lo que deberán ajustarse en virtud de la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas entre septiembre de 1999 y el mes anterior al del pago efectivo.

Intereses sólo podrán devengarse en caso de mora en el pago de las indemnizaciones determinadas, es decir, una vez vencido el plazo que se dirá en el fallo.

11. Que todo lo dicho en este fallo respecto de las marcas comerciales "BB" se refiere no sólo a la expresión señalada sino también al logotipo con que se protege y/o publica.
12. Que los demás antecedentes agregados al proceso no alteran lo que se viene razonando y decidiendo.
13. Que no hay motivo para exonerar al demandado del pago de las costas del juicio, atendidos todos los razonamientos precedentes.
14. Que este Juez Árbitro ha debido apreciar la prueba en conciencia y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, como lo manda el Artículo 30 del Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje de Santiago de la Cámara de Comercio de Santiago, según su texto vigente al 31 de octubre de 2000, y sin perjuicio de la obligación de fallar de acuerdo con lo que la prudencia y equidad me dictaren, según el inciso tercero del Artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales, atendido el nombramiento como Arbitrador, de acuerdo al Artículo 34 del referido Reglamento Procesal de Arbitraje.

Y teniendo, además, presente lo dispuesto en los Artículos 144 y 636 y siguientes, del Código de Procedimiento Civil, 222 y siguientes, del Código Orgánico de Tribunales, y disposiciones del Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, A.G.,

**SE RESUELVE:**

- 1º. Que se rechazan las objeciones de XX, planteadas en lo principal de fs. 475, respecto de los documentos de don ZZ agregados a fs. 337, 333, 332, 331, 330, 329, 327, 326, 325, 324, 322, 321, 320, 318, 316, 315, 308, 297 y 296, sin costas.

2°. Que se acoge la demanda de XX contra don ZZ, de lo principal de fs. 46, sólo en cuanto se declara:

- A)** Que don ZZ, como vendedor, incumplió las obligaciones de las cláusulas cuarta, sexta y novena del contrato de compraventa de marcas comerciales “BB”, celebrado con TR8, hoy XX S.A., por escritura pública otorgada en la Notaría de don NT1, el 10 de septiembre de 1999, por lo que deberá cumplirse forzosamente dicho contrato, respecto de las obligaciones pendientes de cumplimiento y, además, indemnizarse los perjuicios de tal incumplimiento;
- B)** Que, en consecuencia, don ZZ, deberá:
- (a)** Modificar las razones o nombres sociales y siglas de fantasía de TR9, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago del año 1992, y de TR10, en el Registro de Comercio de Santiago del año 1998, suprimiendo de ellas la expresión “BB” o sustituyéndola por cualquier otra expresión que no sea semejante a esa, anotándose o subinscribiéndose esta sentencia al margen de dichas inscripciones sociales;
  - (b)** Abstenerse de utilizar ni permitir el uso por parte de terceros, especialmente por parte de sus sociedades ya indicadas (a), de los dominios, inscripciones, registros, casillas, nomenclaturas identificatorias, nombres de servidor, sitios y demás similares utilizados directa o indirectamente para identificar en Internet, correo electrónico y en todo otro soporte o medio informático similar, las marcas “BB”, denominativa y mixta, objeto de la compraventa ya indicada;
  - (c)** Presentar a XX comprobante auténtico y efectivo de haberse cancelado y/o puesto término a todos aquellos contratos en virtud de los cuales don ZZ o sus empresas relacionadas, especialmente las dos compañías ya indicadas en (a), mantuvieron vigente a su nombre las designaciones ya señaladas en (b), sin perjuicio de lo cual, a sólo requerimiento de XX, todos los organismos públicos y privados que correspondan, deberán traspasar e inscribir dichas designaciones a nombre de XX, o de quien ésta indique, suprimiendo en todo caso las inscripciones o registros que existieren a favor de don ZZ o de sus empresas relacionadas, especialmente las dos compañías indicadas en (a);
  - (d)** Mantener en estricta reserva y no volver a divulgar a terceros la celebración de la compraventa, ni sus términos y condiciones, bajo apercibimiento de incurrir en nueva responsabilidad por infracción a esta obligación;
  - (e)** En general, abstenerse de cualquier infracción del contrato cuyo cumplimiento forzado se ordena y en especial, abstenerse de utilizar, en cualquier forma y por cualquier medio, las marcas comerciales “BB”, denominativa y mixta, absteniéndose de todo acto o contrato que signifique cualquier atentado al derecho derivado de las marcas comerciales indicadas, por sí o a través de terceros y especialmente de sus dos compañías indicadas en (a), de modo que todo organismo público o privado deberá suprimir, anular o cancelar todo registro o inscripción de las referidas marcas comerciales a nombre de don ZZ o de sus empresas relacionadas y especialmente de las dos compañías indicadas en (a); y,
  - (f)** Pagar a XX, dentro de tercer día de notificado el fallo, la suma total de \$ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos), por concepto de perjuicios patrimoniales y morales derivados de sus infracciones contractuales, cantidad que se reajustará de acuerdo con la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor determinado por el

Instituto Nacional de Estadísticas entre septiembre de 1999 y el mes anterior al del pago efectivo, y devengará intereses desde el vencimiento del plazo de pago recién expresado y la fecha del pago efectivo.

- C)** Que don ZZ deberá pagar, dentro de tercer día de notificado el fallo, las costas del juicio, reembolsando a XX las cantidades pagadas o que se paguen por honorarios arbitrales y tasa administrativa del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

Dése a las partes aviso de haberse dictado la sentencia y notifíquese por notario público o receptor judicial. Dése copia. Autorícese esta sentencia por el Notario Público don NT3, y protocolícese en el oficio notarial que corresponda.

En su oportunidad, remítanse los autos al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, A.G., para su registro, protocolización y notificación, si procediera, archivo y demás fines que procedan.

Autoriza el Notario Público NT3, con domicilio en DML. Pronunciada por don Gonzalo Eyzaguirre Smart, Juez Árbitro Arbitrador.

Nota: Esta sentencia fue objeto de recurso de queja interpuesto para ante la Illma. Corte de Apelaciones de Santiago.  
El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia arbitral.