

**ÁRBITRO ARBITRADOR SRA. LUZ MARÍA JORDÁN ASTABURUAGA****19 de Noviembre de 2002  
ROL 322**

**MATERIAS:** Contrato de comercialización de softwares - deber de proteger la propiedad intelectual - distribuidor exclusivo - violación de la exclusividad pactada para la venta y prestación de servicios - autotutela y actuación de mala fe - condena a pagar las multas, perjuicios, lucro cesante, daño moral.

**RESUMEN DE LOS HECHOS:** XXX S.A. deduce demanda en contra de Comercial ZZZ y Compañía Limitada, por incumplimiento del contrato de comercialización de softwares y para que se abstenga de comercializar el programa MP, por haber vulnerado la exclusividad en la distribución, indemnizando los perjuicios causados a la demandante por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral. Asimismo, solicita que el tribunal arbitral declare que la demandada ha perdido la propiedad del programa MP por incurrir en las causales contempladas en el contrato, todo lo anterior con reajustes e intereses. De acuerdo a la cláusula 8ª del Contrato, la demandada está facultada para comercializar el software MP en todas sus formas, es decir, promoverlo, cotizarlo, venderlo y soportarlo pagando una comisión de venta a la demandante que asciende al 15%.

**LEGISLACIÓN APLICADA:**

Constitución Política: artículo 73.

Código Orgánico de Tribunales: artículos 1, 222 y 223.

Código de Procedimiento Civil: artículos 628, 636 y siguientes.

Código Civil: artículos 1.489, 1.545, 1.553, 1.556 y 1560.

**DOCTRINA:**

La interpretación armónica de las cláusulas 7ª y 8ª del Contrato lleva a este tribunal a concluir que durante el tiempo que dura la exclusividad concedida a la demandante, es ésta quien tiene el derecho exclusivo a comercializar el producto. Comercial ZZZ, aunque es la dueña del mismo, sólo puede comercializarlo en calidad de sub-distribuidor de XXX, por cuya acción tiene derecho a percibir una comisión consistente en un porcentaje de la venta sobre el precio a público, conforme a lo convenido por las partes en la cláusula 8ª, debiendo recibir el resto la demandante.

Lo previsto en la cláusula 8ª es una excepción a la exclusividad otorgada a XXX y que, por ser una excepción debe ser interpretada en forma restrictiva para Comercial ZZZ. En atención a ello, este tribunal interpreta que la facultad que a la demandada se le ha conferido en la cláusula 8ª es para vender, esto es, para transferir a cambio de un precio y no para donar o transferir sin costo en compensación de un servicio supuestamente mal prestado (Considerando N° 6).

La transferencia de licencias a diversos clientes ocurrió durante el período de exclusividad contractual y no está amparada por lo convenido en la cláusula 8ª del Contrato, porque Comercial ZZZ no actuó en ella como sub-distribuidor de la demandante. Dichas transferencias constituyen, en consecuencia, una violación a la exclusividad contemplada en la cláusula 7ª N° 1 (Considerando N° 8).

Las facturas individualizadas precedentemente son suficientes para que este tribunal tenga por acreditada la prestación de servicios de Comercial ZZZ a cada una de las entidades a quienes se las emitió, en la fecha que en tales facturas se indica.

Como las referidas entidades son clientes de la demandante y no consta en autos que ésta haya otorgado su consentimiento para la prestación de tales servicios, este tribunal concluye que la demandada violó la prohibición de prestar servicios a clientes de XXX contemplada en la cláusula 10ª letra h) del Contrato (Considerando N° 16).

El aporte por parte de Comercial ZZZ del Software a la sociedad M.P.S. Limitada, sin aviso a ni consentimiento de la demandante, seguido del envío de las cartas a clientes de base instalada, constituye la infracción máxima al deber de proteger la propiedad intelectual del Software, puesto que Comercial ZZZ, que era dueño del mismo, no sólo lo enajenó, dejando de ser su dueño, sino que comunicó a los clientes de la demandante, beneficiario de la exclusividad en la comercialización, que dicha entidad carecía de facultad para seguir comercializando el producto (Considerando N° 19).

Si Comercial ZZZ estima que la demandante ha incumplido sus obligaciones, debe obtener la protección de sus derechos ante los tribunales, quienes pueden incluso conceder medidas cautelares si las condiciones así lo ameritan. Prescindir del amparo de la justicia y enajenar el Software objeto de la exclusividad, sin consentimiento de ni noticia al beneficiario de la exclusividad, so pretexto de proteger el producto, constituye una prueba irrefutable de mala fe (Considerando N° 20).

Por las razones expresadas ha de concluirse que Comercial ZZZ incumplió las obligaciones que el Contrato le impone en sus cláusulas 7ª N° 1), 8ª y 10ª letras h) e i), siendo responsable, en consecuencia, de indemnizar los perjuicios que tal incumplimiento ha causado a la demandante. (Considerando N° 21)

**DECISIÓN:** Se acoge la demanda y se condena a Comercial ZZZ S.A. declarando que debe dar cumplimiento al contrato (excepto la abstención de comercializar el software ya que concluyó el período de exclusividad), se la condena a indemnizar los perjuicios causados por daño emergente, lucro cesante, y daño moral, y declara la pérdida de propiedad del software MP, sanción contemplada expresamente por las partes en el contrato de distribución. Todo lo anterior, con reajustes e intereses.

Cada parte pagará sus costas.

#### **SENTENCIA ARBITRAL:**

Santiago, 19 de noviembre de 2002.

#### **VISTOS:**

- 1° La cláusula undécima del “Contrato de Compraventa y Convenios” de fecha 26 de febrero de 2001, que rola a fs. 5, en adelante referido como el “Contrato”, que da cuenta que las partes que lo suscribieron convinieron que cualquier duda o conflicto en cuanto a la interpretación, validez, cumplimiento, incumplimiento, ejecución y aplicación del mismo sería resuelto por un Árbitro Arbitrador respecto de cuyas resoluciones no procederá recurso alguno. Harán las designaciones las partes de común acuerdo y a falta de acuerdo hará la designación el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
- 2° El documento de fs. 18 que da cuenta que la Cámara de Comercio de Santiago AG. designó a la suscrita como Árbitro Arbitrador para resolver la controversia existente entre M.E.SA., y C.S.y C.Ltda., en torno al Contrato.
- 3° El documento de fs. 21 que da cuenta que el 8 de mayo de 2002 el Notario Enrique Tornero Figueroa notificó la designación a la suscrita, quien aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible.
- 4° La demanda de fs. 22 presentada por M.E.SA. y M.R.SA. en adelante referidas como XXX, en contra de C.S.y C.Ltda., en adelante referida como ZZZ, rectificadas en la forma indicada a fs. 47.

XXX expresó que ha dado cabal y estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones del Contrato, por lo que ha tenido y sigue teniendo la exclusividad en la comercialización del software MP; en adelante referido como el Software, o MP; pero que ZZZ ha incumplido el contrato de la siguiente manera:

- a) ha comercializado por sí y por medio de otras empresas el software, lo que implica un incumplimiento culpable del Contrato, en especial de su cláusula séptima en la que se le confiere a XXX la exclusividad en la comercialización del software. XXX sostiene que ZZZ vendió software a Tiendas V., empresa domiciliada en calle A.P. N° 552, Antofagasta;
- b) no ha pagado a XXX la comisión estipulada en la cláusula octava del Contrato, generándose así “un perjuicio equivalente a lo menos al 15% de la venta sobre el precio a público, monto que, en todo caso, se determinará en la etapa procesal correspondiente” (fs. 29);
- c) ha prestado servicios a clientes de XXX o personas que no tienen licencia del software adquiridas legalmente, violando la prohibición contemplada en la letra h) de la cláusula décima del Contrato;
- d) ha incumplido la obligación de proteger la propiedad intelectual de MP, en los términos de la letra i) de la cláusula décima del Contrato, toda vez que un ex empleado de ZZZ instaló el referido programa en Farmacias G., que gira bajo la razón social de C.E.P.SA., con domicilio en la calle H. 95, piso 2, oficina B.

XXX solicitó a este Tribunal Arbitral declarar que Comercial ZZZ:

- (i) debe cumplir el Contrato y abstenerse de comercializar MP;
- (ii) debe indemnizar los perjuicios causados a XXX que ascienden a \$ 6.000.000, por daño emergente, \$ 20.000.000 por lucro cesante, y \$ 100.000.000 por daño moral;

- (iii) ha perdido la propiedad de MP por haber incurrido en dos causales que así lo establecen estipuladas en las letras h) e i) de la cláusula décima del Contrato;
  - (iv) debe pagar las sumas que se le ordene por el valor del dólar o de la UF al día efectivo del pago, según se encuentren expresadas en una u otra; debiendo, las expresadas en pesos, ser reajustadas de acuerdo a la variación del IPC entre la fecha de la notificación de la demanda y la de su pago efectivo, y así reajustadas devengar interés para operaciones reajustables o no reajustables, según corresponda, a contar de la fecha de la notificación de la demanda, y
  - (v) debe pagar las costas de la causa.
- 5° La resolución de fs. 46 de este Tribunal que designó Actuario a la señora Notario de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo, para autorizar la sentencia definitiva y aquellas resoluciones que especialmente ordene el Tribunal; citó a las partes a una audiencia de contestación y prueba para el día el 7° día hábil después de notificada personalmente la resolución y adoptó otras resoluciones relativas a la prueba y forma de rendirla.
- 6° El acta de la audiencia de contestación y prueba de fs. 81. En dicha audiencia ZZZ asistida por su abogado presentó contestación escrita de la demanda (fs. 56) solicitando su rechazo, con costas. Fundó tal petición en:
- a) que ZZZ ha sido siempre la dueña del software;
  - b) que el espíritu del Contrato es que la exclusividad referida en la cláusula séptima es “únicamente para proteger a su distribuidor XXX en el sentido de no nombrar otro distribuidor del software mientras estuvo vigente la cláusula séptima”, obligación que ZZZ cumplió cabalmente;
  - c) que “ZZZ está debidamente facultada, mediante la cláusula octava, para comercializar el software en todas sus formas, es decir, promoverlo, cotizarlo, venderlo y soportarlo, pagando una comisión de venta a XXX ascendente al 15% sobre el precio a público”;
  - d) que “ZZZ facturó y entregó sin costo para el cliente licencias de uso de MP al cliente Tiendas V., en el marco de una compensación por la mala atención brindada por XXX al cliente” y, como “no recibió compensación monetaria alguna por este concepto, la comisión a pagar a XXX por este concepto asciende a cero pesos”;
  - e) que ZZZ no ha violado lo establecido en la letra h) de la cláusula décima del Contrato, declarando que no ha prestado ni prestará jamás servicios a clientes con licencias ilegalmente adquiridas;
  - f) que ZZZ desconoce la supuesta transgresión a la propiedad intelectual del software respecto de Farmacias G., con quien ZZZ firmó un contrato el 1° de diciembre de 2001, un contrato de soporte técnico (fs. 74) en el que se dejó claro que le quedaba prohibido copiar o reproducir ilegalmente el software.
- 7° Los documentos de fs. 62, 69, 70 y 71, acompañados a la contestación de la demanda.
- 8° Las declaraciones de los testigos presentados por XXX que rolan a fs. 81, 85 y 86; los documentos acompañados por XXX los documentos que rolan a fs. 96, 100, 102, 103, 110 y 111; las facturas exhibidas por ZZZ, a solicitud de XXX, cuyas copias de tales facturas rolan en cuaderno separado; y absolución de posiciones del representante legal de ZZZ, cuya acta rola a fs. 120.
- 9° Las actas de fs. 130, 131 y 132, que dan cuenta que las partes asistieron a audiencias de conciliación fueron citadas a conciliación, los días 16 de septiembre y 7 y 14 de octubre de 2002, sin llegar a acuerdo. En esta última ocasión se prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2002 el plazo para dictar sentencia y el Tribunal concedió a las partes un plazo de 7 días hábiles para formular observaciones a la prueba.
- 10° La resolución de fecha 30 de octubre de 2002 que tuvo por formuladas las observaciones a la prueba y citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

- 1° Que el objeto de este arbitraje es resolver las controversias que se han suscitado entre las partes en

relación al Contrato, sobre cuya existencia no hay controversia, teniendo este Tribunal por acreditado que sus términos constan en el documento de fs. 5.

- 2° Que XXX ha sostenido que ZZZ incumplió el Contrato por las razones señaladas en el acápite 4° precedente, incumplimientos cuya existencia se examinará a continuación.
- 3° Que, respecto de la comercialización del software vulnerando la exclusividad en la distribución, ZZZ expresó en la contestación de la demanda (fs. 58) que “facturó y entregó” a Tiendas V., “sin costo” para ésta, licencias de uso de su programa MP “en el marco de una compensación por mala atención brindada por XXX”. Esta confesión en juicio concuerda con lo expresado por ZZZ en su escrito de observaciones a la prueba (fs. 147) y con los dichos de su representante legal en la absolución de posiciones de fs. 120.

Para acreditar la facturación y entrega sin costo, ZZZ acompañó copia de la factura N° 000107, que rola a fs. 69, cuyo original también fue exhibido a este Tribunal señalando que en ella constaba “la inclusión sin costo para el cliente del software MP”. La factura en cuestión aparece emitida el 3 de diciembre de 2001 al Banco de C., con domicilio en A. 251, RUT..., razón social, domicilio y RUT que no corresponden a Tiendas V. En efecto, conforme se expresa en la carta de fs. 70, que analizaremos más adelante, la razón social de Tiendas V. es L. y C., su RUT es el N°... y su domicilio es P. 552, Antofagasta. Por existir estas discrepancias, la factura 000107 no acredita lo que con ella pretende ZZZ.

El otro medio del que ZZZ se ha valido para acreditar la entrega del software, sin costo, en el marco de una compensación es la carta que rola a fs. 70. Se trata de una carta sin fecha, que aparece firmada por G.C. en representación de L.y C., RUT... y autorizada el 5 de julio de 2002 por el Notario y Conservador de Minas Suplente de Antofagasta. Según sus términos, fue escrita a solicitud de ZZZ.

Puesto que la única fecha que en ella aparece es el 5 de julio de 2002, ocasión en la que el Ministro de Fe autorizó la firma de quien la suscribe, ha de presumirse que ella fue escrita en la misma fecha de la autorización notarial o uno o dos días antes, esto es, con posterioridad al inicio del litigio que se ventila ante este Tribunal Arbitral.

También según sus términos, lo allí expresado dice relación con la “compra del software MP” para un nuevo local de venta en la ciudad de Calama, y lo que ZZZ pretende probar con ella es, precisamente, que no se trata de una compra, sino de una entrega sin costo para el cliente, en compensación de un mal servicio.

En el N° 2, el firmante expresa que en el mes de noviembre del año 2001 su empresa contactó a don J.S.S. “en su calidad de ex Gerente de Servicio del área retail de XXX”, a quien le manifestó su disconformidad con el servicio de soporte del software MP entregado por XXX a su empresa, “porque existían diferentes problemas de soporte técnico, debidamente reportados, y sin solución por parte de XXX”.

Este Tribunal no considera creíble lo expresado en el párrafo aludido, porque no hay en autos prueba alguna de la deficiencia en la prestación de servicios de XXX a Tiendas V. y porque, aun en el evento de que tales deficiencias hubieran efectivamente ocurrido, el comportamiento usual de quien está disconforme con un mal servicio es contactar a quien se lo prestó para obtener una solución y no, como se señala en la carta, contactar a alguien que ya dejó de trabajar en la empresa proveedora del servicio y hacerlo, precisamente, en su calidad de ex trabajador de la misma.

En el N° 5 de la carta el Sr. G.C. expresa que ZZZ “facturó” las referidas licencias de uso, sin reflejar el costo unitario de venta, afirmación que no es verídica puesto que las únicas facturas emitidas a L.y C. son las N° 111 y N° 126, ninguna de las cuales corresponde a venta de licencias. La factura N° 107 fue, como se ha dicho, emitida al Banco de C. y no a Tiendas V.

ZZZ expresó que entregó “licencias” sin costo, sin señalar su número. El testigo M., no tachado por ZZZ, en declaración de fs. 87 señala que durante sus últimas semanas en XXX, entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 2001, recibió una llamada del gerente general de Tiendas V.M., quien había tomado la decisión de comprar las licencias que había cotizado con XXX, directamente a ZZZ, y a fs. 89 señala que la propuesta completa para el local nuevo de Tiendas V.M. en Calama, comprendía el software para tres puntos de ventas, los servicios de instalación, consultoría y mantención por el primer año, no recordando el desglose de cada uno de los ítem.

El testigo A., no tachado por ZZZ, nada aporta en este sentido en su declaración de fs. 81 y ss., oportunidad en la que expresó que su conocimiento de lo ocurrido en Tiendas V. provenía de lo oído al testigo M.

Como no existe en autos prueba alguna de la cotización que XXX le habría hecho a Tiendas V. para su tienda nueva en Calama en el año 2001 ni otras pruebas sobre este hecho, este Tribunal tendrá por acreditado que en una fecha no precisada, ocurrida en el mes de noviembre de 2001, ZZZ entregó a Tiendas V. al menos dos licencias del software.

La justificación esgrimida por ZZZ para efectuar tal entrega se tendrá por no acreditada por cuanto ni la factura N° 107 ni la carta de fs. 70 acreditan la entrega “sin costo” de licencias a Tiendas V. en “compensación” por servicios deficientes prestados por XXX a Tiendas V.

- 4° Que ZZZ ha sostenido que de acuerdo a lo convenido en la cláusula octava del Contrato, está facultada para “comercializar el software en todas sus formas, es decir, promoverlo, cotizarlo, venderlo y soportarlo pagando una comisión de venta a XXX ascendente a 15%” y que haciendo uso de tal facultad “facturó y entregó sin costo” para el cliente licencias en el marco de una “compensación” y que, como no recibió compensación monetaria alguna, “la comisión a pagar a XXX por este concepto asciende a cero pesos” (fs. 59);
- 5° Que para dilucidar si ZZZ tiene o no razón en sus argumentos, debe analizarse lo convenido en las cláusulas séptima N° 1 y octava del Contrato.

La cláusula séptima N° 1 dispone: “No obstante lo señalado precedentemente (venta de acciones y venta de software), la sociedad ZZZ viene en otorgar a la sociedad XXX la exclusividad de la comercialización del software denominado MP. La referida exclusividad se sujetará a las siguientes disposiciones: 1) La exclusividad en la venta del producto durará hasta que se produzca cualquiera de los siguientes hechos: la llegada del 30 de mayo del año 2002 o que el volumen de venta (neta) exceda los US\$ 500.000. Cumplido lo antes señalado, se renovará el contrato, sin exclusividad, y se establecerán metas anuales que no deben superar en más de un 15% los resultados de ventas de cada año anterior, considerando tanto las ventas efectuadas por XXX como por cada uno de sus distribuidores. Luego de terminada la exclusividad de XXX para la comercialización del software, esta última tendrá el derecho de seguir atendiendo como distribuidor exclusivo, aquellas cuentas o clientes que haya vendido”.

La cláusula octava del Contrato, por su parte, dispone: “Las partes, entendiendo que la sociedad ZZZ tiene especial interés en la venta de las licencias, será subdistribuidor de XXX para el programa denominado MP, con una comisión ascendente al 15% de la venta sobre el precio a público y sujeto a las condiciones del respectivo contrato de distribución que se firma en conjunto al presente contrato”.

- 6° Que la interpretación armónica de las cláusulas séptima y octava del Contrato, ya transcritas, lleva a este Tribunal a concluir que durante el tiempo que dura la exclusividad concedida a XXX, es ésta quien tiene el derecho exclusivo a comercializar el producto. ZZZ, aunque es la dueña del mismo, sólo puede comercializarlo en calidad de subdistribuidor de XXX, por cuya acción tiene derecho a percibir una comisión consistente en un porcentaje de la venta sobre el precio a público, conforme a lo convenido por las partes en la cláusula octava, debiendo XXX recibir el resto.

Si en el Contrato sólo se hubiere pactado que XXX tendría la exclusividad en la comercialización del producto por un tiempo y no se hubiere convenido que ZZZ también podía vender el mismo, este Tribunal habría concluido que, durante el tiempo que durara la exclusividad ZZZ no podía comercializarlo, porque de hacerlo le causaría un perjuicio a XXX al ejercer una cierta forma de competencia desleal a su respecto.

La reflexión anterior lleva a este Tribunal a considerar que lo previsto en la cláusula octava es una excepción a la exclusividad otorgada a XXX y que, por ser una excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva para ZZZ. En atención a ello, interpreta que la facultad que a ZZZ se le ha conferido en la cláusula octava es para vender, esto es, para transferir a cambio de un precio y no para donar o transferir sin costo en compensación de un servicio supuestamente mal prestado.

Se ha controvertido cuál es el porcentaje que ZZZ tiene derecho a recibir en conformidad a lo previsto en la cláusula octava. XXX ha expresado diversas opiniones: en su demanda (fs. 29) sostuvo que el perjuicio generado es equivalente a lo menos al 15% de la venta sobre el precio a público, en el escrito de fs. 92, refiriéndose al documento de fs. 74, sostuvo que probaba que se habían otorgado licenciamientos por un valor de US\$ 19.500, del cual le correspondía a XXX el 70%, que no ha sido pagado y en el escrito de fs. 126 sostuvo que el 15% le correspondía a ZZZ, en tanto que el 85% restante era para XXX. ZZZ, por su parte, ha sostenido que en los casos de la cláusula octava el 15% es para XXX.

Siendo la intención de las partes un elemento clave para interpretar los contratos y existiendo en autos tres opiniones diversas de XXX en cuanto al sentido y alcance de la cláusula octava, este Tribunal, para

los efectos de calcular la indemnización que ZZZ deberá pagar a XXX, considerará que la comisión regulada en la cláusula octava es de 15% para XXX, porcentaje coincidente con lo manifestado por ésta en su demanda y con lo manifestado por ZZZ.

- 7° Que, respecto del período de exclusividad, este Tribunal tendrá por acreditado que la exclusividad otorgada contractualmente a XXX terminó el 30 de mayo de 2002, según lo manifestado por ZZZ en carta de fecha 28 de junio de 2002, copia rola a fs. 103.
- 8° Que la transferencia de licencias a Tiendas V. referida en los considerandos 3° y 4° precedentes ocurrió durante el período de exclusividad contractual y no está amparada por lo convenido en la cláusula octava del Contrato, porque ZZZ no actuó en ella como subdistribuidor de XXX. Dicha transferencia constituye, en consecuencia, una violación a la exclusividad contemplada en la cláusula séptima N° 1.
- 9° Que, en relación a Farmacias G., ZZZ acompañó a la contestación de la demanda copia del Contrato de Cesión de Licencia de Uso de Software de fecha 1° de diciembre de 2001, que rola a fs. 74, en el que se expresa que fue celebrado entre ZZZ, RUT..., a la que se denomina MP.S., y C.y P.SA., RUT..., J.P.V.y Cía.Ltda., RUT ... y Comercial E.P.SA., RUT..., todas estas sociedades representadas por don J.P.V., a las que en conjunto se las denomina Farmacias G.. El objeto del contrato, expresado en su cláusula primera, es ceder a Farmacias G. licencia perpetua no transferible y no exclusiva, para el uso del software de Punto de Venta denominado MP ver 2.0 en 10 licencias de Módulo Gestión de Ventas, 10 Licencias del Módulo Gestión Stock y 25 Licencias del Módulo Punto de Venta, todas las cuales se las denomina el Software. Conforme a lo expresado en el mismo contrato, el software fue entregado a Farmacias G., se autorizó su uso en los locales que se indican en la cláusula primera, se convino que el precio era la cantidad equivalente a US\$ 1, que debía ser pagado en su equivalente en pesos, moneda legal chilena, según el valor del dólar vigente a la fecha del pago efectivo, dentro de un plazo de 30 días contados desde la fecha del contrato.
- 10° Que, a pesar de que ZZZ lo describe como un “contrato de resguardo de la propiedad intelectual del software MP a favor de ZZZ” (fs. 60), cuyo “único objeto” “es para que las obligaciones del cliente en lo referente a la propiedad intelectual del software se deje constancia por escrito, no percibiendo ZZZ ningún dinero por el concepto de venta de licencias”, en el que “se establece que el valor de las licencias es de US\$ 1 para todos los efectos legales” (fs. 124), para este Tribunal el documento de fs. 74 constituye prueba suficiente de que en su virtud ZZZ cedió y transfirió a Farmacias G., entendiendo por tal las personas jurídicas mencionadas en el párrafo primero del contrato, quien adquirió para sí las licencias que se individualizan en su cláusula primera del mismo.
- 11° Que entre las facturas exhibidas por ZZZ a este Tribunal se encuentra la factura N° 000080, de 13 de julio de 2001, a I.M.H.V., RUT..., que da cuenta de la venta de licencias para sistema Punto de Ventas MP ver. 2.0, documento con el que este Tribunal da por acreditada la venta del software. El certificado de defunción de la señora I.M.H.V. no acredita que la venta se haya resciliado.
- 12° Que no hay constancia en autos de que ZZZ haya pagado comisión alguna a XXX por la transferencia de las licencias referidas en las motivaciones 9° y 11° precedentes, en el primer caso porque el precio cobrado fue US\$ 1 y en el segundo caso, al parecer, porque la adquirente falleció. Tales transferencias, que ocurrieron durante el período de exclusividad, no se encuentran amparadas por la cláusula octava del Contrato y constituyen, por ende, una violación a la exclusividad prevista en la cláusula séptima N° 1 del mismo.
- 13° Que a igual conclusión debe arribarse respecto de la transferencia de la licencia de que da cuenta la factura N° 000132, emitida el 11 de marzo de 2002, a O.SA. por la suma neta de \$ 169.508, respecto de la cual tampoco hay evidencia en autos de pago de comisión alguna a XXX.
- 14° Que, en cuanto al incumplimiento de la prohibición de prestar servicios a clientes de XXX, contemplada en la cláusula 10ª del Contrato, este Tribunal tendrá por acreditado que los clientes de XXX son aquellos incluidos en la lista de fs. 100, documento no objetado por ZZZ, quien a fs. 124 señaló que dicho fax “contiene la lista de clientes de XXX al 27 de marzo de 2001”.
- 15° Que entre las facturas exhibidas por ZZZ a este Tribunal se encuentran las que más adelante se indican, que dan cuenta de la prestación de servicios que en cada caso se señala:
- factura N° 000077, de 5 de julio de 2001, a Comercial C.A., RUT..., que da cuenta de venta de servicios de desarrollo MP, por la suma neta de \$ 800.000,
  - factura N° 000078, de 5 de julio de 2001, a Comercial C.A., RUT..., que da cuenta de venta de

- servicios de desarrollo MP, por la suma neta de \$ 64.043;
- factura N° 000090, de 24 de septiembre de 2001, a J.P.V.y Cía.Ltda. RUT..., que da cuenta de venta de servicios de desarrollo MP, por la suma neta de \$ 38.566;
  - factura N° 000094, de 16 de octubre de 2001, a Comercial C.A., RUT..., que da cuenta de venta de servicios de desarrollo MP, por la suma neta de \$ 144.333;
  - factura N° 000098, de 23 de noviembre de 2001, a Comercial C.A., RUT..., que da cuenta de venta de servicios de desarrollo MP, por la suma neta de \$ 162.540;
  - factura N° 000101 de 3 de diciembre de 2001, a J.P.V.y Cía.Ltda. RUT..., que da cuenta de soporte MP correspondiente al mes de diciembre, por la suma neta de \$ 16.259;
  - factura N° 000102, de 3 de diciembre de 2001, a Comercial E.P.SA. RUT..., que da cuenta del soporte correspondiente al mes de diciembre de 2001, por la suma neta de \$ 40.649;
  - factura N° 000104, de 3 de diciembre de 2001, a C.y P.SA., RUT: ..., que da cuenta del soporte interfaz MP, por la suma neta de \$ 195.113;
  - factura N° 000111, de 12 de diciembre de 2001, a L.de C.e Hijo SA., RUT..., que da cuenta de venta de servicios de desarrollo MP, por la suma neta de \$ 1.393.371;
  - factura N° 000112, de 13 de diciembre de 2001, a C.y P.SA. RUT..., que da cuenta de servicio de soporte MP del mes de diciembre por la suma neta de \$ 89.427;
  - factura N° 000116, de 2 de enero de 2002, a J.P.V.y Cía.Ltda. RUT..., que da cuenta de venta de servicios de soporte correspondiente al mes de enero de 2002, por la suma neta de \$ 16.263;
  - factura N° 000117, de 2 de enero de 2002, a Comercial E.P.SA., RUT..., que da cuenta del soporte MP correspondiente al mes de enero de 2002, por la suma neta de \$ 40.657;
  - factura N° 000118, de 2 de enero de 2002, a C.y P.SA., RUT..., que da cuenta de servicio de soporte MP correspondiente al mes de enero de 2002, por la suma neta de \$ 89.445;
  - factura N° 000121, de 5 de febrero de 2002, a J.P.V.y Cía.Ltda. RUT..., que da cuenta de venta de servicios de soporte correspondiente al mes de febrero de 2002, por la suma neta de \$ 16.220;
  - factura N° 000122, de 5 de febrero de 2002, a Comercial E.P.SA., RUT..., que da cuenta del soporte MP correspondiente al mes de febrero de 2002, por la suma neta de \$ 40.550;
  - factura N° 000123, de 5 de febrero de 2002, a C.y P.SA., RUT ., que da cuenta de servicio de soporte MP correspondiente al mes de febrero de 2002, por la suma neta de \$ 89.211;
  - factura N° 000126, de 12 de febrero de 2002, a L.de C.e Hijo SA., RUT..., que da cuenta del servicios de soporte MP en el local de Calama los días 20, 22, 23 y 24 de enero de 2002, por la suma neta de \$ 289.476;
  - factura N° 000127, de 1° de marzo de 2002, a J.P.V.y Cía.Ltda. RUT..., que da cuenta de venta de servicios de soporte correspondiente al mes de marzo de 2002, por la suma neta de \$ 16.202;
  - factura N° 000128, de 1° de marzo de 2002, a Comercial E.P.SA., RUT..., que da cuenta del soporte correspondiente al mes de marzo de 2002, por la suma neta de \$ 40.506;
  - factura N° 000129, de 1° de marzo de 2002, a C.y P.SA., RUT..., que da cuenta de servicio de soporte correspondiente al mes de marzo de 2002, por la suma neta de \$ 89.113;
  - factura N° 000140, de 1° de abril de 2002, a J.P.V.y Cía.Ltda. RUT..., que da cuenta de venta de servicio de soporte correspondiente al mes de abril de 2002, por la suma neta de \$ 16.198;
  - factura N° 000141, de 1° de abril de 2002, a Comercial E.P.SA., RUT..., que da cuenta del soporte correspondiente al mes de abril de 2002, por la suma neta de \$ 40.495;
  - factura N° 000142, de 1° de abril de 2002, a C.y P.SA., RUT..., que da cuenta de servicio de soporte correspondiente al mes de abril de 2002, por la suma neta de \$ 89.089;
  - factura N° 000144, de 1° de mayo de 2002, a J.P.V.y Cía.Ltda. RUT..., que da cuenta de venta de servicio de soporte correspondiente al mes de mayo de 2002, por la suma neta de \$ 16.257;
  - factura N° 000145, de 1° de mayo de 2002, a Comercial E.P.SA., RUT..., que da cuenta del soporte correspondiente al mes de mayo de 2002, por la suma neta de \$ 40.642, y
  - factura N° 000147, de 1° de mayo de 2002, a C.y P.SA., RUT..., que da cuenta de servicio de soporte correspondiente al mes de mayo de 2002, por la suma neta de \$ 89.413.

16° Que las facturas individualizadas en la motivación precedente son suficientes para que este Tribunal tenga por acreditada la prestación de servicios de ZZZ a cada una de las entidades a quienes se las emitió, en la fecha que en tales facturas se indica.

Como las referidas entidades son clientes de XXX y no consta en autos que XXX haya otorgado su consentimiento para la prestación de tales servicios, este Tribunal concluye que ZZZ violó la prohibición de prestar servicios a clientes de XXX contemplada en la cláusula décima letra h) del Contrato;

- 17° Que, en lo que dice relación con el incumplimiento de ZZZ a la obligación de proteger la propiedad intelectual del producto MP, contemplada en la cláusula décima letra i) del Contrato, existen en autos los antecedentes que a continuación se analizan.

A fs. 120 el representante legal de ZZZ reconoció que el 5 de octubre de 2001, actuando por sí y en representación de ZZZ, suscribió ante el Notario Público de Santiago don René Benavente Cash la escritura pública de constitución de la sociedad MP.S.Ltda., sociedad de la cual son socios, además, la sociedad J.A.B. y Cía. Ltda. y don P.A.A.C.; que ZZZ aportó en propiedad a dicha sociedad el software denominado MP, valorado en \$ 3.000.000; que el mismo señor ZZZ (Sr. J.S.S.) aportó en dominio la marca comercial MP.S., valorada en \$ 500.000 y que no informó a XXX de estas transferencias. Sus dichos concuerdan con la inscripción de fojas... N° ... del Registro de Comercio de Santiago, de 2001, cuya ... rola a fs. ...

Además, a fs. 120 también confesó que había enviado a don L.A.de C.R. la carta cuya copia rola a fs. 101 y que había enviado cartas similares al resto de los clientes de MP de base instalada.

En la carta de fs. 101 se expresa que a partir de la fecha de la carta (15 de mayo de 2001) "MP.S.SA., en su calidad de fabricante y propietaria del software de punto de venta denominado MP, del cual su empresa posee actualmente licencia, será la única facultada para garantizar, comercializar, desarrollar y prestar cualquier servicio relacionado con el producto. Por lo tanto se entiende completamente extinguida la comercialización, distribución y prestación de servicios que realizaba XXX".

- 18° Que la cláusula décima letra i) del Contrato señala: "A través del presente instrumento las partes se obligan al cumplimiento de las siguientes obligaciones sujeto a la aplicación, cuando proceda, de las siguientes multas por el no cumplimiento, multas que tendrán el carácter de evaluaciones anticipadas de perjuicios: i) La Sociedad ZZZ se obliga a proteger la propiedad intelectual del producto MP, como la aplicación del mismo, otorgando desde ya a XXX, mandato judicial, con las facultades señaladas en ambos incisos del Art. 7 del Código de Procedimiento Civil para la realización de tal defensa. En el evento que la sociedad ZZZ facilite cualquier violación a la propiedad intelectual del producto MP, o que no realice gestiones en contra de los responsables dentro de los 30 días desde que tenga noticias de la transgresión, XXX recuperará la propiedad de MP".
- 19° Que el aporte por parte de ZZZ del software a la sociedad MP.S.Ltda., sin aviso a ni consentimiento de XXX, seguido del envío de las cartas a clientes de base instalada, constituye la infracción máxima al deber de proteger la propiedad intelectual del software, puesto ZZZ, que era dueño del mismo, no sólo lo enajenó, dejando de ser su dueño, sino que comunicó a los clientes de XXX, beneficiario de la exclusividad en la comercialización, que dicha entidad carecía de facultad para seguir comercializando el producto.
- 20° Que ZZZ ha expresado que procedió del modo descrito para "proteger el producto" porque tenía conocimiento que XXX estaba vendiendo y transfiriendo los programas fuentes del software en cuestión, en contravención a los acuerdos entre ZZZ y XXX tomados desde abril de 1999 (fs. 120).

La pretendida infracción de XXX a obligaciones y acuerdos celebrados entre las partes desde abril de 1999, ocurrida con anterioridad al contrato de fs. 5, no ha sido materia de la controversia que este Tribunal debe resolver. ZZZ no presentó demanda reconvenzional en estos autos ni existe en ellos prueba alguna del supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales o sociales por parte de XXX. Por lo demás, este Tribunal Arbitral sólo está facultado para resolver las controversias suscitadas entre las partes derivadas del contrato de fs. 5 y no de relaciones contractuales o de otro orden distintas del Contrato.

Ante este Tribunal no se ha probado la existencia de hecho alguno que justifique el proceder de ZZZ, por lo que se concluye que la transferencia del software ejecutada por ZZZ en octubre de 2001 es una forma de hacerse justicia por sus propios medios, proceder que es del todo reprochable ante el derecho.

Si ZZZ estima, como lo ha declarado, que XXX ha incumplido sus obligaciones, debe obtener la protección

de sus derechos ante los Tribunales, quienes pueden incluso conceder medidas cautelares si las condiciones así lo ameritan. Prescindir del amparo de la justicia y enajenar el software objeto de la exclusividad, sin consentimiento de, ni noticia al beneficiario de la exclusividad, so pretexto de proteger el producto, constituye una prueba irrefutable de mala fe;

- 21° Que, por las razones expresadas en las consideraciones precedentes, ha de concluirse que ZZZ incumplió las obligaciones que el Contrato le impone en sus cláusulas séptima N° 1), octava y décima letras h) e i), siendo responsable, en consecuencia, de indemnizar los perjuicios que tal incumplimiento ha causado a XXX.
- 22° Que XXX ha solicitado que este Tribunal declare que ZZZ debe cumplir el Contrato, petición a la que se accederá, puesto que el Contrato no se ha terminado por ninguno de los medios que establece la ley. Respecto de la petición de ordenar a ZZZ que se abstenga de comercializar el software, no se accederá por cuanto el período contractual de exclusividad para XXX concluyó el 30 de mayo de 2002.
- 23° Que XXX ha solicitado a este Tribunal condenar a ZZZ al pago de \$ 6.000.000 correspondiente al daño emergente, \$ 20.000.000 correspondiente al lucro cesante y \$ 100.000.000 correspondiente al daño moral.

Puesto que las partes han establecido multas, que tienen el carácter de evaluación anticipada de perjuicios, para los casos de infracción a las obligaciones contempladas en la cláusula décima, letras h) e i) del Contrato, la solicitud de condenar a ZZZ al pago de los perjuicios antes mencionados sólo puede entenderse respecto de aquellos derivados de incumplimientos de la exclusividad (cláusula séptima N° 1) y del no pago a XXX de la comisión por ventas hechas como subdistribuidor (cláusula octava).

- 24° Que ha quedado acreditado en autos que ZZZ transfirió al menos dos licencias a Tiendas V.; 10 licencias de Módulo Gestión de Ventas, 10 licencias de Módulo Gestión de Stock y 25 licencias de Módulo de Punto de Venta a Farmacias G., según contrato de fs. 74; 1 licencia de Gestión de Ventas, 1 licencia de Punto de Ventas y 2 licencias de Gestión de Stock a señora I.M.H., según factura N° 000080, y 1 Módulo de Control de Stock y Soporte de Instalación a O.SA., según factura N° 000132.
- 25° Que, el perjuicio que a XXX se le ha ocasionado con motivo de las transferencias de licencias referidas en el considerando precedente es equivalente a lo que XXX habría percibido si el Contrato se hubiere cumplido. Tal suma deberá determinarse en la etapa de cumplimiento de la sentencia, calculando el 15% sobre el precio de venta a público de las licencias transferidas a Tiendas V. (dos) y a Farmacias G.. Para tal efecto, se considerará los precios mencionados en la lista referida en la cláusula séptima N° 7, letra h) del Contrato, que se adjuntó al Contrato en la época de su celebración, pero que no se acompañó a los autos.

Respecto de las transferencias de que dan cuenta las facturas N°s 000080 y 000132, el 15% se calculará sobre el precio indicado en dichas facturas.

La suma resultante del ejercicio descrito en esta motivación constituirá el daño emergente sufrido por XXX. El monto que se determine no podrá exceder de \$ 6.000.000, cantidad que por este concepto demandó XXX. En consecuencia, si la resultante del cálculo excediere de \$ 6.000.000 ZZZ sólo deberá pagar la suma de \$ 6.000.000 por este concepto.

- 26° Que este Tribunal condenará a ZZZ al pago del lucro cesante, cantidad que deberá ser determinada en la etapa de cumplimiento de la sentencia, considerando que el daño por este concepto es la resultante de sumar las cantidades netas que ZZZ cobró por los servicios prestados a los clientes de XXX a quienes transfirió licencias, esto es, a Tiendas V. y Farmacias G., siempre que dicha suma no exceda de \$ 20.000.000, que corresponde a la cantidad demandada por XXX por este concepto. De exceder esta cifra, ZZZ sólo quedará obligada a pagar la suma demandada por este concepto.
- 27° Que, XXX ha solicitado que este Tribunal declare que ZZZ ha perdido la propiedad del software, por haber incurrido en dos causales que así lo establecen contempladas en las letras h) e i) de la cláusula décima del Contrato.

La pérdida del producto, sanción que este Tribunal impondrá, es una evaluación anticipada de los perjuicios, según lo convenido expresamente por las partes. Se traduce en la obligación de transferir a XXX el software, en compensación por los daños que el incumplimiento de las obligaciones referidas en el párrafo precedente le ha ocasionado a XXX.

- 28° Que este Tribunal accederá a condenar a ZZZ al pago del daño moral causado a XXX por su incumplimiento contractual.

A fs. 120 el representante legal de ZZZ confesó haber transferido el software y haber enviado cartas a los clientes de XXX, del tenor de aquella cuya copia rola a fs. 101 y a fs. 89 el testigo M., no tachado por la demandada, señaló que él personalmente "recibió el llamado de clientes de XXX que habían recibido una carta de ZZZ, que indicaba que XXX estaba inhabilitado para prestar servicios de soporte de MP, ellos estaban en la duda de continuar trabajando con nosotros, y de hecho, alguno de ellos, efectivamente así lo hicieron".

La confesión del Sr. J.S.S. unida a las declaraciones del testigo M. permiten a este Tribunal tener por acreditado que ZZZ, actuando en forma intencional, sacó de su patrimonio el software, transfiriéndolo a una empresa controlada por ella, y luego envió cartas a los clientes de XXX haciéndoles saber que ésta no se encontraba facultada para seguir prestando servicios, actuación que es considerada suficiente para causar el desprestigio y consecuente daño al nombre, fama y prestigio de XXX.

El monto con que deberá compensarse el daño moral ocasionado por ZZZ deberá fijarse en al etapa de cumplimiento de la sentencia, después de que XXX acredite en esa etapa procesal el daño moral efectivamente sufrido. La suma que se determine no podrá exceder de \$ 100.000.000; que es la cantidad demandada por XXX por este concepto.

- 29° Que, XXX solicitó que se ordene que los pagos en pesos que deba efectuar ZZZ se reajusten de acuerdo a la variación del IPC entre la fecha de la notificación de la demanda y su pago efectivo, y que tales sumas devenguen intereses también desde la fecha de notificación de la demanda, petición a la que este Tribunal accederá sólo parcialmente.

Porque la indemnización debe poner a quien ha sufrido el daño en una situación equivalente a la que habría tenido de no haberlo sufrido, deberá actualizarse el valor monetario de lo que se determine como daño emergente y lucro cesante, de acuerdo a la variación que el IPC haya experimentado entre la fecha de notificación de la demanda y a la fecha de su pago efectivo. En cuanto a los intereses, ellos serán los corrientes para operaciones reajustables, en el caso del daño emergente y el lucro cesante, y para operaciones no reajustables, en el caso del daño moral. En todos los casos se devengarán desde que ZZZ incurra en mora de cumplir esta sentencia hasta la fecha de su pago efectivo.

Y visto, además, los principios jurídicos de prudencia y equidad, lo prescrito en el Art. 73 del la Constitución Política de la República, en los Arts. 1, 222 y 223 del Código Orgánico de Tribunales, 628, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 1.489, 1.545, 1.553, 1.556, 1.560 del Código Civil,

#### RESUELVO:

- 1, Acoger parcialmente la petición N° 1 de la demanda y declarar que ZZZ debe cumplir el Contrato.
2. Acoger la petición N° 2 de la demanda, declarando que ZZZ debe indemnizar a XXX por:
  - a) el daño emergente, cuyo monto deberá determinarse en la etapa de cumplimiento de la sentencia, en la forma prevista en los considerandos 25° y 29°;
  - b) el lucro cesante, cuyo monto deberá determinarse en la etapa de cumplimiento de la sentencia, en la forma prevista en los considerandos 26° y 29° y
  - c) el daño moral, cuyo monto deberá determinarse en la etapa de cumplimiento de la sentencia, según

lo expresado en los considerandos 28° y 29°.

3. Acoger la petición N° 3 de la demanda, declarando que ZZZ ha perdido el software MP por haber incumplido las obligaciones contempladas en las letras h) e i) de la cláusula décima del Contrato. La cláusula penal pactada para estos incumplimientos deberá hacerse efectiva mediante la transferencia del software a XXX, dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia, en compensación por los daños ocasionados por los referidos incumplimientos.
4. Rechazar la petición N° 5 de la demanda, declarando que cada parte debe pagar sus costas, porque ninguna ha sido íntegramente vencida. Si hubieren costas comunes, éstas se pagarán por mitades.

Extiéndase por la señora Actuaría las copias autorizadas de esta sentencia que las partes le soliciten.

Sentencia dictada en Santiago, a 19 de noviembre de 2002 por la Jueza Árbitro doña Luz María Jordán Astaburuaga.