CRAWFORDANDCOMPANY.CL

Santiago, veintiseis de Julio de dos mil cinco.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 7 de septiembre de 2004, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF4038/2004, denominada "Arbitraje dominio crawfordandcompany.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 6 de septiembre de 2.004. Lo anterior consta a fs. 1 a fs. 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 8 de septiembre de 2004 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Árbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación para el día 21 de septiembre de 2004 a las 10:15 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, Piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 6 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, la sociedad **Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada**, RUT Nº 77.278.220-9, representada por don Alvaro Pérez Castro, cédula nacional de identidad Nº 7.346.261-4, ambos domiciliados en Avenida Tobalaba Nº 381, 2º Piso, comuna de Providencia, Santiago, Teléfono: 2433677, e-mail: ccc@itn.cl, sss@alfaro.cl y uuu@itn.cl, en carácter de demandado y; la sociedad **Crawford Carvallo S.A.**, representada por Silva y Cía., RUT Nº 96.879.310-1, ambos domiciliados en calle Hendaya Nº 60, Piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, Teléfono: 3720440, e-mail: ddd@nameaction.com, ooo@silva.cl, mmm@crawford-chile.cl y fff@crawford-chile.cl, en carácter de demandante.

I.3.- <u>Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.</u>

Con fecha 21 de septiembre de dos mil cinco, siendo las 10:15 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, ante el Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal, con la asistencia de don Ricardo Montero Castillo, en representación del demandante **Crawford Carvallo Sociedad Anónima** (Silva y Cía.); de don Alvaro R. Pérez Castro como agente oficioso del demandado **Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada**. En dicho comparendo, se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, acordándose el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. La citada acta de comparendo rola de fs. 13 a fs. 18 del expediente arbitral. Las partes demandante y demandada fueron notificadas en dicha audiencia de todo lo obrado en autos.

I.4.- <u>Período de discusión.</u>

I.4.1.- <u>Demanda</u>: De fs. 19 a fs. 25 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **Crawford Carvallo S.A.,** representada por don Arturo Covarrubias Vargas (Silva y Cía.), dedujo en contra de la sociedad **Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "crawfordandcompany.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

- Que la realidad de Internet hoy en día debe ser considerada como una actividad humana más, debiendo dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano, como lo es el fomento de la iniciativa individual. Así las cosas, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el derecho que les asiste a los actores del mundo económico para capitalizar su trayectoria comercial. Fruto de lo anterior es que no se puede aplicar en este caso particular el principio del "First Come, First Served", ya que involucraría una profunda injusticia y otorgaría una mala señal a los distintos actores económicos. Así las cosas, este caso debe analizarse desde una perspectiva global integral, sin caer en la trampa del "First to File".

- Que la sociedad Crawford & Company, sociedad matriz de su mandante, es una destacada y ampliamente posicionada empresa estadounidense cuyo rubro es la liquidación de seguros y cuya creación se remonta al año 1941. En tal sentido, hoy en día la empresa se ha posicionado como una de las más importantes y reconocidos empresas del rubro seguros a nivel mundial, cuyo posicionamiento desde el punto de vista de la propiedad industrial data de 1984 al posicionar un logo consistente en un "globo elongado en que aparecía Norteamérica", incluyéndose en la actualidad en dicho logo a todos los continentes, en atención a la globalización que ha tenido la citada compañía.

- Que si bien la contraria aparece como Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada, la verdadera contraparte es el señor Alvaro Pérez Castro, quien se ha dedicado profesionalmente a la liquidación de seguros, conociendo en detalle a los actores comerciales del rubro. Su vinculación con los seguros data del año 1980 cuando trabajó para la empresa Interamericana, continuando con un curso dentro de la casa matriz de Crawford & Company. Tras la realización de distintos cursos en EE.UU., procedió a registrar para sí, no solo la marca Crawford dentro del rubro de los seguros, sino que además el logo de la empresa que incluía a los cinco continentes, lo que confirma el ánimo abusivo de dicha inscripción.

- Que al momento de querer ingresar Crawford & Company a Chile, se da cuenta que la marca y el logo están inscritas por un ex estudiante suyo (el demandado), el que les solicita una suma sideral por traspasarle las marcas y el logo, situación que motivó una demanda de nulidad del registro por parte de la compañía, la que fue favorable a esta última. Así las cosas, el señor Pérez apeló de dicha sentencia, entrampando las expectativas de Crawford & Company de poder operar en Chile mientras no se resolviera la apelación, situación que en definitiva y por razones mercantiles, obligó a la sociedad a pagar la suma de $20.000.000 al señor Pérez por la marca, firmándose al efecto un contrato de compraventa en el que se traspasaban las marcas y se comprometía el señor Pérez a no utilizar la expresión “Crawford”.

- Que no obstante lo anterior, el año 2.000 el señor Pérez continua haciendo uso abusivo de las marcas comerciales, hecho que genera la presentación de una querella por uso indebido de marca comercial, situación por la cual en la actualidad el señor Pérez se encuentra sometido a proceso. Así las cosas, el año 2.003 se presenta un recurso de protección, cuya sentencia si bien no se pronuncia sobre el fondo, señala que los conflictos se resolverán por la vía arbitral, lo que motiva el juicio seguido ante el árbitro don Gonzalo Eyzaguirre Smart.

- Que en la actualidad, el demandado de autos, pese al contundente fallo del Departamento de Propiedad Industrial, solicitó varios nombres de dominio que contienen la expresión “Crawford”, lo que constituye una conducta nociva para el sistema económico chileno.

- Que en el caso de autos hay que tener presente el tema de la dilución marcaria, por cuanto si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria igual o similar a las marcas y dominio de su representada, indudablemente generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante, situación que además de injusta, resulta contraria a derecho, por cuanto afecta el derecho de propiedad que tiene el actor sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección a nivel constitucional y legal.

- Que lo antes expuesto se traduce en un atentado en contra de la identidad comercial, concepto reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa, y que por ende demanda la mayor protección.

- Que para el caso de autos, la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa se encuentra amparada por el artículo 10 del Reglamento de NIC Chile. Así las cosas, para el caso de autos, su mandante no es que tenga un mejor derecho, sino que tiene el más exclusivo y radical derecho y por el contrario, el demandado, en razón de su usurpación abusiva, posee un nulo derecho.

- Que al crearse el sistema de administración de los nombres de dominio por Jon Postel, exigió que se manejase bajo el principio del "fair use", es decir, de un uso honesto y en buena fe, situación recogida en el Artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, justo de lo que carece la pretensión del señor Pérez.

- Que la mala fe del señor Pérez no se agotó en el mal uso de las marcas "Crawford", las que no fueron ni creadas ni posicionadas por él, por cuanto al ser emplazado por el actor, no solo intenta cobrarle US$ 500.000 por devolverlas, sino que comienza una campaña sistemática de publicaciones falaces que solo buscan perjudicar el prestigio del que goza su mandante.

- Que para efectos de ilustrar la conducta del demandado, hay que profundizar en el contrato de compraventa de marcas comerciales, en virtud del cual se le pagó a este último $20.000.000, para darse cuenta posteriormente que el señor Pérez consideraba que dicha suma era solo un adelante de un total de US$ 500.000 para dejar de utilizar los activos de identificación comercial del actor, enviándole incluso una carta con fecha 24 de Marzo del año 2.000 en la que se le representa su incumplimiento de contrato.

I.4.2.- <u>Resoluciones y traslado</u>: A fs. 29 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de diez días hábiles; se tuvieron por acompañados los documentos probatorios con citación y se tuvo presente el patrocinio y poder. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 30 y fs. 31 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 99 a fs. 107 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, la sociedad **Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada**, representada por don Alvaro Pérez Castro, solicita se le asigne el nombre de dominio "crawfordandcompany.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

- Que la contraria incurre en una serie de errores básicos en su argumentación, efectuados con el único ánimo de confundir al juez árbitro sobre los hechos de la causa. En tal sentido, el contrato de compraventa celebrado con fecha 10 de Septiembre del año 1.999, entre la sociedad Crawford THG Carvallo S.A. y Alvaro Pérez Castro, solo obligó a este último como persona natural y que en ninguna parte del citado contrato se hace mención alguna a la sociedad Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada, sociedad que es precisamente el primer solicitante en el juicio de autos. Es del caso entonces, que el citado contrato no puede vincular a terceros que no han sido parte, como lo es el primer solicitante en este proceso arbitral.

- Que es necesario aclara que el actor en su demanda acompaña poderes especiales otorgados con fecha 19 de Septiembre de 1995, por el Fiscal señor Judd Osten de la empresa Norteamericana Crawford & Company, para que éste realizara distintas gestiones legales relacionadas con marcas comerciales, patentes de invención, entre otros, sin que se establezca en ninguna parte del citado poder, la marca “Crawford” como parte del encargo específico, por la sencilla razón que la empresa Crawford & Company no es titular en Estados Unidos ni de la marca “Crawford” ni del nombre de dominio “crawford.com”. Agrega que en dicho año 1995 dicha marca comercial mixta en Chile era de propiedad del señor Alvaro Pérez Castro.

- Que de los documentos agregados por el actor no consta en ninguna parte que uno de los socios de este último sea la sociedad Crawford & Company, ni tampoco que el señor Javier Carvallo actúe en representación de la sociedad norteamericana. En tal sentido, resulta falsa la afirmación efectuada por la contraria en el sentido de señalar que la firma Crawford & Company es la matriz de Crawford Carvallo S.A.

- Que el actor durante 6 años gozó de una libre elección de nombres de dominio, registrando 10 de ellos con la expresión “crawford”, sin que el demandado interpusiera reclamo alguno.

- Que para el caso de autos no hay argumentos por parte del actor que permitan asignarle el nombre de dominio en disputa, por cuanto no hay antecedentes que demuestren que tiene un mejor derecho sobre el referido nombre de dominio que el demandado.

- Que el presente juicio es una manifestación de un problema que se viene acarreando entre las partes hace 12 años y a modo referencial se le hace presente al tribunal que el contrato celebrado el 10 de Septiembre del año 1999, y en especial el precio pagado por las marcas, fue motivado exclusivamente por razones de índole tributaria, por cuanto el acuerdo al que se había llegado en su oportunidad involucraba el pago de US$ 500.000 por el “paquete completo” de marcas y el pago de los $20.000.000 solo obedeció a un pago inicial el que, por razones tributarias no convenía señalar en el referido contrato. En tal sentido, el incumplimiento de los términos acordados entre las partes, motivaron la ruptura de las relaciones entre los mismos.

- Que en un Estado de Derecho nadie está obligado a deshacerse de los bienes que forman parte de su patrimonio, por lo que el comprador no puede imponer el precio de la transacción, sobre la base de presiones coercitivas como son los procesos judiciales que ya se acumulan hace 12 años.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 22 de noviembre de 2004, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **"Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "crawfordandcompany.cl"**.- Asimismo se decretó que para la parte que desease rendir prueba testimonial, debería acompañar lista de testigos dentro del plazo de 3 días de notificada la mencionada resolución, prueba que se rendiría el último día del probatorio en las oficinas del árbitro, a las 12:00 horas. La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según los comprobantes de la empresa de correos que rolan a fs. 140 y a fs. 141 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó en su escrito de fojas 146 los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte demandada: **i**) Set de documentos caratulados "Crawford Chile" y; **ii)** Copia de la carta enviada por la demandada al "Estudio Silva y Cía." ofreciendo vender entre otros el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el actor acompañó en sus escritos de fojas 32 y 148, los siguientes documentos que fueron objetados por la contraria: **i**) Fotocopia de los siguientes registros marcarios a nombre de la sociedad Crawford Carvallo S.A.: Nº 600399 (CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 36); Nº 629566 (mixta CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 36); Nº 629564 (mixta CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 42); Nº 629565 (mixta CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 39); Nº 644094 (mixta CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 38); Nº 637974 (mixta CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 35); Nº 637975 (mixta CRAWFORD para distinguir productos de la clase 16); Nº 637976 (mixta CRAWFORD para distinguir productos de la clase 12); Nº 637977 (mixta CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 41); Nº 695014 (CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 35); Nº 695015 (CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 41); Nº 695016 (CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 39); Nº 695017 (CRAWFORD para distinguir productos de la clase 12); Nº 695018 (CRAWFORD para distinguir productos de la clase 16); Nº 695019 (CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 38); Nº 419842 "caducado" (CRAWFORD para distinguir servicios de la clase 36); Nº 506915 (CRAWFORD THG para distinguir servicios de la clase 42); Nº 557237 (CRAWFORD CARVALLO para distinguir servicios de la clase 42); Nº 695023 (CRAWFORD CARVALLO para distinguir servicios de la clase 36); Nº 546546 (CRAWFORD THG para distinguir servicios de la clase 36); Nº 559630 (CRAWFORD THG para distinguir servicios de la clase 16); Nº 559631 (CRAWFORD THG para distinguir servicios de la clase 35); Nº 559632 (CRAWFORD THG para distinguir servicios de la clase 38); Nº 559633 (CRAWFORD THG para distinguir servicios de la clase 39) y; Nº 559634 (CRAWFORD THG para distinguir servicios de la clase 41); **ii**) Protocolización efectuada en la Notaría de Santiago de don Enrique Tornero Figueroa, con fecha 1 de octubre de 2.004, denominada "set partes expediente Crawford Carvallo S.A. con Alvaro Rolando Pérez Castro"; **iii)** Fotocopia de un certificado emitido por Pablo Campino Edwards en representación de Crawford Carvallo S.A. con fecha 20 de

diciembre de 2.004; **iv**) Fotocopia de diversas impresiones de la pagina web www.crawfordcompany.com; **v**) Fotocopia de distintos fax y e-mail enviados desde los Estados Unidos de Norteamérica; **vi**) Fotocopia de un memorando de fecha 30 de enero de 2001 y; **vii**) e-mail enviado por don Alvaro Pérez al Presidente de Crawford & Company.

I.5.3.- Parte demandada.- La parte demandada acompañó en su escrito de contestación de demanda, entre otros, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte contraria: **i**) Fotocopia de la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Gloria Patricia Cortes Escaida, con fecha 19 de diciembre de 1997, y que da cuenta de la constitución de la sociedad "Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada"; **ii**) Fotocopia de un poder notarial otorgado por don Judd Osten, en representación de la sociedad Crawford & Company, a don Javier Carvallo otorgado con fecha 19 de septiembre de 1995; **iii**) Fotocopia de distintas impresiones de la página web www.databusiness.cl, en la que aparece información comercial y de sociedades relacionadas a la sociedad Crawford Carvallo S.A. y; **iv**) Fotocopia de distintas impresiones de la página web www.nic.cl, en la que aparecen los dominios con la palabra "crawford". Asimismo el demandado acompañó en su escrito de fojas 180, el siguiente documento objetado por la contraria: **i**) Fotocopia de la reducción a escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Gonzalo de la Cuadra Fabres, con fecha 2 de noviembre de 1999, la que da cuenta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Crawford THG Carvallo S.A.

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- Citación para oír sentencia

Por resolución de fecha 14 de marzo de 2005 y atendido el hecho que no existen diligencias pendientes, el tribunal citó a las partes para oír sentencia. No se decretaron medidas para mejor resolver. Los comprobantes de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 199 y a fs 200 de este expediente arbitral.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "crawfordandcompany.cl".

2.- Que en este proceso arbitral, la sociedad **Crawford Chile Liquidadores de Seguros**, ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad **Crawford Carvallo S.A.** ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de igual o mayor jerarquía que los de su contraparte.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **i**) Que la realidad de Internet hoy en día debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano, como lo es el fomento de la iniciativa individual. Así las cosas, Internet no puede, bajo pretexto de deficiencias en su concepción y regulación, negar principios económicos como lo es el amparo a la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio. Fruto de lo anterior es que no se puede aplicar en este caso particular el principio del "First Come, First Served", ya que involucraría una profunda injusticia y otorgaría una mala señal a los distintos actores económicos; **ii**) Que la sociedad Crawford & Company, matriz de su mandante, es una destacada y ampliamente posicionada empresa estadounidense cuyo rubro es la "liquidación de seguros" y cuya creación se remonta al año 1941, siendo en la actualidad una de las más importantes y reconocidos empresas del rubro seguros a nivel mundial; **iii**) Que si bien la contraria aparece como Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada, la verdadera contraparte es el señor Álvaro Pérez Castro, quien conoce en detalle a los actores comerciales del rubro. Su vinculación con los seguros data del año 1980 cuando trabajó para la empresa Interamericana, continuando con un curso dentro de la casa matriz de Crawford & Company y que tras la realización de distintos cursos en EE.UU., procedió a registrar para sí no solo el nombre Crawford dentro del rubro de los seguros, sino que además el logo de la empresa que incluía a los cinco continentes, lo que confirma el ánimo abusivo de dicha inscripción; **iv**) Que al momento de querer ingresar Crawford & Company a Chile, se da cuenta que la marca y el logo están inscritas por un ex estudiante suyo (sr. Alvaro Pérez Castro), el que les solicita una suma sideral por traspasarle las marcas y el logo, situación que motivó una demanda de nulidad del registro por parte de la compañía, la que fue favorable a esta última. Habiendo apelado el señor Pérez de dicha sentencia, y por ello, entrampando las expectativas de Crawford & Company de poder operar en Chile mientras no se resolviera la apelación, obligó por razones estrictamente mercantiles a pagar la suma de $20.000.000 al señor Pérez por la marca, firmándose al efecto un contrato de compraventa en el que se traspasaban las marcas y en el que se comprometía el señor Pérez a no utilizar la expresión "Crawford". No obstante lo anterior, el año 2.000 el señor Pérez continua haciendo uso abusivo de las marcas comerciales, hecho que genera la presentación de una querella por uso indebido de marca comercial, situación por la cual en la actualidad el señor Pérez se encuentra sometido a proceso. Así las cosas el año 2.003, se presenta un recurso de protección, cuya sentencia si bien no se pronuncia sobre el fondo, señala que los conflictos se resolverán por la vía arbitral, lo que motiva el juicio seguido ante el árbitro don Gonzalo Eyzaguirre Smart; **v**) Que en la actualidad, el demandado de autos, solicitó varios nombres de dominio que contienen la expresión "Crawford"; **vi**) Que en el caso de autos hay que tener presente el tema de la dilución

marcaria, por cuanto si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria igual o similar a las marcas y dominio de su representada, indudablemente generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante, situación que además de injusta, resulta contraria a derecho, por cuanto afecta el derecho de propiedad que tiene el actor sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección a nivel constitucional y legal, constituyendo además un atentado en contra de la identidad comercial, que no es otra cosa que uno de los activos más importantes de la empresa, y que por ende demanda la mayor protección; **vii**) Que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa se encuentra amparada por el artículo 10 del Reglamento de NIC Chile, siendo su mandante el que tiene el más exclusivo y radical derecho; **viii**) Que la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte del demandado, contraviene el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile; **ix**) Que la mala fe del señor Pérez no se agotó en el mal uso de las marcas "Crawford", las que no fueron ni creadas ni posicionadas por él, sino que le intentó cobrarle US$ 500.000 por devolverlas, y comenzó una campaña sistemática de publicaciones falaces que solo buscan perjudicar el prestigio del que goza su mandante.

4.- Que el demandado ha esgrimido en su contestación de demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **i**) Que el actor ha incurrido en una serie de errores en su argumentación, efectuados con el único ánimo de confundir al juez árbitro sobre los hechos de la causa. En tal sentido, el contrato de compraventa celebrado con fecha 10 de Septiembre del año 1.999, entre la sociedad Crawford THG Carvallo S.A. y Alvaro Pérez Castro, solo obligó a este último como persona natural sin hacer mención alguna a la sociedad Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada, primer solicitante en el juicio de autos. Es del caso entonces, que el citado contrato no puede vincular a terceros que no han sido parte, como lo es el primer solicitante en este proceso arbitral; **ii**) Que el actor en su demanda acompaña poderes especiales otorgados con fecha 19 de Septiembre de 1995, por el Fiscal señor Judd Osten de la empresa Norteamericana Crawford & Company, para que éste realizara distintas gestiones legales relacionadas con marcas comerciales, entre otras, sin que se establezca la marca "Crawford" como parte del encargo específico, por la sencilla razón que la empresa Crawford & Company no es titular en Estados Unidos ni de la marca "Crawford" ni del nombre de dominio "crawford.com". Agrega que en dicho año 1995 dicha marca comercial mixta en Chile era de propiedad del señor Alvaro Pérez Castro; **iii**) Que de los documentos agregados por el actor no consta en ninguna parte que uno de los socios de este último sea la sociedad Crawford & Company, ni tampoco que el señor Javier Carvallo actúe en representación de la sociedad norteamericana. En tal sentido, resulta falsa la afirmación efectuada por la contraria en el sentido de señalar que la firma Crawford & Company es la matriz de Crawford Carvallo S.A.; **iv**) Que el actor durante 6 años gozó de una libre elección de nombres de dominio, registrando 10 de ellos con la expresión "crawford", sin que el demandado interpusiera reclamo alguno; **v**) Que para el caso de autos no hay argumentos por parte del actor que permitan asignarle el nombre de dominio en disputa, por cuanto no hay antecedentes que demuestren que tiene un mejor derecho sobre el referido nombre de dominio que el demandado; **vi**) Que el presente juicio es una manifestación de un problema que se viene acarreando entre las partes hace 12 años y a modo referencial se le hace

presente al tribunal que el contrato celebrado el 10 de Septiembre del año 1999, y en especial el precio pagado por las marcas, fue motivado exclusivamente por razones de índole tributaria, por cuanto el acuerdo al que se había llegado en su oportunidad involucraba el pago de US$ 500.000 por el "paquete completo" de marcas y el pago de los $20.000.000 solo obedeció a un pago inicial el que, por razones tributarias no convenía señalar en el referido contrato. En tal sentido, el incumplimiento de los términos acordados entre las partes, motivaron la ruptura de las relaciones entre los mismos y; **vii**) Que en un Estado de Derecho nadie está obligado a deshacerse de los bienes que forman parte de su patrimonio el comprador imponer el precio de la transacción sobre la base de presiones coercitivas como son los procesos que ya se acumulan hace 12 años.

5.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, según se detalla en el punto I.5.2.- de la parte expositiva de este fallo, siendo objetados por la demandada, los acompañados de fojas 33 a fojas 98, de fojas 148 a fojas 156 y de fojas 158 a fojas 176 de autos, estos son, entre otros, fotocopias de los registros marcarios del actor y copia autorizada de la protocolización de la sentencia arbitral emitida por el juez árbitro don Gonzalo Eyzaguirre Smart, con fecha 2 de septiembre del año 2.004, y no siendo objetados los acompañados a fs.147 y a fs.157 de autos, esto es, set de documentos caratulados "Crawford Chile" y copia de la carta enviada por la demandada al Estudio "Silva y Cía." ofreciendo vender entre otros el nombre de dominio en disputa. Ahora bien, tomando en expresa consideración la integridad y naturaleza de los documentos objetados y la relación que guardan estos con aquellos no objetados y demás documentos del proceso, y el carácter de árbitro arbitrador de este Sentenciador, dichas objeciones no pueden prosperar. En cuanto a los citados documentos, estos acreditan a juicio de este Sentenciador que: **A**) el actor es titular en Chile de la marca "CRAWFORD", para las clases 12, 16, 35, 36, 38, 39, 41 y 42, siendo las más relevantes a juicio de este sentenciador, las clases 35, 36, 38 y 42, las que le otorgan protección marcaria básicamente sobre: i) clase 35 del Clasificador de Niza: "*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.*"; ii) clase 36 del Clasificador de Niza: "*Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.*"; iii) clase 38 del Clasificador de Niza: "*Telecomunicaciones.*" y; iv) clase 42 del Clasificador de Niza: "*Servicios científicos y tecnológicos así como de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.*" y; **B**) el actor ha obtenido un fallo arbitral favorable en virtud del cual se estableció, que el representante, administrador y socio principal de la sociedad demandada incumplió el contrato de compraventa de fojas 33 de autos, por lo que debe, entre otras cosas: suprimir la expresión "Crawford" de la razón social de "Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada" y; abstenerse de utilizar, por parte de sus sociedades, de todo aquello que sirva para identificar directa o indirectamente en Internet a la marca "Crawford".

6.- Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, según se detallan en el punto I.5.3.- de la parte expositiva de este fallo, siendo objetado por el actor únicamente el documento acompañado a fojas 194 de autos, esto es, copia simple de la reducción a escritura pública de la primera junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Crawford – THG Carvallo S.A.", y no siendo objetados entre otros, los estatutos de la demandada "Crawford Chile Liquidadores de Seguros Limitada". En cuanto a la objeción documental, y por expresa consideración a la integridad y naturaleza del documento, la relación que guarda con los demás documentos del proceso, y el carácter de arbitro arbitrador de este Sentenciador, a juicio de este Juez Arbitro, dicha objeción no puede prosperar. En cuanto a los citados documentos, estos acreditan a juicio de este Sentenciador que: **A)** la sociedad Crawford – THG Carvallo S.A. modificó su nombre social por el de la demandante de autos, siendo en la especie la misma sociedad; **B)** que el objeto social de la demandada es la prestación de servicios de evaluación, cuantificación y liquidación de cualquier tipo de siniestro o daño sufridos en bienes muebles o inmuebles, mediando entre el interés de las compañías de seguro y terceros; las asesorías de seguros en general, entre otras, todas actividades que a juicio de este Juez Arbitro se encuentran comprendidas dentro de la clase 36 del Clasificador de Niza, la que goza de protección marcaria por parte del actor, según lo señalado en el punto 5.- precedente. En tal sentido, existe una protección marcaria anterior que permitiría acreditar un mejor derecho al actor.

7.- Que atendido los argumentos esgrimidos en autos por las partes y la prueba rendida, este Sentenciador se encuentra en el deber de recalcar que su competencia en este litigio se limita a resolver o determinar cual de las partes tendría un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "crawfordandcompany.cl". Que siguiendo dicho principio, este Juez Arbitro ha prescindido de toda alegación que no guarde una relación directa o indirecta para acreditar este mejor derecho, en especial, aquellos conflictos que han mantenido las partes, respecto de materias propias de la representación o agencia.

8.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este sentenciador puede sostener que a la fecha de la solicitud del nombre de dominio objeto de autos o al momento de trabarse la litis, la parte demandada no ha tenido intereses legítimos respecto del nombre de dominio "crawfordandcompany.cl", a diferencia del actor, respecto del cual el nombre de dominio no solo esta comprendido, en parte, dentro de su nombre social, sino que posee entre otros, registros marcarios constituidos por la expresión "crawford", y precisamente para distinguir servicios de las clase 36, que dicen relación con el giro de la parte demandada, por lo que de asignarse el nombre de dominio en disputa a esta última, podría contravenirse las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y vulnerarse los derechos válidamente adquiridos por el actor.

9.- Que así las cosas, y atendido el nombre social del actor y, en especial, el hecho que el actor es titular indiscutido de la marca “CRAWFORD”, para distinguir, entre otras, servicios de la clase 36, este Sentenciador no puede aplicar al caso de autos el principio del “First Come, First Served”, sino que por el contrario, debe asignar el nombre de dominio en disputa al actor, entre otros criterios aplicables en autos, sobre la base de la “titularidad del registro marcario para el signo pedido como nombre de dominio”.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Se rechaza la objeción de documentos formulada por el actor a fs. 197 de autos.

2.- Se rechazan las objeciones de documentos formuladas por la demandada a fs. 134 y a fs. 178 de autos.

3.- Asígnese el nombre de dominio **“crawfordandcompany.cl”** a la sociedad **“Crawford Carvallo S.A.”**, RUT Nº 96.879.310-1.

4.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

5.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.