Gabriela Paiva Hantke

TRIBUNAL ARBITRAL Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001, Providencia E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

altisdechile.cl

En Santiago a 30 de Diciembre de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio altisdechile.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante Servicios (JOSE DAVID YUDELEVICH FUXMAN), domiciliado en Av. Bicentenario 3963, Dp 41F, Vitacura, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante SERVICIOS FINANCIEROS ALTIS S.A. Rep. por Alessandri & Compañía Ltda. (SERVICIOS FINANCIEROS ALTIS S.A), domiciliado en El Regidor 66, piso 10, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

- 1. Con fecha 26 de Noviembre de 2013, se recibió en mi oficina Oficio Nº 18892, materia solicita arbitraje dominio altisdechile.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.
- 2. Que con mediante carta de fecha 28+ de noviembre del 2013, mediante correo certificado de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 10 de Diciembre de 2013, a las 11:30 horas, lo cual consta en autos.
- 3. Que con fecha 10 de Diciembre de 2013, siendo las 11:40 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Primer Solicitante Servicios (JOSE DAVID YUDELEVICH FUXMAN), quienes confiere poder a don Sebastián Bahamonde López, abogado, para estos efectos domiciliado en Av. Vitacura Nº 2909, Oficina 1402, Las Condes. Santiago y con la inasistencia del Segundo Solicitante SERVICIOS FINANCIEROS ALTIS S.A. Rep. por Alessandri & Compañía Ltda. (SERVICIOS FINANCIEROS ALTIS S.A), y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento.
- **4.** Que con fecha 17 de Diciembre de 2013 y dentro del plazo de 5 días hábiles, se presentó Argumentos de mejor derecho para asignación de nombre de dominio de parte del Primer Solicitante Servicios (JOSE DAVID YUDELEVICH FUXMAN)
- 5. Que con fecha 23 de Diciembre de 2013, se resuelve: A presentación del Primer Solicitante, A lo Principal: Téngase por presentados argumentos de mejor derecho; Primer Otrosí: Por acompañados documentos con citación; Segundo Otrosí: Se tiene presente correos electrónicos para notificación; Tercer Otrosí: Como se pide, cítese a oír sentencia. Se deja constancia que el Segundo Solicitante no realizó presentación alguna. De acuerdo al punto Nº 3 fijado en las normas de procedimiento y resolución se citó a las partes a oír sentencia.
- **6.** Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:
 - **I.-** Debe tenerse presente que el primer solicitante, José Yudelevich Fuxman, presentó la solicitud de éste nombre de dominio como mandatario, de las sociedades: Altis Servicios Limitada, Rut Nº

76.097.504-4 y Altis Capacitación Limitada, Rut Nº 76.136.880-K, ambas representadas por don Marcelo Castro Cumsille, cédula nacional de identidad número 14.160.196-2.

Las sociedades anteriores fueron creadas con el objeto de prestar, en conjunto, un servicio íntegro dedicado efectivamente a la capacitación en gimnasia laboral, a través de cursos y talleres para el manejo de estrés, implementación de programas de educación a trabajadores de diferentes rubros empresariales, como construcción, seguros, clubes deportivos, etc.; y la prestación de servicios destinados a organizar e implementar actividades de entretención y recreación de trabajadores a nivel deportivo.

Su giro lo ha ejercido a contar del año 2004 bajo el nombre Altis a la fecha – momento en que se constituye la sociedad Altis Capacitación Limitada - por lo que este primer solicitante hace uso efectivo y de buena fe sobre el nombre de Altis, tanto a nivel empresarial, comercial y publicitario.

La otra sociedad Altis Servicios Limitada fue constituída en enero de 2010, del giro asesoría en materia de deportiva, con la finalidad de ampliar el giro de capacitación – desarrollado por la sociedad Altis Capactiación Limitada - a la prestación de servicios deportivos en sus diferentes maneras.

A contar del año 2010 a la fecha, a través de la razón social ya señalada, presta servicios de recreación y monitoreos deportivos; producción y asesoría en eventos deportivos; masajes para trabajadores, entre otros. Lo cual consta de las facturas acompañadas, que dan cuenta de servicios prestados a diferentes instituciones bajo el nombre Altis.

II.- A mayor abundamiento - y consecuencia del uso del nombre "Altis" - se encuentra en tramitación ante INAPI la solicitud de marca "ALTIS", mixta, Nº 1.033.534, para distinguir los servicios de la clase 41: "Gimnasia, ejecución de ejercicios de estiramiento, relajación y fortalecimiento físico, todo en el lugar de trabajo, baile entretenido, desarrollo y realización de actividades deportivas, recreativas y sociales, organización de recursos, programas y seminarios en dichas áreas".

La utilización marcaria de la denominación "Altis", consta en ciertas solicitudes y registros de marcas. Uno de los parecidos es el registro Nº 944.081, mixta, que recae sobre la clase 41, de titularidad de la sociedad Servicios Financieros Altis S.A. (segunda solicitante de éste nombre de dominio).

Si bien la solicitud de marca y el registro señalados recaen sobre idénticas denominaciones y misma clase, es clara la existencia de especialidad entre ambas coberturas, toda vez que,el registro recae sobre servicios financieros; y la solicitud de marca del primer solicitante protege servicios deportivos y de entretenimiento.

- III.- De lo anterior se colige que: (1) ambas marcas pueden existir en el mercado nacional de manera pacífica; (2) recaen sobre coberturas distintas y por ende son destinadas a consumidores diferentes; (3) también sus gráficas y logos no se identifican entre sí, toda vez que tiene colores y composiciones diferentes. Por lo que la solicitud de registro de la marca Altis, de mi representado, está conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 19.039, vale decir, se ha solicitado "(...) para (...) servicios específicos y determinados".
- **IV.-** La capacitación y servicios deportivos ofrecidos por Altis se publicitan mediante la página web "altis.cl", de titularidad de don Roberto Reinaldo Castro Colarte, CNI Nº 6.023.870-7. Tal nombre de dominio fue solicitado en mayo de 2004.

El titular es padre del representante de las sociedades Altis Capacitación Limitada y Altis Servicios Limitada, Marcelo Castro Cumsille, y ha permitido el uso de su nombre de dominio, exclusivamente a las sociedades indicadas, desde el 2004 en adelante. Lo que consta en el documento acompañado en su respectivo otrosí.

Asimismo, la sociedad Altis Capacitación Limitada, es actualmente titular del nombre de dominio "altiscapacitacion.cl". De este modo, podemos observar que existe un claro interés en el uso legítimo y protección de la denominación Altis, a nivel de nombres de dominio como de sus derechos industriales.

- **V.-** Por lo anterior, nuevamente acreditamos el actual uso y el claro interés de éste primer solicitante sobre la expresión ALTIS, conllevando un legítimo derecho. En consecuencia, esta solicitud para el nombre de dominio "altisdechile.cl" es una consecuencia lógica del desarrollo empresarial que ha tenido el solicitante, de modo que constituye un acto de buena fe, que respecta lo dispuesto en el Reglamento del Nic Chile y los derechos de terceras personas.
- 7.- Que por la parte del Primer Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

- Copia simple de documentos de rendición de cuentas de 2 de septiembre de 2013.
- Copia simple de las siguientes facturas emitidas por la sociedad Altis Servicios Limitada: N°s 00011, 00009, 00007 y 00006 del 2013; N°s 00004, 00002, 00001 del 2012; factura electrónica N° 12 de 2012; factura electrónica N°s 9 y 3 de 2011; y, facturas electrónicas n° 8 y 1 de 2010.
- Copia simple de las siguientes facturas emitidas por la sociedad Altis Capacitación Limitada: N°s 00350, 00329, 00315, 00280 y 00232, todas de 2013; factura electrónica N° 34 de 2013; N° 00169 de 2012; facturas electrónicas N° 16 y 22 de 2012; N°s 00141 y 00159 de 2011; N°s 000103, 000107 y 000120, todas de 2010; N° 000100 de 2009; N° 000095 de 2008; N° 000091 de 2007; N° 000085 de 2006; N° 00014 de 2005; N° 00002 de 2004.
- Carta de autorización para el uso del nombre de dominio "altis.cl".
- Documento denominado Protocolo de Trabajo, de 30 de enero de 2007.
- Impresión web del sitio <u>www.inapi.cl</u>, trámites y servicios consulta de marcas, donde consta el estado de ingreso de la solicitud de marca Altis, clase 41, N° 1.033.534.
- Impresión web del sitio <u>www.nic.cl</u>, consultas de nombres de dominio, donde consta la titularidad de "altis cl".
- Impresión web del sitio <u>www.nic.cl</u>, consultas de nombres de dominio, donde consta la titularidad de "altiscapacitacion.cl".

CONSIDERANDO:

- 1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuál de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado altisdechile.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.
- **2.** Que el Primer Solicitante presta servicios deportivos y de entretenimiento, a contraposición del Segundo Solicitante cuyos servicios son financieros.
- 3. Que el Segundo Solicitante no efectuó presentación alguna en autos.
- **4.** Queda demostrado el uso legitimo y la buena fe de la denominación ALTIS, toda vez que la capacitación y servicios deportivos se publicitan en la página web www.altis.cl cuyo titular es don Roberto Castro Colarte, padre del representante de las sociedades Altis Capacitación Limitada y Altis Servicios Limitada don Marcelo Castro Cumsille, en adición de la abundante prueba documental acompañada que así lo establece.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio altisdechile.cl al Primer Solicitante, Servicios (JOSE DAVID YUDELEVICH FUXMAN)

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile. Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut: 7.287.246-0 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE RUT: 7.287.246-0 TAMARA VERGARA PRADINE RUT: 16.278.653-9