En Santiago de Chile a 9 de abril de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19052 de fecha 28 de noviembre de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "productos-ps-simunovic.cl", designación que acepté con fecha 28 de noviembre de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Doña Mónica Danissa Simunovic Juri, Rut 13.073.488-K, con domicilio en esta ciudad, Elisa Correa 350 de la comuna de Puente Alto, correo electrónico monicasimunovic@gmail.com; 2) Industria Frigorífica Simunovic S.A., Rut. 91.730.000-3, representado por Clarke Modet & Co. Chile y en autos por la abogada doña María Carolina Del Río Herane, con domicilio en esta ciudad, Huérfanos 835 piso 10 de la comuna de Santiago, correo electrónico cbaranger@clarkemodet.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "productos-ps-simunovic.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 15 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de doña Mónica Danissa Simunovic Juri.

Consta a fojas 29 de autos, que doña Mónica Danissa Simunovic Juri presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, señalando que la marca registrada "Productos PS Simunovic" es de su propiedad desde el año 2006, según registro 767611 del año 2006 clase 30. Agrega que durante años nunca han tenido confusión en imagen ni en fonética con Frigoríficos Simunovic, ya que su logo y nombre es muy diferente, y sus productos están clasificados en la clase 30 diferente a las clases registradas por la contraparte. Argumenta que sus productos se encuentran en el mercado desde el año 2005 sin reclamo ni confusión de usuarios, clientes ni proveedores. Además señala que tienen presencia en redes sociales y en la web, correo electrónico, con su marca Productos-PS-Simunovic, es de su propiedad el dominio productos-ps-simunovic.com, el cual cambia solo en la extensión. Para acreditar su mejor derecho acompaña copia de la marca registrada Productos PS Simunovic, con logo, clase 30, del año 2006; Copia de presentación de sus productos; Copia de presencia en internet, redes sociales, correo electrónico: Linkedin, Facebook, Buscador Google, dominio productos-ps-simunovic.com.

I.5.2 Planteamientos de Industria Frigorífica Simunovic S.A.

Consta a fojas 43 y siguientes que doña María Carolina Del Río Herane en representación de Industria Frigorífica Simunovic S.A., presentó escrito fundamentando su mejor. Señala que su representada es una importante empresa frigorífica de avanzada tecnología situada en Punta Arenas dedicada principalmente a la faena de carne bovina, ovina y sus

productos. Hace una reseña histórica de la empresa y señala que es la planta faenadora de carnes y frigoríficos más grande y moderno de Chile, es la primera planta chilena aprobada para exportar a la Unión Europea además de estar habilitada para exportar carne a más de 20 países como Brasil, Argentina, Perú, México, Canadá, Japón y China. Fundamenta que su representado es titular del nombre de dominio simunovic.cl y frigorificossimunovic.cl registrados el 2001 y 2000 respectivamente. Agrega que el nombre de dominio productos-ps-simunovic.cl incluye íntegramente el nombre de dominio de su mandante, simunovic.cl, como también reproduce en forma literal la marca comercial de su mandante Simunovic, famoso y notorio. En relación con el ámbito marcario, señala que su mandante es titular desde el año 2004 de la marca comercial Simunovic que distingue productos en diversas clases, las cuales cita. Agrega que los registros evidencian la materialización de una real y concreta política de protección de su signo distintivo, Simunovic, que corresponde al elemento central de su razón social. Señala que lo anterior contrasta con el registro marcario de su contraparte Productos PS Simunovic, la cual sólo protege a un conjunto estilizado y visual. Resalta que la contraparte posee el registro de la marca mixta Productos PS Simunovic clase 30 cubre productos del ámbito alimenticio, mismo ámbito comercial en el que su mandante desarrolla su actividad comercial pudiendo prestar para error o engaño al consumidor el nombre de dominio solicitado. Se refiere al registro de la marca Simunovic en el extranjero, específicamente en la OAMI, exportando principalmente a España, Italia, Grecia, Francia y Alemania. Se refiere a antecedentes de uso de la expresión Simunovic en Internet, su representada se identifica actualmente bajo el nombre de dominio simunovic.cl y frigorificosimunovic.cl, registrados en agosto de 2001 y agosto del 2000 respectivamente. Además su representada es titular del nombre de dominio internacional "simunovic.com" registrado en octubre de 2000, sitio en idioma inglés. Señala que la sola incorporación de la expresión Simunovic en cualquier buscador de uso corriente dará principalmente como resultado la empresa Frigorífica Simunovic S.A. Lo anterior da cuenta de un uso real y efectivo de la expresión Simunovic por su mandante. Argumenta

que al aparecer en Internet el nombre de dominio "productos-ps-simunovic.cl" ineludiblemente creará confusión en el público consumidor, si se considera que el elemento central es la palabra Simunovic que corresponde a la palabra por la cual su mandante es conocido a nivel nacional e internacional. Destaca que por el hecho de que el nombre de dominio contenga las palabras Productos y PS no marca ninguna diferencia, e incluso podría prestarse para asociar a los productos alimenticios de su representada, considerando que la sigla PS significa justamente Productos Simunovic. Se refiere a la observancia de los principios de competencia leal y ética mercantil, art. 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL. Se refiere a la calidad del legítimo titular, señala que Industria Frigorífica Simunovic S.A. es el creador y legítimo titular de la marca Simunovic, principal y más grande planta faenadora de carnes y frigorífico de Chile, palabra que corresponde al apellido de la familia del dueño y creador de la empresa, y de su razón social, quien ha logrado que su marca sea un signo notorio tanto en Chile como en el extranjero. Agrega la nula presencia de la marca Productos PS Simunovic en internet no obstante estar registrada desde el año 2006, de manera que los usuarios tenderán asociar el nombre de dominio litigioso con sus representada y no con la contraparte. Se refiere a la inducción a error o confusión, señala que su representada es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el signo Simunovic, por tanto, su utilización por parte de terceros de la denominación Productos PS Simunovic inducirá a error o confusión respecto del origen de los productos o servicios, considerando además que ambas partes se dedican al mismo rubro alimenticio, ocasionando un real perjuicio a su mandante y sus legítimos intereses. Cita jurisprudencia arbitral relacionada al nombre de dominio en disputa, específicamente el dominio gruposimunovic.cl. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompaña los siguientes documentos: Impreso obtenido desde la página web inapi.cl donde constan los registros de la marca Simunovic; Copia de los certificados de registro de la marca Simunovic país oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI); Impresos obtenidos desde la página web nic.cl donde

constan las inscripciones de los dominios simunovic.cl y frigorificosimunovic.cl; E-mail de hostmaster@nic.cl donde consta la solicitud de inscripción del dominio simunovic.cl; Impreso obtenido de la página register.com en el cual consta el registro del nombre de dominio simunovic.com; Prensa y publicaciones desde el año 1984 a 2001 que se refieren a su mandante, su actividad comercial, uso y forma de la marca Simunovic; Copia del diploma otorgado por ProChile; Invitación enviada por Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile; E-mail de agradecimiento enviado por Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile; Distinción otorgada por Equity a la familia Simunovic Vodanovic; Fotografía de camión de Industria frigorífica Simunovic S.A.; Bolsas y envases utilizados por Industria Frigorífica Simunovic S.A.; Facturas de ventas nacionales desde el año 1997 al año 2011 y facturas de exportación; Calendario del año 2011 de Industria frigorífica Simunovic S.A.; Revista italiana Eurocarni de diciembre de 2004; Directorio exponencial Foodex Japan; Revista descriptiva de la marca Industria frigorífica Simunovic S.A.; Catálogo Expo-Francia 2008, Sial, Paris; Catálogo Expo-Francia 2010, Sial, Paris; Catálogo Expo- Alemania 1999, 2001, 2005, 2007 y 2011; Copia de sentencia arbitral en juicio grupossimunovic.cl. Se deja constancia que atendido el gran volumen de los documentos, éstos se guardaron en una caja.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de doña Mónica Danissa Simunovic Juri.

Doña Mónica Danissa Simunovic Juri no evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Industria Frigorífica Simunovic S.A. ni objetó los documentos.

I.6.2 Respuesta de Industria Frigorífica Simunovic S.A.

Consta a fojas 48 de autos, que doña María Carolina Del Río Herane en representación de Industria Frigorífica Simunovic S.A. presentó escrito evacuando traslado. Señala que la contraria sostiene que sus productos se encuentran en el mercado desde el año 2005,

fecha muy posterior a aquella en que fueron lanzados sus productos Simunovic, año 1978, lo que permite presumir el riesgo de confusión en los usuarios de internet y del comercio digital online. Agrega que al realizar una búsqueda en Google respecto de la expresión Productos PS Simunovic la única referencia se limita a señalar el registro de la marca y la solicitud de nombre de dominio, pero no se observa ningún tipo de resultado relacionado al origen empresarial y operacional de la contraria. Además acompaña impresión de la página web google.cl citada.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 51 de autos, con fecha 18 de marzo de 2014, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que doña Mónica Danissa Simunovic Juri con fecha 27 de mayo de 2013 solicitó el nombre de dominio "productos-ps-simunovic.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Industria Frigorífica Simunovic S.A., lo solicitó con fecha 11 de junio de 2013.-

II.2 Que doña Mónica Danissa Simunovic Juri fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en la marca registrada "Productos PS Simunovic" es de su propiedad desde el año 2006, según registro 767611, clase 30. Agrega que no hay confusión en imagen ni en fonética con Frigoríficos Simunovic, ya que su logo y nombre es muy diferente, y sus productos están clasificados en la clase 30 diferente a las clases registradas por la contraparte. Argumenta que sus productos se encuentran en el mercado desde el año 2005 y que tienen presencia en redes

sociales y en la web. Agrega que es titular del dominio productos-ps-simunovic.com, el cual cambia solo en la extensión.

II.3 Que Industria Frigorífica Simunovic S.A. fundamentó su mejor derecho en que es una importante empresa frigorífica de avanzada tecnología situada en Punta Arenas dedicada principalmente a la faena de carne bovina, ovina y sus productos. Hace una reseña histórica de la empresa y señala que es la planta faenadora de carnes y frigoríficos más grande y moderno de Chile. Fundamenta que su representado es titular del nombre de dominio simunovic.cl y frigorificossimunovic.cl registrados el 2001 y 2000 respectivamente. Agrega que el nombre de dominio productos-ps-simunovic.cl incluye íntegramente su nombre de dominio, simunovic.cl, como también reproduce en forma literal la marca comercial de su mandante, Simunovic, famosa y notoria, registrada desde el año 2004. Además, señala que su signo distintivo, Simunovic, corresponde al elemento central de su razón social. Señala que lo anterior contrasta con el registro marcario de su contraparte Productos PS Simunovic, la cual sólo protege a un conjunto estilizado y visual. Resalta que la contraparte posee el registro de la marca mixta Productos PS Simunovic clase 30 del ámbito alimenticio, de su mismo ámbito comercial, pudiendo prestar para error o engaño al consumidor el nombre de dominio solicitado. Se refiere al registro de la marca Simunovic en el extranjero, específicamente en la OAMI, exportando principalmente a España, Italia, Grecia, Francia y Alemania. Además fundamenta que es titular del nombre de dominio internacional "simunovic.com" registrado en octubre de 2000, sitio en idioma inglés. Fundamenta que la sola incorporación de la expresión Simunovic en cualquier buscador de uso corriente dará principalmente como resultado la empresa Frigorífica Simunovic S.A., lo anterior da cuenta de su uso real y efectivo de la expresión Simunovic. Argumenta que al aparecer en Internet el nombre de dominio "productos-ps-simunovic.cl" ineludiblemente creará confusión en el público consumidor, si se considera que el elemento central es la palabra Simunovic que corresponde a la palabra por la cual es conocido a nivel nacional e internacional. Destaca que por el hecho

de que el nombre de dominio contenga las palabras Productos y PS no marca ninguna diferencia e incluso podría prestarse para asociar el dominio a sus productos alimenticios, considerando que la sigla PS significa justamente Productos Simunovic. Se refiere a la observancia de los principios de competencia leal y ética mercantil, art. 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL. Se refiere a la calidad del legítimo titular, en cuento es el creador y legítimo titular de la marca Simunovic, palabra que corresponde al apellido de la familia del dueño y creador de la empresa, y de su razón social, quien ha logrado que su marca sea un signo notorio tanto en Chile como en el extranjero. Se refiere a la inducción a error o confusión, del signo Simunovic, por su utilización por parte de terceros respecto del origen de los productos o servicios, considerando además que ambas partes se dedican al mismo rubro alimenticio, ocasionándole un real perjuicio. Finalmente, cita jurisprudencia arbitral relacionada al nombre de dominio en disputa, específicamente el dominio gruposimunovic.cl.

II.4 Que debe considerarse que el elemento central y que le otorga distintividad al nombre de dominio en disputa, "productos-ps-simunovic.cl", es la denominación "Simunovic". Que dicha denominación corresponde a un apellido, hecho que no está en discusión de acuerdo a lo expuesto por ambas partes. Que el apellido "Simunovic" corresponde al primer apellido de doña Mónica Danissa Simunovic Juri, y también, corresponde a la razón social del segundo solicitante, Industria Frigorífica Simunovic S.A., que deriva precisamente de la familia dueña de dicha empresa de apellido "Simunovic". Que atendido lo anterior, resulta que ambas partes tienen un legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, pues el apellido "Simunovic" identifica claramente a ambas partes.

II.5 Que se encuentra acreditado en autos, fojas 28, que doña Mónica Danissa Simunovic Juri es titular de la marca mixta "Productos PS Simunovic", registrada en el año 2006,

clase 30. Que la marca “Productos PS Simunovic” es idéntica al nombre de dominio solicitado, “productos-ps-simunovic.cl”, lo cual le confiere un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.6 Que se encuentra acreditado en autos, que Industria Frigorífica Simunovic S.A. es titular de la marca registrada “Simunovic”, desde el año 2004, en distintas clases. Que la marca “Simunovic” no es idéntica al nombre de dominio solicitado, “productos-ps-simunovic.cl”, pero sí resulta engañosamente similar. Lo anterior atendido que la marca “Simunovic” se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa.

II.7 Que frente a una marca registrada, “Productos PS Simunovic”, idéntica al nombre de dominio, “productos-ps-simunovic.cl”, y a una marca, “Simunovic”, engañosamente similar al mismo nombre de dominio, resulta de toda lógica, que quien tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, es el titular de la marca idéntica al nombre de dominio en disputa, esto es, doña Mónica Danissa Simunovic Juri.

II.8 No obstante lo razonado anteriormente, debe tenerse en cuenta, que la marca “Productos PS Simunovic”, de la primera solicitante, idéntica al nombre de dominio en disputa, no resulta ser famosa y notoria, hecho que la parte no fundamentó ni acreditó. Lo anterior, contrasta con la marca “Simunovic”, del segundo solicitante, que es engañosamente similar al nombre de dominio, pero que sí fundamentó su fama y notoriedad. Si se analiza el “criterio de notoriedad”, que es un criterio posible de resolución para la asignación de los nombres de dominio, esta teoría postula, que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, en este sentido, tal teoría precisa que las marcas notorias son aquellas reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado. Que si bien, de acuerdo a la documentación acompañada por la Industria Frigorífica Simunovic S.A., y no objetada por la primera solicitante, la marca “Simunovic” resulta ser conocida por

quienes se vinculan con su giro comercial. Sin embargo, a juicio de éste sentenciador, no cumple con los términos expuestos, pues, de la documentación acompañada, no es posible llegar a la convicción que es conocida por la mayoría de la población de un lugar determinado, en este caso, de nuestro país, como podría ser el caso de las marcas del mismo rubro alimenticio como por ejemplo "La Preferida", "PF", "Sopraval", "La Crianza", etc. En consecuencia, en concepto de este sentenciador, la marca "Simunovic", no cumple en su integridad con el criterio de la notoriedad del signo pedido, razón por lo cual, no resulta una razón suficiente para otorgarle un mejor derecho sobre la marca "Productos-PS-Simunovic" idéntica al nombre de dominio solicitado, y, atendido, además, que la primera solicitante está haciendo uso legítimo de su nombre, Simunovic, derecho que emana de los atributos de la personalidad.

II.9 Que doña Mónica Danissa Simunovic Juri fundamentó que es titular del nombre de dominio "productos-ps-simunovic.com". Dicho nombre de dominio es idéntico al nombre de dominio en disputa, lo que a juicio de éste sentenciador constituye un mejor derecho sobre el nombre de dominio de igual denominación "productos-ps-simunovic.cl", aun cuando éste no se encuentre activo, por cuanto evidencia su legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.

II.10 Que la Industria Frigorífica Simunovic S.A., fundamentó que es titular de los nombres de dominio "simunovic.cl" y "frigorificosimunovic.cl". Valga lo mismo dicho para la marca registrada en el considerando anterior, esto es, que a juicio de este sentenciador dichos nombres de dominio son sólo engañosamente similares al nombre de dominio en disputa "productos-ps-simunovic.cl". En consecuencia, quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa es doña Mónica Danissa Simunovic Juri que es también titular del nombre de dominio "productos-ps-simunivic.com" idéntico al nombre de dominio en disputa.

II.11 Que debe considerarse que don Mónica Danissa Simunovic Juri fundamentó que bajo su marca "Productos PS Simunovic", comercializa masas congeladas, empanadas, masas de empanadas, sopaipillas, pizzetas, empanaditas cocktail, empanaditas medialuna y otras, fojas 20 a 26 de autos. Que el nombre de dominio en disputa, productos-ps-simunovic, identifica en forma genérica a dichos productos. Que el nombre de dominio "productos-ps-simunovis.cl", también, podría identificar los productos de la Industria Frigorífica Simunovic S.A., productos congelados de carnes y sus subproductos, los que comercializa tanto en Chile como en el extranjero. Sin embargo, como ya se ha razonado, doña Danissa Simunovic tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, tanto por la titularidad de la marca y nombre de dominio idénticos al del nombre de dominio de autos, cómo por cuanto, resulta para este sentenciador de toda justicia y equidad, el uso legítimo de su primer apellido, Simunovic, para identificar los productos que comercializa.

II.12 Atendido todo lo anterior, de acuerdo a lo que la prudencia y equidad indican, éste sentenciador ha llegado a la convicción de que el nombre de dominio en disputa "productos-ps-simunovic.cl" debe ser asignado a quien es titular de la marca idéntica, doña Mónica Danissa Simunovic Juri", quien además está haciendo un uso legítimo de su nombre, primer apellido, con el cual identifica los productos que comercializa, derecho que emana de los atributos de la personalidad que reconoce nuestro Derecho.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "productos-ps-simunovic.cl" a don Mónica Danissa Simunovic Juri.

Cada parte pagará sus costas.

Devuélvanse los documentos acompañados por la Industria Frigorífica Simunovic S.A.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.