Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio editorialjuridicaaremi.cl
Oficio OF11854

## **VISTOS:**

- 1. Que con fecha 22 de septiembre de 2009, doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ solicita la inscripción del nombre de dominio editorialjuridicaaremi.cl. Posteriormente, con fecha 20 de octubre de 2009, EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, representada en calidad de contacto administrativo por don FELIPE VINAGRE LARRAÍN, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio editorialjuridicaaremi.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje:
- 2. Que mediante Oficio OF11854, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;
- 3. Que con fecha 5 de enero de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 15 de enero de 2010, a las 10:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;
- 4. Que con fecha 15 de enero de 2010, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por una parte, don ERIC ACEVEDO REIMERS, quien exhibe poder para representar a la Primera Solicitante, doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ y, por la otra, don DIEGO VICUÑA DOMÍNGUEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral;
- 5. Que con fecha 22 de enero de 2010, el Segundo Solicitante, EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;
- 6. Que con fecha 27 de enero de 2010, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, presenta su demanda de asignación del dominio **editorialjuridicaaremi.cl**, argumentando que ésta corresponde a una de las instituciones más reconocidas y reputadas en el ámbito legal, de larga data y tradición, y se encuentra absolutamente posicionada como la editorial autorizada para publicar libros de los autores más reconocidos en el ámbito nacional. En este sentido, señala que es dable recordar el contenido de la Ley que la creó cuya fecha de publicación es el 6 de febrero del año 1947, bajo el N° 8737 en donde se señala literalmente que:

"Art. 1° Confiérese personalidad jurídica a la "Editorial Jurídica de Chile" que ha sido fundada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y por la Biblioteca del Congreso Nacional.

"Art. 2° Apruébanse como estatutos de la "Editorial Jurídica de Chile" las disposiciones contenidas en el "Convenio Principal".....

"Art. 3° "La Editorial Jurídica de Chile" o "Editorial Andrés Bello", tiene su domicilio en la ciudad de Santiago y su dirección y administración superiores están a cargo de un consejo..."

EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE señala que la vigencia de su personalidad jurídica consta del Certificado de Vigencia emitido por el Ministerio de Justicia, a través de de su Departamento de Personas Jurídicas. A su vez, el Segundo Solicitante indica que tiene registrada como marca comercial la expresión "EDITORIAL JURÍDICA" mediante los siguientes registros:

- "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, EDITORIAL ANDRÉS BELLO", Registro N° 791.118, para distinguir servicios de empresa editora, de la clase 41.
- "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE / ANDRÉS BELLO", Registro N° 732.168, para distinguir productos impresos y publicaciones, de la clase 16.
- "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE / ANDRÉS BELLO", Registro N° 745.089, para distinguir establecimiento comercial de productos de la clase 16 en diversas regiones.
- "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE", Registro N° 650.770, para distinguir servicios de empresa editora, de la clase 41.
- "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE", Registro N° 650.771, para distinguir productos de la clase 16.

El Segundo Solicitante dice que detenta registros marcarios que la amparan para operar con caracteres de exclusividad a su expresión. Por ello, de este cúmulo de antecedentes se tiene que EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE es una sola, con un renombre bien ganado, amparada a través de registros marcarios y, además, como una institución respetada y reconocida por parte del mercado.

El Segundo Solicitante señala que el nombre de dominio de autos editorialjuridicaaremi.cl detenta un grado fatal de similitud con la expresión "EDITORIAL JURÍDICA". En este sentido, añade que es particularmente útil recordar el contenido del dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, en donde se estableció la finalidad de los nombres de dominio: (considerando 7.8) "Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.

"Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."

EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE desea tutelar una Ley que crea una institución con una expresión única y determinada, y además que no existan confusiones con otras instituciones.

El Segundo Solicitante hace mención al criterio usado por la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, en donde se señala en su artículo 14 que "es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros". En otras palabras, para EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representado por la acreditación del mejor derecho de las partes en un conflicto.

El Segundo Solicitante, respecto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, señala que la publicidad como tal no tiene un tratamiento orgánico por parte de la legislación positiva. Lo más cercano a ello se encuentra en el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, el cual sirve como marco normativo para el análisis del presente caso. Este código define los avisos publicitarios como "una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta.". EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE indica que esta norma también puede aplicarse a los nombres de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para estos efectos, están representadas por los siguientes artículos:

Art. 4 "Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:...F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales."

Art. 13 "Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria."

EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE hace presente que la Ley de protección al consumidor, en su artículo 1, define la publicidad bajo el N° 4 como "la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio..". Pues bien, esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética publicitaria y la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley (Ley 19.496). En este sentido, las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal, especialmente el artículo 28 A el cual reza: "Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores".

El Segundo Solicitante argumenta que la norma mencionada tiene como finalidad proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un distintivo similar. Por tanto, la existencia de un nombre de dominio que representa una variante de la expresión registrada EDITORIAL JURÍDICA en posesión de una tercera persona, será motivo de confusión, pues hace referencia tanto a la marca de titularidad de EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, como a todo un proyecto histórico que se encuentra detrás de dicho distintivo.

El Segundo Solicitante considera que las normas citadas sirven para acreditar que la concesión del dominio a la Primera Solicitante contraría o afecta las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho en la persona de EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, decretándose la concesión del dominio al mismo.

EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE hace presente los Principios de competencia leal y de ética mercantil, que corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en sus numerales 2 y 3: "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:

- 1. "Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 2. "Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 3. "Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

El Segundo Solicitante considera que el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado mediante la confusión mercantil, y proteger la titularidad de marcas o distintivos en empresas

posicionadas. Por ello, la concesión del nombre de dominio a la Primera Solicitante crearía una confusión que debe ser evitada.

EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE reitera su titularidad sobre registros marcarios, por los cuales debe ser respetada. Entonces la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario.

El Segundo Solicitante concluye que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, reconocida entidad editorial, como titular de un signo registrado, así como el creador intelectual de la expresión en comento, y quien se encargó de darla a conocer al consumidor y darle un alto nivel de posicionamiento. Por tanto, es quien detenta un mejor derecho sobre la expresión en conflicto y de allí que deba asignársele el nombre de dominio materia de autos:

7. Que con fecha 29 de enero de 2010, don ERIK ACEVEDO REIMERS, en representación de la Primera Solicitante, doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ, presenta su demanda de mejor derecho, argumentando que ella es socia de EDITORIAL JURÍDICA ACEVEDO Y REIMERS LTDA., sociedad constituida con fecha 10 de abril de 1997, pudiendo actuar bajo el nombre de "AREMI", según consta en la escritura de constitución de dicha sociedad. Agrega que el nombre de fantasía "AREMI" es una sigla que representa las iniciales de los apellidos y nombres de cada uno de los socios, a sabe, Acevedo Reimers Erik Miguel Inguer.

La Primera Solicitante señala que ha tenido vínculos comerciales con el Segundo Solicitante, lo que acredita mediante copias de facturas que acompaña, las cuales además demuestran que el Segundo Solicitante lo conoce como EDITORIAL JURÍDICA AREMI.

Doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ hace presente que en la Web existen innumerables editoriales jurídicas, y basta con ingresar la palabra en un buscador para revelarse varias alternativas, como Editorial Jurídica La ley, Editorial Jurídica Congreso y Editorial Jurídica Manuel Montt, entre otras.

La Primera Solicitante argumenta que las palabras "Editorial Jurídica" son genéricas, debido a que el diccionario de la Real Academia Española define Editorial como: "1.Perteneciente o relativo a editores o ediciones. 2.- Articulo de fondo no firmado. 3.Casa editora". A su vez, define "Jurídica" como: "Que atañe al derecho o se ajusta a el." Por consiguiente, a juicio de doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ, las empresas que se dediquen al rubro jurídico, sean éstas para editar o promover el derecho, serán Editoriales Jurídicas.

La Primera Solicitante entiende que existe la EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE o EDITORIAL ANDRÉS BELLO, la cual se dedica a la edición y difusión de temas jurídicos, pero la protección de la marca es sólo en su conjunto, esto es, únicamente a la marca "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE" o "EDITORIAL ANDRÉS BELLO", y no a la expresión "Editorial Jurídica".

Doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ indica que no busca lucrar con el nombre "Editorial Jurídica" en forma aislada, sino que con su apellido que es

AREMI, y es así como ha trabajado, con su nombre e identidad propia, lo que se demuestra con las fotos que acompaña de su local comercial, como también con las copias que allega de sus publicaciones y pagina Web. Por tanto, siempre ha existido y existirá su buena fe y, tal cual dispone el Reglamento de NIC Chile en su artículo 23:

- 1. La Primera Solicitante esta utilizando su nombre en la Web, y no otro.
- 2. La Primera Solicitante es conocida por su nombre, puesto que así está en sus publicaciones y en sus relaciones comerciales.
- 3. La Primera Solicitante está haciendo el uso que le otorga la marca y el giro al que se dedica.

La Primera Solicitante considera que tiene el derecho de usar su nombre y su marca, y así lo ha hecho estos 12 años desde la constitución de la sociedad EDITORIAL JURÍDICA ACEVEDO Y REIMERS LTDA. A su vez, señala que no se cumplen ninguno de los supuestos para que se considere abusiva una inscripción, a saber:

- 1. "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
- 2. "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio.
- 3. "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".

Doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ concluye que el nombre AREMI, único y original, significa el nombre de los socios, no es idéntico ni siquiera similar a la de la EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE o EDITORIAL ANDRÉS BELLO, y ella tiene derechos legítimos, por cuanto es socia de la Editorial y, por último, no existe mala fe, toda vez que el nombre de EDITORIAL JURÍDICA es un nombre genérico, que cualquier persona puede utilizar;

- 8. Que con fecha 5 de febrero de 2010, se certifica que con fecha 22 de enero de 2010, el Segundo Solicitante, EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, consignó el saldo de los honorarios arbitrales del presente juicio;
- 9. Que por resolución de fecha 5 de febrero de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 27 de enero de 2010 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE. A su vez, se provee el escrito presentado con fecha 29 de enero de 2010 por don ERIK ACEVEDO REIMERS, en representación de la Primera Solicitante, INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ, dándose traslado a las partes de las respectivas demandas arbitrales, lo que se notifica por correo electrónico;
- 10. Que con fecha 19 de febrero de 2010, don ERIK ACEVEDO REIMERS, en representación de la Primera Solicitante, doña INGUER ROSA REIMERS

MANRÍQUEZ, evacua el traslado, argumentando que el Segundo Solicitante, en su alegación, declara que la editorial aludida es la "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE" o "ANDRÉS BELLO" y, en esos términos, fue creada por ley. La Primera Solicitante no discute lo anterior pero, sin perjuicio de ello, la ley no le atribuye el dominio exclusivo sobre la expresión "EDITORIAL JURÍDICA". En este sentido, indica que dicha editorial fue creada para satisfacer una necesidad de publicación y dar énfasis al tema jurídico y agrega que debe tenerse en cuenta que la editorial data del año 1947, época en la que no existían otras casas editoriales y en que ésta tenía el monopolio absoluto del mercado, siendo su nombre el de EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE o ANDRÉS BELLO, y no simplemente "EDITORIAL JURÍDICA", como pretende hacer creer el Segundo Solicitante.

La Primera Solicitante añade que se desprende de la inscripción marcaria del Segundo Solicitante que la protección a la marca es en su conjunto o sea "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE" o "EDITORIAL ANDRÉS BELLO" y no en forma aislada como lo pretende presentar el Segundo Solicitante

El Primer Solicitante hace referencia a su marca "**AREMI EDICIONES LIMITADA**" Registro N° 568.890 para distinguir "servicio editorial" de la clase 41 que data del 26 de mayo de 2000, indicando que dicho registro se hizo a su nombre, tal como lo han hecho las demás casas editoriales que existen en el mercado, las cuales se pueden apreciar con un solo click en Internet.

Doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ señala que el Segundo Solicitante pretende establecer que existe una similitud entre el nombre de dominio **editorialjurídicaaremi.cl** solicitado y sus marcas comerciales. Sin embargo esta semejanza no existe, toda vez que la marca es un todo, esto es "**EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE**", según puede apreciarse de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, y en los mismos puede apreciarse que no se refieren a la expresión "EDITORIAL JURÍDICA" en forma aislada.

La Primera Solicitante alega que esta situación en que el Segundo Solicitante pretende tener exclusividad sobre las dos palabras "EDITORIAL" y "JURÍDICA" sería monopolizante, destruyendo la "competencia perfecta" expresada en nuestra Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 21, el cual estipula el derecho de ejercer cualquier actividad económica, teniendo como limitaciones que ésta no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas que la regulan. Agrega que es en este sentido que EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE tiene como única finalidad en la disputa materia de autos el impedirle a un eventual competidor económico en el mercado el uso de la expresión "EDITORIAL JURÍDICA". Según doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ, la situación de solicitar la asignación de editorialjuridicaaremi.cl a EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE. sólo busca querer monopolizar a su antojo la frase "EDITORIAL JURÍDICA". La Primera Solicitante argumenta que si fuera ese el contexto, a través de este mecanismo se vulneraría su derecho de propiedad, al ser ella la dueña absoluta de su marca, por lo que se vulneraría la garantía constitucional del derecho de propiedad que se tiene sobre ella;

11. Que por resolución de fecha 26 de marzo de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 19 de febrero de 2010 por don ERIK ACEVEDO REIMERS, en

representación de la Primera Solicitante, doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ, lo que se notifica por correo electrónico;

12. Que con fecha 29 de marzo de 2010, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, hace presente que doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ ha señalado que el nombre de dominio obedece a la conjunción de la letra inicial de los nombres de los socios, a lo cual se le agregó la expresión "EDITORIAL JURÍDICA".

El Segundo Solicitante indica que como consecuencia de lo anterior, y de la lectura de las alegaciones del Primer Solicitante, se limita el ámbito concurrencial en el cual participará mercantilmente dicha persona, y de allí que se colija que los mercados objetivos serán exactamente los mismos. En otras palabras, a través del medio Internet se ofrecerán publicaciones de una editorial que tiene el carácter de jurídica. Precisamente por dicha consideración a EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE le asisten derechos de índole superior en torno al nombre de dominio en cuestión.

EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE reitera que es una persona jurídica habilitada legalmente para editar publicaciones de dicho carácter, según publicación del 6 de febrero del año 1947, en donde aparece el texto de la Ley N° 8737. Agrega que está ligada a la memoria nacional desde el año 1947 y, por ello, en Internet detenta derechos de índole superior, añadiendo que es la entidad autorizada legalmente para operar con la expresión "EDITORIAL JURÍDICA", cuestión que encuentra su fundamento en la misma Ley y en las autorizaciones emanadas del Ministerio de Justicia.

El Segundo Solicitante a su vez reitera lo señalado anteriormente en el sentido de que ha registrado la expresión "EDITORIAL JURÍDICA" a tarvés de sus registros de las marcas "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, EDITORIAL ANDRÉS BELLO" y "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE", para distinguir productos de la clase 16, establecimiento comercial para la compraventa de productos de la clase 16 en diversas regiones y servicios de la clase 41.

El Segundo Solicitante concluye que los registros marcarios que detenta, lo amparan para operar con caracteres de exclusividad a su expresión. Por ello, de este cúmulo de antecedentes considera que EDITORIAL JURÍDICA es una sola, con un renombre bien ganado, amparada a través de registros marcarios y, además, como una institución respetada y reconocida por parte del mercado, que muestran un mejor derecho para que la atribución del nombre de dominio recaiga en EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE;

- Que por resolución de fecha 1 de abril de 2010, se provee el escrito presentado con fecha 29 de marzo de 2010 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE;
- 14. Que con fecha 12 de abril de 2010, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

## Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio

- CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.
- 2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.
- 4. Que conforme a la documentación acompañada por doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ, y no objetada por el Segundo Solicitante, la Primera Solicitante ha acreditado ser socia de EDITORIAL JURÍDICA ACEVEDO Y REIMERS LTDA., constituida con fecha 10 de abril de 1997, la cual tiene como objeto "la edición, impresión, publicación, divulgación, promoción y comercialización, en todas sus formas de todo tipo de obras literarias, ya sea del tipo científico, técnico, profesional, o de cultura general, ya sea que éstas asuman la forma de folletos, revistas, libros, y/ de impresos en general";
- 5. Que bajo su razón social EDITORIAL JURÍDICA ACEVEDO Y REIMERS LTDA., la Primera Solicitante ha acreditado haber tenido relaciones comerciales con el Segundo Solicitante desde a lo menos el año 2005;
- 6. Que la EDITORIAL JURÍDICA ACEVEDO Y REIMERS LTDA. no solamente es editorial, sino que también opera un local comercial bajo la marca "AREMI EDITORIAL JURÍDICA" en la calle Huérfanos 1373, local 27, Santiago Centro;
- 7. Que la Primera Solicitante ha acreditado que EDITORIAL JURÍDICA ACEVEDO Y REIMERS LTDA. es titular de la marca comercial "AREMI EDICIONES LIMITADA" registrada bajo el N° 568.890 para distinguir "servicio editorial" de la clase 41 que data del 26 de mayo de 2000. Al respecto, si bien dicha editorial no es titular de la marca comercial "AREMI EDITORIAL JURÍDICA", ese signo es efectivamente utilizado en el mercado, específicamente en relación al establecimiento comercial que opera EDITORIAL JURÍDICA ACEVEDO Y REIMERS LTDA.;
- 8. Que de los documentos probatorios acompañados por el Primer Solicitante en este proceso, se acredita un uso real y efectivo de la marca "AREMI EDICIONES LIMITADA" en el mercado, con anterioridad al inicio de este juicio arbitral, a pesar de que la Primera Solicitante no ha acreditado tener registrada la marca "EDITORIAL JURÍDICA AREMI";
- 9. Que, por otro lado, mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, la cual no fue objetada por el Primer Solicitante, EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE ha acreditado fehacientemente que es titular en Chile de las marcas comerciales "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, EDITORIAL ANDRÉS BELLO"

Registro N° 791.118 para distinguir "servicios de empresa editora" de la clase 41, Registro N° 732.168, para distinguir "productos impresos y publicaciones" de la clase 16 y Registro N° 745.089 para distinguir "establecimiento comercial de productos de la clase 16" en diversas regiones. Asimismo, es titular de la marca "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE" Registro N° 650.770 para distinguir "servicios de empresa editora" de la clase 41 y Registro N° 650.771 para distinguir productos de la clase 16;

- 10. Que en usos de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha verificado en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que ya coexisten en la clase 41 las marcas "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE, EDITORIAL ANDRÉS BELLO" y "EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE" del Segundo Solicitante con otras marcas registradas de propiedad de terceros que incluyen la expresión "EDITORIAL JURÍDICA". Es así como se encuentran registradas las marcas "EDITORIAL JURÍDICA CRUZ DEL SUR LTDA." Registro N° 768.366 para distinguir "editorial de textos jurídicos y legales" de la clase 41 y "EDITORA JURÍDICA MANUEL MONTT" Solicitud N° 885.368 para distinguir "editorial; edición de videos y textos; ediciones musicales; arriendo de libros, textos, videos, películas y CD Roms" de la clase 41, recientemente aceptada a registro;
- 11. Que conforme a la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, puede advertirse que el Segundo Solicitante no interpuso en su momento oposiciones en contra de las solicitudes de las marcas "EDITORIAL JURÍDICA CRUZ DEL SUR LTDA." Registro N° 768.366 y "EDITORA JURÍDICA MANUEL MONTT" Solicitud N° 885.368, ambas para servicios de la clase 41;
- 12. Que de un somero análisis de la base de datos de NIC Chile, puede advertirse que ya existen otros nombres de dominio asignados a terceros que incluyen la expresión "EDITORIAL JURÍDICA", a saber, editorialjuridicalaley.cl registrada originalmente el 23 de septiembre de 2004 a nombre de PEDRO BENHUR SÁNCHEZ CABRERA y editorialjuridicamanuelmontt.cl 20 de enero de 2006 a nombre de EDITORIAL JURÍDICA MANUEL MONTT SOCIEDAD ANÓNIMA;
- 13. Que a pesar de que el Segundo Solicitante dice que detenta registros marcarios que la amparan para operar con caracteres de exclusividad con su expresión "EDITORIAL JURÍDICA", conforme a lo señalado con anterioridad queda claro que el Segundo Solicitante no tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre dicha expresión;
- 14. Que, además, el Segundo Solicitante invoca como uno de sus fundamentos de mejor derecho lo dispuesto en la Ley N° 8.737, la cual le confiere personalidad jurídica a la EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE. A su vez, el artículo 2 de la Ley N° 8.828 modifica el artículo 3° de la Ley N° 8.737, y establece que las ediciones oficiales de los Códigos de la República sólo podrán hacerse por la EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE. Sin embargo, las leyes citadas por el Segundo Solicitante no le conceden exclusividad sobre la expresión "EDITORIAL JURÍDICA", sino que solamente establecen que el Segundo Solicitante será la única institución que podrá hacer las ediciones oficiales de los Códigos de la República;

15. Que lo anterior se ve avalado por el hecho de que ya coexisten otras marcas comerciales y nombres de dominio inscritos por terceros que incluyen la expresión "EDITORIAL JURÍDICA", sin que se produzcan las confusiones entre los consumidores y usuarios de Internet que indica el Segundo Solicitante;

16. Que, a mayor abundamiento, el dominio de autos tiene incorporada la expresión "AREMI" que distingue a la sociedad de la Primera Solicitante, logrando diferenciarse aún más el dominio en conflicto con la empresa, las marcas comerciales y los nombres de dominio del Segundo Solicitante;

17. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

18. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por a Primera Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

## **SE RESUELVE:**

Asígnense los nombres de dominio **editorialjuridicaaremi.cl** a la Primera Solicitante, doña INGUER ROSA REIMERS MANRÍQUEZ, RUT Nº 7.223.915-6.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Giovanna Minguzzi Clunes, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 16 de agosto de 2010.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8 Giovanna Minguzzi Clunes RUT 9.833.193-K