En Santiago de Chile, a 8 de octubre del año dos mil siete, en los autos por conflicto en inscripción del nombre de dominio **opusnight.cl**, suscitado entre EDUARDO AGUSTIN ARRIAGADA PEREZ, RUT 10.303.994-0, domiciliado en Yungay Nº 1224, Curicó, Curicó, y PRELATURA OPUS DEI, RUT 71.208.200-3, domiciliado en Marchant Pereira 575, Providencia, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 4 de septiembre de 2006, siendo las 21:47:24 GMT, EDUARDO AGUSTIN ARRIAGADA PEREZ formuló solicitud de inscripción de nombre de dominio **opusnight.cl**, constituyéndose así en el primer solicitante de éste, y el día 29 de septiembre de 2006, siendo las 22:39:56 GMT, PRELATURA OPUS DEI, formuló la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de dominio.

2. Que con fecha 14 de diciembre de 2006 se recibió de NIC Chile el Oficio N° 06954, por el que doña Margarita Valdés Cortés comunicó a este árbitro su designación como Árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **opusnight.cl**, suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 29 de diciembre de 2006 se aceptó la designación y se citó a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 5 de enero de 2007 a las 17:30 en Bandera 341 oficina 757, comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrónico y agregándose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a fs. 5 de autos.

4. Que con fecha 5 de enero del año 2007 se realizó la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento. No hubo conciliación, por lo que se procedió a la fijación del procedimiento.

5. Que a fojas 15 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales señala.

   En cuanto a antecedentes, señala que su contraparte solicitó la asignación del nombre de dominio en disputa, presentándose por su representada la correspondiente solicitud competitiva de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio .CL. Funda sus alegaciones en que la Prelatura Opus Dei es una tradicional y prestigiosa institución de la iglesia católica, reconocida como OPUS DEI o simplemente OPUS, por lo cual ha protegido su marca en casi la totalidad de productos y servicios, para así evitar que terceros hagan un mal uso o un uso despectivo de su reconocido nombre. Afirma que sin duda alguna la marca más reconocida y de mayor prestigio en nuestro país es la marca OPUS y OPUS DEI, protegiendo la más amplia cobertura en todos los productos y servicios, por lo que no cabe duda que la segunda solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

   Destaca la necesidad de abarcar los nombres de dominios en la búsqueda de una protección integral, a pesar de que estos tienen una naturaleza jurídica diversa.

   Luego cita los principales registros marcarios de propiedad de la Prelatura Opus Dei, correspondientes a sus marcas OPUS DEI y OPUS.

En cuanto al DERECHO, señala que la Prelatura Opus Dei posee respecto de las marcas antes singularizadas un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la Ley nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 nº 25 de la constitución Política de la república. Destaca asimismo el interés de la solicitante en el término en conflicto, por cuanto señalan que se vulneran sus derechos marcarios, en particular sobre el término OPUS que es el denominador común de las marcas citadas, y sobre la cual consideran tener un derecho legítimo. Hacen mención al artículo 22 del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .CL, por cuanto consideran que el término OPUS es el elemento distintivo del nombre de dominio en conflicto, por lo cual la palabra NIGHT, constituye un término evidentemente genérico y descriptivo que incluso puede dar una connotación negativa u opuesta a la obra del OPUS DEI. Por último señala que dado que los nombres de dominio son fáciles de recordar e identificar, cumplen también con funciones de carácter distintivo, relacionándolos con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.

6. Que, a fojas 53 y siguientes constan las alegaciones de mejor derecho del primer solicitante, el que hace presente que en relación con el principio “first come first served” su solicitud se presentó con 25 días de anticipación a la solicitud del segundo solicitante y acompaña antecedentes que prueban el registro del mismo nombre de dominio realizado el 11 de noviembre de 2001. Además, expone que la semejanza de los nombres OPUS DEI y OPUS NIGHT no son determinantes, y que si bien comparten el término OPUS, los complementos DEI y NIGHT logran crear signos con identidad y fisonomía propia. Por otra parte señala que desde un punto de vista conceptual difícilmente se producirían errores o confusiones. Señala que la inscripción de dominio se realizó de buena fe, sin ninguna intención de atacar en forma directa o indirecta la ideología o creencia del primer solicitante, y que su intención es meramente comercial, lo que prueba acompañando una imagen con la página de inicio del proyecto desarrollado en el año 2001, enfocado al arte, cultura y diversión. Por último hace presente que existe un dominio anterior que se inicia con el término OPUS, lo que señala como precedente para la coexistencia del dominio en conflicto.

7. Que a fojas 54 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado a fojas 55 por el primer solicitante, el 57 por el segundo solicitante que señaló en esa oportunidad que el primer solicitante no habría más que demostrado un simple interés en el nombre referido, y no un mejor derecho, lo cual consideran haber probado con las pruebas aportadas que demuestran numerosos registros marcarios con el término OPUS DEI. Señala además que el nombre de dominio en conflicto podría incluso ser usado como una manera de humillar o denostar al segundo solicitante, insistiendo respecto a que en la resolución del conflicto de autos debiera primar un criterio de derecho efectivo, donde si se advierta la existencia de creatividad intelectual por sobre meras declaraciones e intenciones.

8. Que, habiéndose vencido todos los plazos fijados en autos, a fojas 59 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es, "opusnight.cl".

SEGUNDO: Que el principio “first come first served”, actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, regirá la solución de conflictos de nombres de dominio sólo si las partes están en igualdad de condiciones. Al aplicarlo habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado poseer respecto a parte del nombre de dominio en disputa un derecho de propiedad constituido con anterioridad. Acreditó con este fin en la documental que consta en autos, que cuenta con varios registros marcarios que incluyen parte del término solicitado o bien coinciden parcialmente con él.

SEXTO: Que si bien la segunda solicitante es titular de derechos marcarios sobre signos similares a aquel objeto del conflicto de autos, no acreditó titularidad alguna sobre el término “opusnight.cl”.

SEPTIMO: Que de su parte, el primer solicitante ha demostrado un legítimo interés en el nombre de dominio en conflicto, acreditando que el mismo había sido solicitado el año 2001, y acompañando la página de inicio desarrollada en esa fecha.

OCTAVO: Que las alegaciones de la segunda solicitante en cuanto a que el nombre de dominio “opusnight.cl” pudiese ser usado para humillarla o denostarla entrañan el que el uso del mismo se realice de mala fe, mala fe que debiera ser probada por quien la alega, obligación que no es satisfecha en el presente caso. Al respecto, el primer solicitante manifiesta de forma explícita que el uso pretendido se relaciona con el arte, la cultura y la diversión, sin ninguna relación, directa o indirecta, con la segunda solicitante, afirmación que esta última no desvirtúa de manera alguna.

NOVENO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio opusnight.cl, es preciso señalar que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, la similitud entre los signos no es razón suficiente para suponer una confusión en cuanto al titular, ya que el término opusnight.cl está compuesta en los hechos de la suma de dos términos, siendo sólo uno de ellos común con el nombre que identifica al segundo solicitante.

DÉCIMO: Que la naturaleza jurídica de los nombres de dominio no busca prolongar el monopolio legal que otorga el derecho de marcas sino en aquellos casos en que nos encontremos con evidente mala fe o peligro obvio de confusión. En el caso de autos no existe mala fe que se haya probado, ni habría peligro de confusión, dado que ambos nombres se diferencian por los términos DEI y NIGHT.

DÉCIMO PRIMERO: Que como consta a este árbitro actualmente coexisten los nombres de dominio opus.cl, opus3.cl, opus5.cl, opuschile.cl, opusestudio.cl, opusgay.cl, opusingenieria.cl y opuspub.cl, todos registrados por diferentes titulares, con lo que no es legítimo invocar titularidad alguna sobre el término OPUS, como lo ha señalado el segundo solicitante en autos.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Atendido el mérito de los antecedentes, asígnese el dominio **opusnight.cl** al primer solicitante, EDUARDO AGUSTIN ARRIAGADA PEREZ, ya individualizado en autos.

Cada parte responderá por sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Valeria Taborga B.	Ingrid Barra H.
CI. 8.433.902-4	CI. 15.226.520-4