En Santiago de Chile a 1 de septiembre de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO14236 de fecha 24 de mayo de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "music-universal.cl", designación que acepté con fecha 25 de mayo de 2011, 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) Don José Elizardo Urra Roa, Rut 4.968.311-1, con domicilio en la ciudad de La Serena, Av. Raúl Bitrán Nachary – Edif. Borango- Apto B-403 de la comuna de La Serena, correo electrónico music.universal.producciones@gmail.com; 2) Universal Music S.A., Rut.78.042.900-3, representada por Larraín y Asociados y en autos por el abogado don Sebastián Prieto Damm, con domicilio en esta ciudad, Av. El Bosque 130 piso 12 de la comuna de Las Condes, correo electrónico sprieto@larrain.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "music-universal.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 inasistencia de don José E. Urra Roa, a quien le fue notificada el acta de comparendo, según consta a fojas 16 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don José Elizardo Urra Roa.

Don José Elizardo Urra Roa no presentó escrito de planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Universal Music S.A.

Consta a fojas 60 y siguientes que Sebastián Prieto Damm en representación de Universal Music S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que su representada se desempeña en nuestro país y a nivel mundial en el rubro del entretenimiento y específicamente en la producción musical. Universal Music S.A. posee derechos legítimos en relación al nombre de dominio en disputa y es conocida mundialmente, teniendo fama y notoriedad, por lo que la apropiación de cualquier signo que coincida o sea confusamente similar con sus marcas registradas, nombres de dominio o nombre comercial constituyen una vulneración a sus derechos legítimamente adquiridos y un riesgo de confusión que afectará a los consumidores y demás usuarios. Agrega que desde su creación en el año 1939, Universal Music ha liderado el mundo de la música, siendo una de las mayores empresas discográficas del mundo. Actualmente, es parte de Universal Music Group (UMG), y través de se red de subsidiarias, joint ventures y licencias, representa el 98% del mercado musical. Universal Music cuenta con una serie de sellos discográficos, tales como A&M/Octone, Barclay, Decca, Deutsche Grammophon, Disa, ECM, Emarcy, Fonovisa,

Interscope Geffen A&M Records, Island Def Jam Music Group, Machete Music, Mercury Records, Polydor Records, Show Dog–Universal Music, Universal Motown Republic Group, Universal Music Latino, Universal Music Group Nashville (que incluye a Lost Highway, MCA Nashville y Mercury Nashville), Poligram y Verve Music Group. Además UMG está conformado por artistas que cubren toda la gama de música del mundo y hace que UMG sea el líder en cuanto al repertorio internacional y local, así, dentro de los artistas que han firmado con Universal, puede nombrar a Norte America: Akon, All American Rejects, Beck, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Mary J. Blige, Bon Jovi, Busta Rhymes, Colbie Caillat, Mariah Carey, Keyshia Cole, Sheryl Crow, Daddy Yankee, Drake, Dr. Dre, Eminem, Melissa Etheridge, Fall Out Boy, Fergie, 50 Cent, Nelly Furtado, The Game, Vince Gill, Godsmack, Keri Hilson, Hinder, India.Arie, Jack Johnson, The Killers, Lady Gaga, Lil Wayne, Ludacris, Maroon 5, M.I.A., Nelly, Ne-Yo, OneRepublic, Owl City, Pussycat Dolls, Lionel Richie, Rihanna, Soulja Boy Tell'Em, Gwen Stefani, George Strait, Sugarland, Robin Thicke, Timbaland, Shania Twain, Josh Turner, Stevie Wonder, Sting, 3 Doors Down, and Kanye West, Jonas Brothers, and Miley Cyrus, Taylor Swift; Europa: Bryan Adams, Dame Shirley Bassey, David Bisbal, Bjork Marco Borsato, Antonio Carmona, Calogero, Coti, Sergio Dalma, Ilse Delange, Duffy, Mylene Farmer, Feist, Girls Aloud, Ich + Ich, Elton John, Jovanotti, Kaiser Chiefs, Keane, Ronan Keating, La Roux, Annie Lennox, Amy Macdonald, Metallica, Mika, James Morrison, Florent Pagny, Vanessa Paradis, Paco de Lucia, Rammstein, Rolling Stones, Rosenstolz, Andre Rieu, Paulina Rubio, Michel Sardou, Scissor Sisters, Bob Sinclar, Snow Patrol, Sugababes, Take That, Tamara, Tokio Hotel, U2, Amy Winehouse, Zazie, and Zucchero.; America Latina: Axel, Babasonicos, Belanova, Bersuit, Café Tacuba, Coti, Don Omar, Pedro Fernandez, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Juanes, Fanny Lu, Merche, Molotov, Zeca Pagodinho, Piringo & Rosario, Sandy, Ivete Sangalo, Marco Antonio Solis, Los Tigres del Norte, Diego Torres, Caetano Veloso, y Wisin y Yandel; Asia Pacifico: AI, Vanessa Amorosi, Thelma Aoyama, Aska, Avalanches, Kate Ceberano, Sarah Blasko, Eason Chan, Hins Cheung, Jacky Cheung, Kelly Chen, Cut

Copy, Sa Dingding, Dreams Come True, Bernard Fanning, Masaharu Fukuyama, the Grates, GReeeeN, Xiao Guang, Hacken Lee, Werrying Liang, Sekio Matsuda, mihimaru GT, Naotaro Moriyama, Will Pan, Powderfinger, Kou Shibasaki, Sodagreen, Spitz, Alan Tam, Hideaki Tokunaga, Kay Tse, Utada, WaT, Wolfmother, Masayoshi Yamazaki, and Jane Zhang; Además de un repertorio de música clásica, jazz, musicales y bandas sonoras de películas. Dentro de los artistas de música clásica podemos mencionar a Claudio Abbado, Cecilia Bartoli, Leonard Bernstein, Andrea Bocelli, Pierre Boulez, Alfred Brendel, Elvis Costello, Renée Fleming, Juan Diego Florez, Valery Gergiev, Hélène Grimaud, Hilary Hahn, Janine Jensen, James Levine, Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Maria João Pires, André Previn, Sir Georg Solti, Bryn Terfel, Herbert von Karajan, Rolando Villazon, Hayley Westenra, and Krystian Zimerman. Agrega que estamos en presencia de una empresa absolutamente famosa y conocida en Chile y en el Mundo por los consumidores. Resulta evidente entonces, el perjuicio que la solicitud del nombre de dominio en disputa representa para Universal Music S.A. A mayor abundamiento, UMG es titular, a través de Universal City LLP, de la marca UNIVERSAL MUSIC registro N° 845.939, denominación, para distinguir servicios de la clase 41. Además es titular en Chile de los nombres de dominio www.universalmusic.cl; www.universalmusicmobile.cl , entre otros. Señala que el caso de autos conlleva un riesgo de confusión entre los consumidores, quienes pensarán naturalmente que los productos o servicios ofrecidos, en la página Web music-universal.cl, por parte del primer solicitante, de asignárselo a él, provienen de su representada, con el perjuicio inminente que ello significa. En cuanto a los antecedentes de derecho cita el Convenio de París en el sentido de que el uso de un nombre de dominio que es idéntico a la marca comercial de su representada constituye un acto de competencia desleal que es abordado por el Convenio de París, en su artículo 10 bis. Agrega que en el caso de autos, el dominio comprende íntegramente la marca y nombre comercial de su mandante, sin que el hecho de que los elementos que la componen este en orden inverso, sea capaz de diferenciar ambas denominaciones. Cita como fundamento

los Registros Marcarios, Concepto de Fama y Notoriedad, y el Convenio de París en su artículo 6 bis. La protección de que goza una marca famosa y notoria trasciende las barreras del derecho de marcas, quedando su reproducción prohibida en cualquier ámbito. Universal Music S.A. goza de fama y notoriedad, dado la estrecha relación que hace el público entre las palabras, y por lo demás marca registrada, UNIVERSAL MUSIC y el sello discográfico de su representada. La expresión MUSIC UNIVERSAL no corresponde a un término genérico, de uso común o que pueda ser producto de la simple imaginación del solicitante. Se trata de un término especial y poco común, que es hace referencia a los productos y servicios que ofrece su representada y que de ser adjudicado al primer solicitante sin duda traerá aparejada el error y confusión entre los consumidores. Cita el artículo 20 de la ley 19.039 de Propiedad Industrial, letras f) y h), y agrega que en el caso de autos se cumplen ambos preceptos, entre ambos signos no existe diferencia graficas ni fonéticas que permitan que el público identifique claramente los productos o en este caso al prestador de servicios, más aún tomando en consideración que en el sistema de asignación de nombres de dominio no existe un clasificador de productos o servicios como sí existe en el caso de las marcas. Cita el Derecho preferente de Universal Music S.A., artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, y señala que el nombre de dominio solicitado es idéntico a la marca de su representada, y resulta altamente posible que el primer solicitante haya tenido conocimiento de dicho nombre, considerando la data y fama de ésta y sus marcas en nuestro país y el mundo entero. Finalmente para acreditar su mejor derecho, acompaña los siguientes documentos: Copia información obtenida en el sitio Web del INAPI sobre el registro N° 845.939 UNIVERSAL MUSIC, denominativa, clase 41; Copia información obtenida en el sitio Web de NIC Chile respecto a los dominios www.universalmusic.cl y www.universalmusicmobile.cl ; Impresiones de pantalla del sitio Web www.universalmusic.com; Impresiones de pantalla del sitio Web www.universalmusica.com; Información obtenida en Wikipedia sobre Universal Music.; Resultados de búsqueda en Google.com, de los términos MUSIC UNIVERSAL, dando un 77% de los resultados referencias a su mandante y cero resultado en referencia al primer

solicitante.; Recortes de prensa, en diversos medios electrónicos en que se hace referencia a su mandante.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don José Elizardo Urra Roa.

Don José Elizardo Urra Roa no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Universal Music S.A. como tampoco objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Universal Music S.A.

Universal Music S.A. no evacuó respuesta atendido que don José Elizardo Urra Roa no realizó planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

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

A fojas 63 de autos, con fecha 18 de agosto de 2011 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 don José Elizardo Urra Roa, con fecha 19 de enero de 2011 solicitó el nombre de dominio "music-universal.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Universal Music S.A. lo solicitó con fecha 21 de enero de 2011.-

II.2 Que don José Elizardo Urra Roa no fundamentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos de Universal Music S.A.

II.3 Que Universal Music S.A. fundamentó su mejor derecho en que desde su creación en el año 1939, Universal Music ha liderado el mundo de la música, siendo una de las mayores empresas discográficas del mundo. Actualmente, es parte de Universal Music Group (UMG), y través de se red de subsidiarias, joint ventures y licencias, representa el 98% del mercado musical. Universal Music cuenta con una serie de sellos discográficos y está conformado por artistas que cubren toda la gama de música del mundo. Agrega que UMG es titular, a través de Universal City LLP, de la marca Universal Music y es titular en Chile de los nombres de dominio www.universalmusic.cl; www.universalmusicmobile.cl, entre otros. Fundamenta que el caso de autos conlleva un riesgo de confusión entre los consumidores, quienes pensarán naturalmente que los productos o servicios ofrecidos, en la página Web music-universal.cl, por parte del primer solicitante, de asignárselo a él, provienen de su representada, con el perjuicio inminente que ello significa. En cuanto a los antecedentes de derecho cita el Convenio de París, en su artículo 10 bis, por cuanto el dominio comprende íntegramente la marca y nombre comercial de su mandante. Cita los Registros Marcarios, Concepto de Fama y Notoriedad, y el Convenio de París en su artículo 6 bis. Universal Music S.A. goza de fama y notoriedad, marca registrada, y sello discográfico, la expresión Universal Music no corresponde a un término genérico, de uso común o que pueda ser producto de la simple imaginación del solicitante. Se trata de un término especial y poco común, que es hace referencia a los productos y servicios que ofrece su representada y que de ser adjudicado al primer solicitante sin duda traerá aparejada el error y confusión entre los consumidores. Cita el artículo 20 de la ley 19.039 de Propiedad Industrial, letras f) y h). Cita el Derecho preferente de Universal Music S.A., artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, y señala que el nombre de dominio solicitado es idéntico a la marca de su representada.

II.4 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, fojas 54, documentación que no fue objetada por el primer solicitante, que Universal Music S.A., a través de Universal City, es titular de la marca registrada "UNIVERSAL MUSIC". Que si bien dicha expresión no es idéntica al nombre de dominio en disputa, "music-universal.cl", sí es engañosamente similar. En efecto, la única diferencia es el hecho que el orden de las palabras está invertido y separado por un guión. Sin embargo, tal cambio, no le otorga ningún elemento de distinción al nombre de dominio, sobretodo si se considera la fama y notoriedad de la marca. En consecuencia, debe considerarse que el nombre de dominio solicitado, music-universal.cl, es engañosamente similar a la marca comercial "UNIVERSAL MUSIC" de propiedad del segundo solicitante.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa. En efecto, el segunda solicitante ha acreditado en autos, documentación que no fue objetada por el primer solicitante, que su marca es conocida, promocionada y utilizada, por lo que su uso por parte de un tercero produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen.

II.6 También se encuentra acreditado en autos, fojas 52 y 53, documentación que tampoco fue objetada, que Universal Music S.A. es titular de los nombres de dominio universalmusic.cl y universalmusicmobile.cl, engañosamente similares al dominio en disputa, "music-universal.cl". Lo anterior aumentará la confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios.

II.7 Debe considerarse que el nombre de dominio también es engañosamente similar a la razón social del segundo solicitante, Universal Music S.A. En consecuencia, es evidente que la titularidad del dominio "music-universal.cl" por el primer solicitante, creará confusión entre los usuarios de Internet, y evidentemente un perjuicio a la empresa

Universal Music S.A. atendido que el dominio identifica claramente sus productos y servicios, marcas comerciales, nombres de dominio y razón social.

II.8 Finalmente, debe considerarse que don José Elizardo Urra Roa no acreditó tener un legítimo interés ni un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "music-universal.cl" a Universal Music S.A.

Cada parte pagará sus costas.

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.