Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **vash.cl**
Oficio OF11733

VISTOS:

1. Que con fecha 27 de agosto de 2009, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ solicita la inscripción del nombre de dominio **vash.cl**. Posteriormente, con fecha 7 de septiembre de 2009, MANFREDO BRAUCHLE S.A., representada en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **vash.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF11733, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 16 de diciembre de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 28 de diciembre de 2009, a las 11:00 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 28 de diciembre de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por un lado, el Primer Solicitante, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ y, por la otra, don FELIPE FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, MANFREDO BRAUCHLE S.A., 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 fijan las normas de procedimiento que rigen este arbitraje;

5. Que con fecha 4 de enero de 2010, el Segundo Solicitante, MANFREDO BRAUCHLE S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 20 de enero de 2010;

6. Que con fecha 12 de enero de 2010, el Primer Solicitante, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ, hace su presentación, en donde da a conocer los argumentos que considera le permitan mantener el uso del dominio **vash.cl**. argumentando que es representante legal de la empresa COMERCIAL DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA VASH LIMITADA, cuyo nombre de fantasía es VASH LTDA.

   Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ indica que le asiste plena convicción de ser el legítimo propietario del dominio **vash.cl**, por haberlo inscrito cumpliendo íntegramente el Reglamento que NIC Chile exige y, por lo tanto, al ser el Primer Solicitante, tiene el derecho consagrado en el principio "*First Come, First Served*", el cual se encuentra establecido expresamente en la Reglamentación. A su vez, el dominio **vash.cl** se encuentra en uso desde el mismo día de su registro, y nunca ha tenido uso ni fin malicioso, como afectar intereses de otros, ni menos especular o hacer usufructo indebido, como pretender vender sus derechos sobre el dominio.

El Primer Solicitante señala que la expresión “VASH” es un nombre derivado de las iniciales de las siguientes palabras: Video, Alarmas, Sistemas y HDTV, y que corresponden cada una de ellas a diferentes especialidades electrónicas que ha desarrollado durante más de 35 años, a las cuales su nombre se encuentra firmemente ligado en un sinnúmero de clientes y/o empresas, a las cuales ha entregado un trabajo serio y profesional, en calidad de persona natural o de empleado en cada una de las empresas a las que ha prestado sus servicios.

Añade el Primer Solicitante que COMERCIAL DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA VASH LIMITADA se encuentra debidamente inscrita, habiéndose publicado un extracto de la sociedad en el Diario Oficial de octubre de 2009, señalándose en su texto: “*pudiendo usar como nombre de fantasía el de VASH LTDA, para todos los efectos legales, comerciales y bancarios.*” A su vez, está tramitando en el registro de marcas la solicitud de marca comercial **“V.A.S.H.”**, con puntos entre cada letra.

El Primer Solicitante agrega que VASH LTDA. es una pequeña empresa dedicada exclusivamente a la prestación de servicios e instalaciones en el área de la seguridad electrónica, y no comercializa ningún producto o marca que don MANFREDO BRAUCHLE S.A. publicita en su página Web, a saber, candados, muebles, sillas, butacas, puertas, blindajes antibalas, alfombras, cortinas o persianas y ni siquiera elementos para la seguridad electrónica. En consecuencia, a su juicio, no existe interferencia alguna con los productos y/o clientes en los rubros mencionados y un tangencial roce con servicios afines debe ser considerado como efecto de una limpia y legal libre competencia. Adicionalmente, como los productos electrónicos “**SAMSUNG”**, que poseen representación exclusiva en Chile por MANFREDO BRAUCHLE S.A. no pueden ser vendidos por su empresa VASH, lo que impide que exista amenaza comercial al Segundo Solicitante.

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ hace presente que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI se refiere al “Hostigamiento al Buen Uso del Nombre de Dominio (también conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio)”, y los acuerdos orientados a equilibrar los derechos de los titulares de nombres de dominio respecto de los de marcas registradas, donde aprobó minimizar el “*reverse domain name hijacking*”, esto es, el abuso que las grandes compañías podrían hacer para intimidar a pequeños titulares de dominios y forzarlos a ceder sus nombres. En este sentido, el Primer Solicitante indica que recibió de parte de SARGENT & KRAHN, representante del Segundo Solicitante, una carta amenaza que lo hostigó con fecha previa a su primer comparendo, exigiéndosele pusiera fin a su sitio Web, dándole un plazo “fatal” hasta el 24 de diciembre pasado para hacerlo. A su juicio, esta carta, que tiene como objetivo “ablandarlo”, representa un abuso y falta de respeto para todo el resto de los involucrados, desautoriza el procedimiento y reglamentación de NIC Chile y lesiona la imagen de transparencia e imparcialidad que debería rondar un fallo, especialmente cuando se enfrenta a grandes empresas. Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ le asigna la mayor gravedad, tratándose de una empresa experta justamente en estos temas y que, a la vez demuestra con este atropello el traslado de la presión y desesperación que le ponen sus mandantes.

El Primer Solicitante añade que la carta amenaza mencionada hace referencia a una marca clase 37, cuya definición corresponde textualmente a: *"*servicios de empresa constructora y restauración, reparación, preservación y mantención de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; de alquiler de herramientas o de máquinas para la construcción; lavaseco*"*, y no menciona ningún servicio en el cual su empresa VASH podría interferir. Aún así, los nombres de dominio existen en un mundo virtual, y no están clasificados por rubros como lo son en el mundo real las marcas registradas, que poseen diversas categorías por rubros. Atribuir a una marca registrada derechos asegurados en Internet no corresponde, y tampoco asignar derechos a un nombre de dominio sobre una marca registrada. El Primer Solicitante considera que resulta perverso dar ventajas a elementos que tienen su origen en campos tan distintos, puesto que ninguna clase cubre explícitamente Internet, razón por la cual ni siquiera las palabras Internet o Web aparecen en la Clasificación de Marcas.

El Primer Solicitante señala que es difícil de explicar lo enunciado en los puntos anteriores, indicando que le parece que la acción del Segundo Solicitante corresponde a "CODICIA", palabra cuya definición encontrada en la página Web **diccionarios.com** dice textual: "*Afán excesivo de riquezas. Deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente bienes y riquezas: voraces fariseos, no poseen mas moral que la de la codicia; las constructoras acechaban con codicia esos terrenos*". Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ argumenta que como prueba de lo anterior, en una acción anti-natura, este mismo trío de empresas, conformados por SARGENT & KRAHN, MANFREDO BRAUCHLE y BASH, intentó sin éxito eliminar la página Web de su propio sindicato, **sindicatobash.cl**, argumentando los mismos derechos de marca usados en el presente litigio. Al Primer Solicitante no le cabe duda que el nombre de dominio de un sindicato debe corresponder al nombre de la empresa a la cual pertenece, y acompaña el fallo arbitral correspondiente.

El Primer Solicitante hace mención al punto 10 de la Reglamentación de NIC Chile, que indica que "*quienes se estimen afectados podrán presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre de dominio.*" Es decir, deberán presentar una solicitud idéntica o "solicitud competitiva" que compita con aquella ya presentada, y no una oposición o argumentación en contra de tal solicitud. La presentación de solicitudes competitivas, como mecanismo para establecer el conflicto, obedece a la idea que los nombres de dominio se otorgan con el propósito de que lleguen a ser usados por su titular. Por esta razón, quien desee oponerse a un dominio debe hacerlo presentando idéntica solicitud competitiva para el mismo dominio como signo de que lo usará. Entonces, según el Primer Solicitante, con los antecedentes entregados, es difícil imaginar a **"BASH"**, utilizando los nombres de dominio **sindicatobash.cl** o ahora el propio **vash.cl;**

Por último, el Primer Solicitante concluye reiterando lo indicado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), que se refiere al "Hostigamiento al Buen Uso del Nombre de Dominio (también conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio), y los acuerdos orientados a equilibrar los derechos de los titulares de nombres de dominios respecto de los de marcas registradas, donde aprobó minimizar el "*reverse domain name hijacking*", esto es, el abuso que las grandes compañías podrían hacer para intimidar a pequeños titulares de dominios y forzarlos a ceder esos nombres.

7. Que con fecha 12 de enero de 2010, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, MANFREDO BRAUCHLE S.A., argumenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio **vash.cl**, indicando que "BASH" fue fundada en el año 1886 por don Máximo Bash, y fue la primera empresa dedicada a la fabricación de cajas de seguridad, puertas de bóveda y muebles metálicos en Chile. Ha evolucionado, constituyéndose hoy en día como un conglomerado de empresas que ofrece a sus clientes las mejores respuestas en el ámbito de la seguridad física y electrónica, como además en el acondicionamiento integral de la oficina moderna. Con más de 120 años de experiencia, el rubro de servicios y productos de seguridad es uno de nuestros principales negocios.

El Segundo Solicitante añade que desde sus inicios, la empresa asume un compromiso permanente con la calidad, investigación y servicio, incorporando nuevas tecnologías y mano de obra especializada, fabricándose nuevos y mejores productos, los que respaldados por un eficaz servicio post venta permitieron asegurar una calidad y respuesta en el tiempo muy superior a sus más cercanos competidores.

BASH, en 1976, crea su División Sistemas de Alarma y se inaugura con ello la Central de Monitoreo de Señales. Posteriormente, presenta sus primeros sistemas de video vigilancia y se crea con ello la división de CCTV. Años después, BASH introduce una línea de producción totalmente automática, lo cual perfecciona los procesos y aumenta con ello la calidad ya establecida. Nace también la División de Sistemas Contra Incendio, como una poderosa aliada de las empresas en cuanto a una prevención responsable y segura de los bienes humanos y materiales.

BASH ha participado en los principales proyectos de seguridad de los últimos años, donde es posible destacar sólo por vía ilustrativa los proyectos de seguridad del Casino San Francisco de Mostazal, Hotel Sheraton, Clínica INDISA, Estación Intermodal La Cisterna, entre muchos otros.

El Segundo Solicitante agrega que la estructura del Grupo de Empresas BASH, esta basada en una red de organizaciones altamente especializadas, que comparten una Dirección General común con principios y valores acuñados durante más de un siglo de trayectoria, lo cual permite posicionarse como una de las empresas de mayor prestigio y reconocimiento en atención a calidad de los productos y servicios que presta. Dentro de este grupo de empresas se encuentran BASH INSTALACIONES LTDA., SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA BASH LTDA., BASH MUEBLES DE OFICINA LIMITADA, BASH SEGURIDAD S.A., INDUSTRIAS METALÚRGICAS BASH S.A. y MANFREDO BRAUCHLE S.A., siendo esta última la titular de la mayoría de los derechos de propiedad industrial del grupo BASH.

El Segundo Solicitante argumenta que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, considera que un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio **vash.cl** a un sitio de Internet con información relativa a los productos y servicios de seguridad "**BASH**" de MANFREDO BRAUCHLE S.A., lo cual no es efectivo.

MANFREDO BRAUCHLE S.A., a través de sus empresas relacionadas, cuenta con el nombre de dominio **bash.cl**, virtualmente idéntico al nombre de dominio disputado. Adicionalmente, es titular, entre muchos otros, de los siguientes nombres de dominio estructurados sobre dicha expresión:

- **bashdistribucion.cl**
- **bashinteriorismo.cl**
- **bashseguridad.cl**
- **importadorabash.cl**

El Segundo Solicitante considera que estos nombres de dominio son una muestra de su mejor derecho sobre el dominio en disputa, toda vez que demuestran la utilización de la expresión "BASH", virtualmente idéntica al nombre de dominio disputado, para distinguir los diferentes productos y servicios de seguridad de MANFREDO BRAUCHLE S.A. A su vez, le parece claro, que cualquier usuario de Internet o público consumidor en general enfrentado a este dominio lo asociará inmediatamente a alguna de las empresas del grupo BASH, y no al Primer Solicitante, según señala lo reconoce éste en la documentación que acompaña a su presentación.

MANFREDO BRAUCHLE S.A. considera que el Primer Solicitante simplemente procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "VASH", fonéticamente idéntica a la expresión con la cual se distinguen desde más de un siglo sus productos y servicios. La elección de dicho término por parte del Primer Solicitante no corresponde a una coincidencia, toda vez que ésta tiene perfecto conocimiento del giro y expresión con la que se identifican las actividades de MANFREDO BRAUCHLE S.A., ya que fue durante mucho tiempo trabajador de este holding.

MANFREDO BRAUCHLE S.A. es titular de una serie marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas o en su defecto, solicitadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Dentro de ellas se encuentra la familia de marcas comerciales para la expresión "BASH", idéntica fonéticamente al nombre de dominio disputado, a saber:

- "**BASH**",Registro Nº 610.169, para distinguir *servicios de educación, formación, instrucción, enseñanza y capacitación en niveles preuniversitario, superior, técnico-profesional y profesional; educación, formación, instrucción, enseñanza y capacitación de personal de una empresa y específicamente personal vinculado al área de la vigilancia y seguridad; servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, simposium, congresos, seminarios y talleres de formación; servicios de información en materia de educación; servicios de esparcimiento, entretenimiento y organización de eventos culturales y deportivos, especialmente en el área de la vigilancia y*

seguridad; servicios de empresa editorial y servicios de publicación y edición de material impreso. los servicios antes mencionados proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por todos los medios de comunicación especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de bases de datos, de forma oral y/o visual, por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales, clase 41;

- "**BASH**", Registro Nº 610.174, para distinguir *servicios de comunicaciones, en particular, comunicaciones radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión; servicios de telecomunicaciones, tales como servicios públicos y privados de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones nacionales e internacionales, servicios de telefonía fija, Móvil y celular, servicios de telecomunicación vía Internet, y otras formas de comunicación a través de medios computacionales; servicios de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de bases de datos; servicios de transmisión y comunicación de información oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales; servicios de comunicación electrónica vinculada a Internet y otros medios de comunicación computacionales; servicios de difusión de programas hablados, radiados o televisados*, clase 38;

- "**BASH**", Registro Nº 866.543, que distingue en la clase 37: *Servicios de empresas constructoras; servicios de restauración, reparación, instalación y preservación de cajas de fondos, puertas de bóvedas, alarmas contra robo e incendio, dispositivos de seguridad y de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; de alquiler de herramientas, de maquinas para la construcción y otros bienes muebles. Servicios de construcción de stands de ferias y tiendas. Obras de albañilearía. Alquiler de buldózer, de excavadoras, de grúas. Servicios de demolición de construcciones. servicios de limpieza exterior e interior de edificios. Servicios de reparación, conservación y lavado de todo tipo de vehículos; garaje, estación deservicios. instalación y reparación de aire acondicionado. Instalación y reparación de equipos de refrigeración y calefacción. instalación, mantención y reparación de equipos de computación, maquinaria y equipos de oficina; reparaciones eléctricas. Servicios de desinfección y desratización y destrucción de animales dañinos(que no sean los de la agricultura);*

- "**BASH**", Registro Nº 744.270, que distingue en la clase 37: *Servicios de empresas constructoras; servicios de restauración, reparación, instalación y preservación de cajas de fondos, puertas de bóvedas, alarmas contra robo e incendio, dispositivos de seguridad y de todo tipo de bienes muebles e inmuebles; de alquiler de herramientas, de maquinas para la construcción y otros bienes muebles. servicios de construcción de stands de ferias y tiendas. Obras de albañilería. alquiler de buldózer, de excavadoras, de grúas. Servicios*

de demolición de construcciones. Servicios de limpieza exterior e interior de edificios. servicios de reparación, conservación y lavado de todo tipo de vehículos; garaje, estación de servicios. instalación y reparación de aire acondicionado. Instalación y reparación de equipos de refrigeración y calefacción. Instalación, mantención y reparación de equipos de computación, maquinaria y equipos de oficina; reparaciones eléctricas. Servicios de desinfección y desratización y destrucción de animales dañinos(que no sean los de la agricultura);

- "**BASH**", Registro Nº 791.470, que distingue en la clase 9: *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores;*

- "**BASH**", Registro Nº 866.417, que distingue en la clase 9: *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, instrumentos de alarma, dispositivos electrónicos de seguridad, alarmas contra robo, alarmas de incendio, cerraduras eléctricas, detectores, escaleras de salvamento, programas computacionales, tarjetas magnéticas de identificación;*

- "**BASH**", Registro Nº 744.284, para distinguir productos de la clase 9;

- "**BASH**", Registro Nº 744.267, para distinguir servicios de la clase 43;

- "**BASH**", Registro Nº 744.268, para distinguir servicios de la clase 40;

- "**BASH**", Registro Nº 744.269, para distinguir servicios de la clase 39;

- "**BASH**", Registro Nº 744.271, para distinguir servicios de la clase 35;

- "**BASH**", Registro Nº 744.277, para distinguir productos en establecimiento comercial;

- “**BASH**”, Registro Nº 744.278, para distinguir productos en establecimiento comercial;
- “**BASH**”, Registro Nº 744.279, para distinguir productos de la clase 25;
- “**BASH**”, Registro Nº 744.280, para distinguir productos de la clase 21;
- “**BASH**”, Registro Nº 744.281, para distinguir productos de la clase 2;
- “**BASH**”, Registro Nº 744.282, para distinguir productos de la clase 19;
- “**BASH**”, Registro Nº 744.283, para distinguir productos de la clase 16;
- “**BASH**”, Registro Nº 744.285, para distinguir productos de la clase 6;
- “**BASH**”, Registro Nº 752.749, para distinguir servicios de la clase 45;
- “**BASH**”, Registro Nº 866.416, para distinguir productos de la clase 20;
- “**BASH**”, Registro Nº 866.418, para distinguir productos de la clase 6;
- “**BASH**”, Registro Nº 610.168, para distinguir servicios de la clase 42;
- “**BASH**”, Registro Nº 730.771, para distinguir productos de la clase 6;
- “**BASH**”, Registro Nº 622.485, para distinguir productos de la clase 6;
- “**BASH**”, Registro Nº 751.254, para distinguir servicios de la clase 36;
- “**BASH**”, Registro Nº 791.465, para distinguir productos de la clase 20;
- “**BASH**”, Registro Nº 791.473, para distinguir productos de la clase 6;
- “**BASH**”, Registro Nº 622.003, para distinguir productos de la clase 12;
- “**BASH**”, Registro Nº 572.125, para distinguir productos en establecimiento comercial;
- “**BASH**”, Registro Nº 866.544, para distinguir servicios de la clase 39

MANFREDO BRAUCHLE S.A. considera evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y **bash.cl**, toda vez que el dominio es fonéticamente idéntico al nombre con el cual se reconocen los diversos productos y servicios ofrecidos por el Segundo Solicitante en el mercado, a sus marcas comerciales, además de estar comprendido en varios nombres de dominio de su pertenencia.

El Segundo Solicitante señala que don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ se limitó a tomar la expresión con la cual se distinguen los famosos productos y servicios de seguridad ofrecidos por MANFREDO BRAUCHLE S.A. en el mercado, los que son promocionados en diversos medios, además de ser su legitimo creador, a sabiendas de que éste tiene legítimos derechos e intereses sobre el mismo. En efecto, el Primer Solicitante se limitó única y exclusivamente a modificar de la marca registrada "**BASH**" la letra "B" por una "V", lo cual en caso alguno puede considerarse como un elemento diferenciador suficiente y adecuado a efectos de permitir a los usuarios de Internet distinguir correctamente este nombre de dominio de MANFREDO BRAUCHLE S.A. Muy por el contrario, considera que esta modificación aumenta el grado de confusión que se producirá en el público consumidor en general. En este sentido, indica MANFREDO BRAUCHLE S.A. que el mismo Primer Solicitante reconoce que el dominio induce a error a los consumidores, puesto que en conversaciones electrónicas sostenidas a través del sitio Web **reclamo.cl**, al comentarle otro usuario que asume que la carta de advertencia enviada por los abogados del Segundo Solicitante "*es porque suena como esas palabras homófonas. Verbalmente u oralmente no existe diferencia entre la palabra "vash" y "bash",* contestándole el Segundo Solicitante: "*Me ocurrió lo que indicas, en una reunión con clientes, no me trataron bien cuando dije a quien representaba, apenas tuve tiempo de explicar que era de VASH con V corta y así logré salvar la situación."*

MANFREDO BRAUCHLE S.A. cree evidente la intención del solicitante del dominio en disputa de aprovecharse del reconocimiento y asociación que los usuarios de Internet y consumidores en general hacen de la expresión "**BASH**" a sus productos y servicios, lo que se confirma con una serie de documentos que acreditan el conocimiento que el Primer Solicitante tenía de las actividades comerciales de MANFREDO BRAUCHLE S.A. y del uso que se encuentra dándole actualmente al nombre de dominio, promocionando productos y servicios protegidos por las clases en que tiene registradas sus marcas, dando cuenta de su clara intención de aprovecharse de la fama obtenida por MANFREDO BRAUCHLE S.A. tras largos años de funcionamiento y posicionamiento de sus marcas en el mercado nacional.

El Segundo Solicitante esgrime que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio **vash.cl**, esperará con toda lógica y razón encontrar información relativa a sus productos y servicios, más aún considerando que los productos y actividades de MANFREDO BRAUCHLE S.A. que se promocionan bajo el signo "**BASH**" cuentan con una efectiva y real presencia en Internet y mercado en general.

El Segundo Solicitante hace presente que don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ tiene perfecto conocimiento de la existencia del grupo de empresas BASH y los productos y servicios que presta, toda vez que éste fue durante largos años trabajador de una de sus empresas, según consta en la documentación que se acompaña. Este punto es de gran importancia al momento de decidir sobre la asignación del nombre de dominio de autos y sobre quién tiene un mejor derecho sobre el mismo, así como la mala fe existente por parte del Primer Solicitante al solicitar este nombre de dominio, sin perjuicio del uso que actualmente hace del mismo, toda vez que se trata de una persona que está en pleno conocimiento de los servicios de seguridad que presta BASH.

El Segundo Solicitante señala que el contenido del sitio Web **vash.cl**, muestra que los servicios prestados por don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ bajo la expresión "VASH" están relacionados con sistemas de alarmas, sistemas de monitoreo, controles de acceso, circuito cerrado de TV y otros dispositivos de seguridad, todos ellos protegidos por la marca registrada "**BASH**", la cual efectivamente se usa en Internet para distinguir los referidos productos y servicios.

MANFREDO BRAUCHLE S.A. tiene incorporados en su sitio Web **bash.cl** la marca registrada "**BASH**", que es utilizada efectivamente no solamente en el mercado real, sino que también el mundo virtual, para distinguir servicios relacionados con dispositivos de seguridad, entre ellos circuito cerrado de TV, sistemas de alarma, sistemas contra incendios, sistemas de alarma y controles de acceso, idénticos a los ofrecidos por don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ bajo la expresión "VASH" y en el contenido del nombre de dominio de autos, **vash.cl**.

El Segundo Solicitante señala que cree fundadamente, según es posible concluir de las declaraciones del propio Primer Solicitante, que la elección de este nombre de dominio no es una causalidad ni una coincidencia, sino que un acto que da cuenta de la mala fe con la cual ha obrado.

El Segundo Solicitante hace mención al artículo 14 del Reglamento que dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del 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*". En este sentido, cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá que se trata de un sitio Web con información sobre los productos y servicios de seguridad de MANFREDO BRAUCHLE S.A..

MANFREDO BRAUCHLE S.A. señala que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red**,** para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **"IBM"**, **"SAMSUNG"** o **"PEPSI"**, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Añade que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido

conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Agrega que aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio, de tal forma que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos o servicios, fortaleciéndose así la marca.

En razón de lo anterior, el Segundo Solicitante indica que los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser resueltos, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. En este sentido, MANFREDO BRAUCHLE S.A. cuenta con registros marcarios para la expresión **"BASH"**, virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*." Agrega MANFREDO BRAUCHLE S.A. que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del

Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*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*." Al respecto, el Segundo Solicitante indica que si se asignara el nombre de dominio de autos al Primer Solicitante, se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca que corresponde a la expresión **"BASH"**, que sirve para identificar los productos en el rubro de la seguridad del mismo nombre, lo que además evidentemente inducirá a error a los usuarios de Internet, toda vez que en el uso actual que se le está dando al nombre de dominio se puede apreciar la intención del Primer Solicitante de aprovecharse de la notoriedad y fama alcanzadas por MANFREDO BRAUCHLE S.A. en el mercado nacional.

El Segundo Solicitante cita, además, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el cual postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. Agrega que las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. La aplicación de este criterio obliga a concluir, según el Segundo Solicitante, que es él quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **vash.cl**, toda vez que el signo "**BASH**", es una expresión famosa y notoria a nivel nacional, producto de la publicidad que MANFREDO BRAUCHLE S.A. ha realizado de la misma en televisión, Internet, diarios, catálogos, publicidad, etc. Además, según consta en la documentación acompañada, el Primer Solicitante posee pleno conocimiento de la notoriedad de esta expresión para identificar las actividades de esta empresa.

MANFREDO BRAUCHLE S.A. hace mención al criterio de la creación intelectual del signo pedido, señalando que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso el signo que distingue los productos y actividades del Segundo Solicitante, "**BASH**", pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que el reconocimiento y posicionamiento de dicho signo supuso, por un lado, cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles y, por otro, un éxito considerable en el mercado nacional, posicionándose como uno de los lideres en su rubro.

El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, MANFREDO BRAUCHLE S.A. tiene registrada la marca **"BASH"**, para distinguir sus productos y servicios de seguridad, usando profusamente esta expresión e invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en él, mientras que el Primer Solicitante en nada se relaciona al signo en cuestión y busca simplemente aprovecharse de la reputación de sus servicios.

Agrega el Segundo Solicitante que también es aplicable el criterio de la identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy

similar al mismo. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a MANFREDO BRAUCHLE S.A., ya que es dicha empresa quien ha creado y utilizado profusamente la expresión "BASH" en el mercado Finalmente, a este respecto, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, el cual indica: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..."*

El Segundo Solicitante esgrime que otro elemento a considerar es que la expresión "BASH" que identifica a MANFREDO BRAUCHLE S.A., sus productos y servicios, se utiliza efectivamente en Internet. En este sentido, al ingresar la expresión "BASH" en el buscador de Internet **google.cl** para páginas en Chile, se aprecia que todos los primeros resultados aluden a MANFREDO BRAUCHLE S.A.. De este modo, si el buscador más famoso del mundo asocia la expresión fonéticamente idéntica sobre la que se estructura el dominio en disputa a mi mandante, sería lógico pensar que los usuarios de Internet debieran hacer lo mismo.

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*."

Para el Segundo Solicitante, esto implica que los signos famosos y notorios, como es el caso de "**BASH**", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

MANFREDO BRAUCHLE S.A. cita a su vez el artículo 10 *bis* del Convenio de Paris, en su apartado sobre competencia desleal, indica que "*los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal*", definiendo una acto de competencia desleal como "*todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*" e indicando que en particular deberá prohibirse "*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*."

MANFREDO BRAUCHLE S.A. indica que a la luz de los antecedentes señalados, resulta evidente que la contraparte, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ, ha actuado con manifiesta mala fe, con el único y exclusivo objeto de perjudicarlo y, consecuencialmente, obtener un beneficio económico improcedente e ilegítimo. Agrega que el Primer Solicitante ha pedido el nombre de dominio **vash.cl**, sin poseer ningún fundamento que justifique su uso, y no es una mera causalidad la elección de esta expresión, ya que de acuerdo a la documentación acompañada y argumentación esgrimida en esta presentación, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ tiene perfecto conocimiento de los productos y servicios que se identifican a través de la expresión "BASH", término confusamente similar al nombre de dominio en disputa.

El Segundo Solicitante añade que el Reglamento de NIC Chile da algunas directrices sobre las sanciones a las inscripciones de dominio realizadas de mala fe, al disponer en su artículo 22 que: "*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe*." Agrega: "*La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes*:

a. "*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*.

b. "*Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. "*Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe*.

Además, indica el Segundo Solicitante que, conforme a la Reglamentación, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. "*Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio*,

b. "*Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de*

dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

c. "*Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia*.

d. "*Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante*."

El Segundo Solicitante argumenta que si bien se trata de una norma regulada a propósito de la revocación de nombres de dominio, lo cierto es que el principio de la buena fe es un principio transversal a todo nuestro derecho y respecto del cual el sistema registral de nombres de dominio no está exento, por lo que dicha directriz es plenamente aplicable en la especie. Parece claro, según el Segundo Solicitante, que el único interés de don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ sobre el dominio en disputa es obtener un beneficio ilegítimo a través del mismo, inscribiendo un dominio claramente relacionado con el de él, con el propósito de confundir a usuarios de Internet respecto de la titularidad del mismo y los servicios en él ofrecidos. El Segundo Solicitante reitera que conductas como estas afectan no sólo a MANFREDO BRAUCHLE S.A., sino que también a los usuarios de Internet y el sistema registral de NIC Chile.

MANFREDO BRAUCHLE S.A. solicita expresamente que por la manifiesta mala fe del Primer Solicitante y los antecedentes existentes, que se condene en costas a don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ.

El Segundo Solicitante concluye que de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presentes los diversos argumentos indicados, así como a fama y notoriedad del signo **"BASH"**, el registro de marca de la misma expresión, la titularidad de nombres de dominio relacionados, su uso efectivo en Internet, así como también la promoción y difusión publicitaria que han tenido los productos y servicios comercializados bajo la marca "**BASH**", considera que MANFREDO BRAUCHLE S.A. tiene el mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido MANFREDO BRAUCHLE S.A. quien ha creado y le ha otorgado proyección a la marca **"BASH"** y que don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ en nada tiene que ver con la misma. En estas circunstancias, indica por último el Segundo Solicitante, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el mejor derecho de MANFREDO BRAUCHLE S.A. sobre el signo en disputa.

Por último, añade el Segundo Solicitante, los nombres de dominio son la herramienta que permitirán continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio **vash.cl** al Primer Solicitante constituiría una

causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de MANFREDO BRAUCHLE S.A.;

8. Que con fecha 20 de enero de 2010, se da traslado al Segundo Solicitante de la presentación hecha con fecha 12 de enero de 2010 por don GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ. Asimismo, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral de fecha 12 de enero de 2010 presentada por don MATIAS SOMARRIVA LABRA en representación del Segundo Solicitante, MANFREDO BRAUCHLE S.A.;

9. Que con fecha 27 de enero de 2010, el Primer Solicitante, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ, evacua el traslado, reiterando el hecho que recibió cartas amenazas enviadas por SARGENT & KRAHN y que le preocupa la ponderación que se hará a este hecho de absoluta ilegalidad, que hizo saber al suscrito en forma inmediata antes del inicio del arbitraje y también fue expuesto en su presentación anterior.

   El Primer Solicitante considera que resulta inútil indicar el tiempo de existencia o los 120 años de la empresa BASH, toda vez que fue su empleado y recibió varios objetos como símbolo de reconocimiento por su permanencia y su labor desarrollada. Agrega que fue artífice importante en la creación de su área CCTV, su especialidad de siempre. Sin embargo, hace presente que Internet no tiene propietario, no existe una red llamada Internet y todo es una conformación de múltiples redes que intercambian datos entre sí.

   Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ esgrime que resulta improcedente y hasta irrespetuosa la idea de reconocer como lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a sitios de nombres que le son familiares. Según él, esto es totalmente absurdo y no confundirá a nadie que desee escribir su "*nombre familiar".* Hipotéticamente quien quiera escribir **"**BASH**"** después de las siglas "WWW", podría equivocarse y escribir **"**BOSCH**"** *o* también podría escribir "VASH". En este sentido, asegura que en cualquiera de estos casos, el usuario emitirá algún improperio en contra de sí mismo, porque sabe que quiere ir a su *"sitio familiar"* por lo tanto no confundirá sus productos ó servicios como pretende asociar el Segundo Solicitante, aún cuando los nombres de dominio pueden escribirse o parecer fonéticamente similares. Además, si el usuario no fuese del "tipo familiar", usará el buscador y ese ámbito tampoco aplica el argumento de confusión de productos y servicios.

   El Primer Solicitante establece que nada tiene que ver con los dominios que indica el Segundo Solicitante y que su condición de ex empleado de una de sus empresas no lo invalida para formar la propia, una sociedad legalmente constituida con la sigla "VASH", Video Alarmas Sistemas HDTV, todas palabras correspondientes a su especialidad, para luego inscribir el nombre de dominio en forma reglamentaria, lo que lo convierte en Primer Solicitante con todos los derechos que implica el principio "*first come, first served*"

   Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ rechaza terminantemente la presunción del Segundo Solicitante, que en resumen dice, *" simplemente procedió a usar un dominio*

fonéticamente idéntico al que él representa" y a la vez, indica que la sigla VASH, Video Alarmas Sistemas HDTV, no es una coincidencia, puesto que está conformada por palabras claves, todas relacionadas con su giro técnico/comercial, siendo la última en sí misma un concepto, HDTV, acrónimo en inglés de "*High Definition Television*" ó "Televisión de Alta Definición", término muy actual con la reciente norma adoptada por nuestro país en materia de televisión y a distancia sideral de cualquiera de los productos y/o servicios que el Segundo Solicitante dice representar desde hace 120 años.

Asimismo, añade el Primer Solicitante, debe apreciarse cierta originalidad en la combinación de los términos que dan como resultado esta sigla, donde no existía otra hasta la creación de "VASH", cuyo significado se encuentra escrito en su propio logo desde el día de su publicación en la Web.

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ refuta también que el Segundo Solicitante pretenda usar a su favor un comentario realizado por él en **reclamos.cl**, y aunque siendo ésta una anécdota real, aclara que ese cliente había tenido malas experiencia con BASH y en ningún momento estuvo confundido. Al contrario, tenía tan malos y claros recuerdos, que aceptó en la reunión la explicación de que VASH era una nueva empresa. El Primer Solicitante señala que este hecho está situado en un ámbito distinto al de la Web y que en nada tiene relación con nombres de dominio y/o Internet, por lo que concluye que la intención del Segundo Solicitante va mas allá de interferir con su nombre de dominio, pues es un claro intento por impedir su funcionamiento como empresa en cualquier esfera.

El Primer Solicitante sostiene que, a pesar de no tener registro marcario alguno, ha demostrado que su actividad es perfectamente lícita, no comercial del dominio, un "*fair use*", sin intento de obtener ganancia comercial, ni confundir a los consumidores y mal puede afectar a las tan diversas actividades del Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante indica que tiene la convicción de estar haciendo justo uso del nombre de dominio, por lo que no cabe argumentar daño o menoscabo, ni corresponde esgrimir todas las protecciones que indica tener el Segundo Solicitante. Por otra parte, el solo hecho de tener registradas marcas comerciales similares fonéticamente al nombre de dominio en disputa, no le otorga al Segundo Solicitante un mejor derecho, dado que los registros marcarios y la fama y notoriedad que alega corresponden a una marca distinta.

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ precisa que el dominio **vash.cl** se encuentra en uso desde el primer día de su registro y aunque el Segundo Solicitante pueda tener legítimos intereses sobre el nombre de dominio, no puede pretender revocar una inscripción hecha de buena fe, ya que ha demostrado haber realizado una inscripción acorde con lo señalado en el Reglamento de NIC Chile. Por tanto, su conducta puede calificarse de consistente y seria, en términos jurídicos de buena fe y solicita que se considere aplicable en este caso el principio de libertad de emprendimiento en materia económica que reconoce la Constitución Política de la República, en el artículo 19 Nº 21, como derecho subjetivo público que lo favorece en la condición de Primer Solicitante, sin que este razonamiento signifique vulnerar o desconocer el derecho de propiedad que reconoce el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, sobre las marcas comerciales de

titularidad del Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante indica respecto a las marcas comerciales de BASH de MANFREDO BRAUCHLE S.A., que todos los registros de marcas del Segundo Solicitante, sólo explican su legítimo interés en el nombre de dominio, pero no puede pretender revocar una inscripción hecha de buena fe, ya que él ha demostrado haber realizado una inscripción acorde con lo señalado en el Reglamento de NIC Chile.

El Primer Solicitante señala que en una situación absolutamente diferente a esta, estos mismos argumentos fueron esgrimidos sin éxito en la controversia que el Segundo Solicitante sostuvo contra su propio sindicato en formación, intentando usurparle el nombre de dominio **sindicatobash.cl**, cuya sentencia no le fue favorable y a cuya acción claramente *anti-natura* se refirió en su primera presentación. Además, como no existe posibilidad de que su propio sindicato atente contra la fama, la popularidad, y los registros de marcas de cualquier clase, todos esos argumentos de derechos marcarios y otros pierden toda fuera y seriedad. El Primer Solicitante argumenta que tal sindicato no existe y que gracias al Juez Árbitro que falló en contra del actual Segundo Solicitante , han conseguido mantener el nombre de dominio **sindicatobash.cl** que paradójicamente resulta "doblemente virtual".

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ desea dejar claramente establecido que el Segundo Solicitante acomoda los mismos argumentos para casos diametralmente opuestos, y cree que estas acciones que mencionó deben ser debidamente ponderadas para permitir aflorar el espíritu de la justicia, y no tanta letra referida a derechos que ocultan las reales intenciones. En definitiva, y sin encontrar otro término para referirse a la actuación del Segundo Solicitante, indica que "dispara a todo lo que se mueve" sin importarle cambiar su discurso para conseguir logros, algunos ambiciosos y otros no tan santos.

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ rechaza que el Segundo Solicitante se refiera a él como solicitante, señalando que corresponde decir Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa, como también que indique el Segundo Solicitante que él *"se limitó a tomar la expresión"* y *"se limitó única y exclusivamente a modificar una marca registrada cambiando la letra B por una V*". Reitera que la sigla "VASH", Video Alarmas Sistemas HDTV, está conformado por palabras claves, todas relacionadas con su giro técnico/comercial, siendo la última en sí misma un concepto.

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ cree oportuno preguntarse por qué BASH no tuvo litigio contra BOSCH, y sus dominios **boschsecurity.cl** y **boschchile.cl***,* que creó recién hace dos años la división de Seguridad Electrónica y que ofrece los mismos productos con los cuales el Segundo Solicitante dice ser confundido o perjudicado. Esto significa que "el tamaño importa", ya que se evita entrar en conflicto con otras grandes compañías y se descarga su poder sobre pequeños emprendedores como él, que ellos mismos han despedido, y de forma nada "católica".

De la relación laboral que sostuvo con MANFREDO BRAUCHLE S.A., el Primer Solicitante señala que BASH tiene un lema que dice: *"Un empleado de BASH que*

renuncia, siempre volverá a ellos buscando pega". Desgraciadamente, esto ha ocurrido con muchas personas, que regresan aceptando un menor sueldo. Quienes se han podido cambiar a empresas de la competencia, deben asumir la carga del desprestigio y prohibición de contacto alguno con sus ex compañeros. La otra posibilidad es como la de él y el de otros, esto es, ser perseguidos por haber formado una empresa, como es su caso, buscando sacarle partido a su especialización de 30 años en la Seguridad Electrónica y ese es su pecado. Agrega que lamentablemente, y con respeto, no podría fabricar empanadas.

El Primer Solicitante se considera persona de formación recta y compromiso con la verdad, fiel a sus principios y, por lo tanto, respecto de los documentos probatorios acompañados, se hace responsable en cada uno de sus términos. Asimismo, aclara que no es responsable de la publicación en la página **huelga.cl**, que se puede entender hizo un sindicato de una empresa del mismo rubro, agradeciendo lo escrito. A su vez, recibió varias decenas de correos de agradecimiento por lo expresado, desde otras empresas en Chile y Perú y también de muchos de sus ex compañeros y sub-alternos cuyos correos, por razones obvias, no puede publicar. Sin embargo, asegura que es nada comparable con el trato vejatorio que sufrió los dos últimos años, siendo perseguido, investigado, maltratado, con amenazas de cambios de funciones y reducción de sueldo, con todo tipo de persecución para que presentara la renuncia, despreciando así su indemnización de 22 años de servicio, a la que tenía derecho, señalando haber sido un leal y eficiente empleado y artífice-creador de la división que hoy lo hostiga. Como prueba de esto, acompaña copia de un correo electrónico, en el cual un alto jefe de BASH le sugiere aceptar condiciones inaceptables, como lo es firmar conforme el finiquito por una cantidad 50% menor al que legalmente le correspondía, so pretexto de no "*cerrar las puertas del reingreso*". Agrega que esta situación sucedió, ya que se firmó el finiquito por un monto inferior al que correspondía, y con un artículo que le impidió acceder a muchos beneficios de cesante. Por esta razón, le parece increíblemente abusiva la sola idea del Segundo Solicitante de pedir costas para el Primer Solicitante.

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ señala que conoce perfectamente a BASH y sus especialidades pero, sin embargo, reitera que no ha habido mala fe, ni fraude, ni mal uso al crear una sigla o signo que identifique la especialidad electrónica de su empresa y su dominio.

El Primer Solicitante argumenta que la seguridad electrónica se compone de especialidades, tales como alarmas, CCTV y control de acceso, entre otras, y es imposible dedicarse a la Seguridad Electrónica sin mencionar estas especialidades, las cuales también se encuentran en la página de BOSCH. Sin embargo, tanto en su giro como en su dominio, se indican otras especialidades, con menor, mayor o ninguna relación a las primeras, y se encuentran incorporadas estas otras especialidades desde el primer día de publicación del dominio, siendo ellas inspección técnica, CCTV-IP, transmisión de video en Internet, cercos eléctricos, automatización de portones, cableado estructurado, citofonía, voz, datos, redes de fibra óptica y la ya mencionada HDTV que corresponde a la última letra de la sigla "VASH". Todas estas especialidades son publicitadas para fines de instalación, servicios y proyectos y en ningún caso venta de equipos, materia abarcada por el Segundo Solicitante. Añade que BASH tiene prohibición

de venta a VASH pero, sin embargo, resulta divertido comprobar que BOSCH le cotiza y vende sin restricciones.

El Primer Solicitante hace presente que cualquier tangencial "roce" con el área BASH INSTALACIONES LTDA. del Segundo Solicitante debe corresponder a la expresión y ejercicio del libre mercado, como también debe quedar claro que nada tiene que ver su empresa con las demás áreas del Segundo Solicitante, como son BASHDISTRIBUCION, BASHINTERIORISMO, BASHSEGURIDAD o IMPORTADORABASH.

Respecto a los antecedentes de derecho expuestos por MANFREDO BRAUCHLE S.A., el Primer Solicitante señala que Google, el buscador más famoso de Internet, encuentra a "BASH" cuando se escribe "BASH", y al tipear "VASH", encuentra a "VASH", o si escribe "CERESITA" encuentra "CERESITA". Agrega que, además de agradecer a Google por ubicarlo en primera línea comparando los meses de vida de su sitio con los 120 años del otro, a su juicio esto sólo demuestra que Google no se confunde ni equivoca fonéticamente hablando. A su vez, indica el Primer Solicitante, al hacer un ejercicio con el buscador de **google.cl** escribiendo algún servicio de su empresa VASH que pudiese confundir a algún cliente con BASH mediante una combinación de por lo menos dos palabras, resulta lo siguiente:

- Sistemas HDTV: se encuentra sólo VASH en primer y segundo lugar
- Asesorías HDTV: se encuentra sólo VASH en sexto lugar
- Proyectos HDTV: se encuentra sólo VASH en primer lugar, página 2
- Inspección técnica HDTV: se encuentra sólo VASH en primer lugar
- Inspección VASH: se encuentra sólo VASH en primer lugar
- Inspección BASH: se encuentran quejas y reclamos contra BASH

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ esgrime que cada vez que se escribe "BASH" en un buscador, aparecen sitios relativos a "BASH", un intérprete de comandos Linux, pero jamás con "VASH". Por tanto, este simple ejercicio comprueba que no existirá confusión alguna en el ámbito de Internet, entre estos dominios diferenciados por la letra B/V y que la fonética no es un asunto que Google deba interpretar. Por tanto, siendo esta confusión el principal argumento del Segundo Solicitante, solicita recaiga el fallo a favor del Primer Solicitante, que según su perspectiva es el poseedor del mejor derecho sobre el dominio **vash.cl**;

10. Que con fecha 27 de enero de 2010, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC en representación del Segundo Solicitante, MANFREDO BRAUCHLE S.A., evacua el traslado, indicando que este procedimiento tiene por objeto determinar cuál de las partes que en él intervienen tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio **vash.cl**. En este sentido, según las Bases de Procedimiento de este arbitraje y la base de datos de NIC Chile, son partes del presente juicio don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ, como Primer Solicitante y MANFREDO BRAUCHLE S.A., como Segundo Solicitante.

    El Segundo Solicitante considera que es el Primer Solicitante, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ, quien debe justificar por qué tendría un mejor derecho sobre el

nombre de dominio en disputa, y no hacer referencias a terceros absolutos a este procedimiento como se ha sostenido a su juicio erróneamente en la presentación del Primer Solicitante. Es decir, toda la argumentación de don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ se basa en referencias a empresas y organizaciones que en nada se relacionan con la disputa de autos, como es el caso de la supuesta empresa de nombre igual al del dominio en disputa. En este sentido, el Primer Solicitante sustenta un supuesto mejor derecho en una empresa, que aún en el evento de existir, es un tercero ajeno al procedimiento de asignación del nombre de dominio en disputa, y su fecha de constitución es posterior a la fecha de la solicitud del nombre de dominio.

MANFREDO BRAUCHLE S.A. ha argumentado y acreditado en estos autos que el mejor derecho que tiene sobre el dominio **vash.cl** se funda en las marcas "**BASH**" registradas en Chile, virtualmente idénticas al dominio de autos, el uso efectivo de esta expresión en Internet y en el mercado real, el hecho de ser titular de dominios virtualmente idénticos al nombre de dominio en disputa, como **bash.cl**, así como en la asociación que los usuarios de Internet y público consumidor en general efectúan de la expresión de autos con MANFREDO BRAUCHLE S.A.

El Segundo Solicitante hace presente que don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ no ha acompañado ni un solo documento u otro medio probatorio que dé cuenta de un supuesto uso de la expresión "VASH", en Internet o el mercado. A su juicio, el Primer Solicitante livianamente sostiene como único argumento, que utilizaría la expresión sobre la que se estructura el dominio disputado precisamente en el propio nombre de dominio. En este sentido, el Primer Solicitante sostiene que "*el dominio www.vash.cl se encuentra en uso desde el mismo día de su registro*".

El Segundo Solicitante precisa que el hecho de que un nombre de dominio se encuentre activo durante un procedimiento de asignación, o se haga uso de las casillas de correo electrónico, en caso alguno podría estimarse que es un fundamento de un supuesto mejor derecho. En efecto, se trata únicamente de una facultad que el propio Reglamento de NIC Chile confiere únicamente al Primer Solicitante y que tiene por objeto realizar pruebas de orden técnico. Este argumento aparece en la jurisprudencia nacional, específicamente en la sentencia arbitral por el nombre de dominio **centrum-chile.cl**, en la cual se reconoce que el uso del sitio Web o correo electrónico no constituye un antecedente de mejor derecho, indicándose en la sentencia: *"Por otro lado, don PATRICIO HERNÁN MILLAR TORRES sostiene como argumento que utilizaría la expresión "CENTRUM CHILE" en su correo corporativo. En este sentido, y tal como lo indica el Segundo Solicitante, el hecho de que un nombre de dominio en trámite pueda habilitarse temporalmente, le permitiría al Primer Solicitante realizar pruebas técnicas de funcionamiento, incluso para enviar y recibir correos electrónicos, en conformidad a lo establecido en el artículo 10 inciso 2 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. Sin embargo, esta habilitación temporal, y el uso de direcciones de correo electrónico basados en el dominio en litigio, ciertamente no le otorgan un mejor derecho al Primer Solicitante, ni sirven dichos argumentos como fundamentos del mismo;"*

El Segundo Solicitante añade que lo anterior se ve corroborado con el hecho de que, a diferencia de MANFREDO BRAUCHLE S.A., no consta en autos que el Primer Solicitante

sea reconocido por la expresión “VASH” y que los usuarios de Internet y el público consumidor lo distingan en general a través de dicha expresión.

MANFREDO BRAUCHLE S.A. hace presente que en autos no existe ningún medio de prueba que acredite los dichos del Primer Solicitante, puesto que éstos se tratan únicamente de declaraciones. En efecto, el Primer Solicitante sostiene livianamente en su presentación que el dominio correspondería a la expresión con la cual se identificaría una supuesta empresa, cuya existencia no consta en autos y, aún de existir, se trataría de un tercero absoluto a este litigio respecto del cual no existen antecedentes que la vinculen con don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ.

MANFREDO BRAUCHLE S.A. agrega que el mismo Primer Solicitante señala que no sería reconocido a través de la expresión “VASH”, sino que a través de su nombre en cuanto persona natural. Lo anterior se grafica al sostener que “*mi nombre se encuentra firmemente ligado en un sinnúmero de clientes y/o Empresas, que han recibido de mi un trabajo serio y profesional*”. A su vez, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ se atribuye privilegios industriales inexistentes. En efecto, señala que la expresión constitutiva del dominio en disputa “*se está tramitando en el registro de marcas*”, sin acompañar evidencia alguna de la veracidad de estos dichos.

El Segundo Solicitante esgrime que la identidad gráfica y fonética entre el dominio en disputa y la expresión “BASH” con la cual se identifica a MANFREDO BRAUCHLE S.A., es reconocida en Internet y en el mercado. Además, la marca **“BASH”** corresponde a una marca que goza de fama y notoriedad, tal como señala haberlo acreditado MANFREDO BRAUCHLE S.A. mediante la documentación que ha acompañado en tiempo y forma.

El Segundo Solicitante hace presente que las actividades de don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ son idénticas a aquellas que realiza BASH. Reitera y destaca que los servicios publicitados por el Primer Solicitante coinciden plenamente con los que el Segundo Solicitante publicita en su sitio **bash.cl**, los que presta en el mercado real y los que se encuentran protegidos por los ámbitos de protección de las marcas registradas “**BASH**” individualizadas en su demanda de mejor derecho. Entonces, según el Segundo Solicitante, se induce a error y confusión a los consumidores y usuarios de Internet que fundadamente concluirán que se trata de un dominio con productos, servicios y de propiedad de MANFREDO BRAUCHLE S.A. En efecto, la modificación de la letra “V” por una “B” no constituye un elemento diferenciador suficiente ni adecuado. De hecho, y por analogía, se trataría del mismo caso que en el dominio **pepsy.cl** se vendieran bebidas, o que en el dominio **jumvo.cl** se publicitara un supermercado.

El Segundo Solicitante reitera que don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ tiene perfecto conocimiento de las actividades de BASH, toda vez que fue trabajador de esta empresa por largos años. Dicho conocimiento, es por el que se solicita que sea expresamente condenado en costas.

MANFREDO BRAUCHLE S.A. indica que de los argumentos entregados en la demanda de mejor derecho, es posible concluir que es titular no sólo de registros marcarios para la expresión “BASH” en Chile, las que son virtualmente idénticas al dominio en disputa, sino

que también es ampliamente reconocido en el mercado e Internet por esta expresión como una de las empresas más conocidas a nivel nacional en productos y servicios de seguridad.

El Segundo Solicitante agrega que tiene un interés real, concreto y legítimo sobre este nombre de dominio, toda vez que los usuarios de Internet, quienes al acceder a este nombre de dominio, racional y lógicamente concluirán que es de propiedad de MANFREDO BRAUCHLE S.A. y que en él se publicitan sus productos y servicios. En este caso, se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa se estructura única y exclusivamente sobre las marcas comerciales, dominios y productos de MANFREDO BRAUCHLE S.A., sin incluir ningún elemento diferenciador suficiente ni adecuado ya que, como se señala anteriormente, la modificación de la letra "B" por la letra "V", en caso alguno podría estimarse que confiere al dominio en disputa una individualidad propia que lo distinga de los servicios de MANFREDO BRAUCHLE S.A.

El Segundo Solicitante añade que le parece relevante lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."* Esto significa que la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.

Finalmente, el Segundo Solicitante esgrime que como otra muestra de la debilidad de los argumentos del Primer Solicitante, es que señala como fundamento de su supuesto mejor derecho el principio "*first come, first served*". Sin embargo, es importante señalar que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente, ya que MANFREDO BRAUCHLE S.A. ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición.

El Segundo Solicitante hace presente que el simple hecho de tener la calidad de Primer Solicitante y de invocar este principio, bajo ningún punto de vista libera a don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. Sin embargo, cabe tener presente que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho definitivo sino que, por el contrario, el Primer Solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual sólo se ha justificado en base a la supuesta utilización de una expresión que corresponde a mi mandante y sobre la cual el Primer

Solicitante no ha acreditado tener vinculación alguna. En este sentido, el Segundo Solicitante cita la sentencia de asignación de nombre de dominio **todochile.cl**, la cual señala que **"***una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto."*

El Segundo Solicitante concluye que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido al criterio "*first come, first served*" como un principio de "*ultima ratio*", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó.

11. Que con fecha 29 de enero de 2010, se provee la presentación de fecha 27 de enero de 2010 del Primer Solicitante, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ. A su vez, se provee la presentación de fecha 27 de enero de 2010 del Segundo Solicitante, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en representación del Segundo Solicitante, MANFREDO BRAUCHLE S.A., notificándose esta resolución a las partes por correo electrónico;

12. Que con fecha 3 de febrero de 2010, el Primer Solicitante, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ, indica que le parece inapropiado lo señalado por MANFREDO BRAUCHLE S.A. respecto a que no corresponde nombrar a terceros tales como SARGENT & KRAHN y el SINDICATO BASH en su defensa. A su juicio, la primera se encuentra totalmente involucrada en este caso, toda vez que es el estudio jurídico que defiende al Segundo Solicitante con sus representantes, inicialmente don MATÍAS SOMARRIVA LABRA, luego don EDUARDO LOBOS VAJOVIC y con antelación a ellos, don RODRIGO LAVADOS M., quien se involucró anticipada e ilegalmente enviándole cartas amenazas para que dejara de usar su página Web. Incluso, con una personalidad envidiable, su prohibición abarcó otras áreas lejos de Internet, tales como la comunicación *"escrita, radial o televisiva".*

El Primer Solicitante esgrime que la mención que hace del SINDICATO BASH y su dominio **sindicatobash.cl**, tiene como único interés demostrar que MANFREDO BRAUCHLE S.A., BASH para este caso, representado por SARGENT & KRAHN, tuvo un fallo desfavorable, también como Segundo Solicitante, en contra de su propio sindicato, y en esa oportunidad, utilizó argumentos similares a los utilizados en estos autos, los cuales fueron desestimados por doña Lorena Donoso Abarca, árbitro que resolvió ese conflicto.

Asimismo, la mención de **sindicatobash.cl** se justifica plenamente, porque el Reglamento de NIC Chile, en su N° 10, refiriéndose al Segundo Solicitante expresa que "*quienes se estimen afectados por una nueva solicitud de nombre de dominio: puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*." Es decir, deberán presentar una solicitud idéntica o "solicitud competitiva" que compita con aquella ya presentada, y no

una oposición o argumentación en contra de tal solicitud. La presentación de solicitudes competitivas como mecanismo para establecer el conflicto, obedece a la idea que los nombres de dominios se registran con el propósito de que lleguen a ser usados por su titular. Por esto, quien desee oponerse a un dominio, debe hacerlo presentando idéntica solicitud competitiva para el mismo dominio como signo de que lo usará.

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ estima que la sentencia de **sindicatobash.cl** establece jurisprudencia, y que debe tomarse en cuenta, ya que en estos dos casos, el de **sindicatobash.cl** y **vash.cl**, el Segundo Solicitante es el mismo, MANFREDO BRAUCHLE S.A. Además, en ambos casos, el Segundo Solicitante ha sido representado por SARGENT & KRAHN, y corresponden ambos casos a nombres de dominio que en nada podrían afectar a los primeros solicitantes. Por último, en ambos casos se han usando los mismos argumentos, los cuales pueden resumirse en términos como "marcas", "muchas clases", "confusión", "dilución", "signo pedido", "fonéticamente similares "que el Primer Solicitante no tiene registros marcarios" y otros. En otras palabras, dos dominios de absoluto distinto origen y distintos legítimos intereses, contra idénticos argumentos, le permiten mantener la esperanza de un fallo a favor del Primer Solicitante, de igual forma que en el arbitraje citado.

El Primer Solicitante señala que con lo anterior queda demostrada la poca validez de los argumentos del Segundo Solicitante en su contra, toda vez que se trata de un nombre de dominio, **vash.cl**, con significado técnico y gráficamente distinto, lo que hace imposible confundirse en Internet, como señala haber demostrado en su presentación anterior.

El Primer Solicitante reitera que la empresa COMERCIAL DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA VASH LIMITADA, se encuentra debidamente inscrita y con publicación en el Diario Oficial N° 39480 07-09 de octubre de 2009, que en parte de su texto dice: "*pudiendo usar como nombre de fantasía el de VASH LTDA, para todos los efectos legales, comerciales y bancarios*". En este sentido, no ha lugar lo expresado por el Primer Solicitante en forma peyorativa, a saber:" *supuesta empresa de nombre como el dominio en disputa"* y luego *"aún en el evento de existir".*

El Primer Solicitante considera que carece de toda validez, seriedad y cae en el absurdo el argumento del Segundo Solicitante, al relacionar la fecha de constitución de la EMPRESA COMERCIAL DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA VASH LIMITADA y la inscripción de su nombre de dominio **vash.cl**, por cuanto no existe en la reglamentación de NIC Chile ninguna mención o cronología entre estos hechos, pudiendo además cualquier persona natural inscribir un nombre de dominio, sin tener necesidad de constituir una empresa.

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ hace presente que, respecto al uso del nombre de dominio, el Segundo Solicitante menciona de la Reglamentación de NIC Chile solo lo referido a "pruebas técnicas" y desconoce la misma Reglamentación al utilizar la expresión "livianamente" cuando se refiere a que usa su dominio desde el primer día.

El Primer Solicitante señala que ha usado legítimamente su dominio, cuentas de correo y publicidad como corresponde a una empresa seria, que está creando su propio espacio,

entregando volantes de publicidad, tarjetas de visita, letreros y contratando correo masivo, todo lo cual considera son pruebas de un uso legítimo y serio interés de hacer crecer la empresa.

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ considera que NIC Chile estimula el uso del dominio, ya que en el punto 22 a) de su Reglamento expresa: *"Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre."*

El Primer Solicitante agrega que con la intención de torcer a su favor lo declarado por él, MANFREDO BRAUCHLE S.A. hizo un extracto del siguiente párrafo: *"Respecto de las palabras componentes de VASH, aclaro que corresponden cada una de ellas a diferentes especialidades electrónicas que he desarrollado durante mas de 35 años a las cuales mi nombre se encuentra firmemente ligado en un sinnúmero de clientes y/ó Empresas, que han recibido de mí un trabajo serio y profesional, haya sido este en calidad de persona natural ó en mi calidad de empleado en cada una de las empresas a las que he prestado mis servicios."* Entonces, sólo al tomar *"mi nombre se encuentra firmemente ligado en un sinnúmero de clientes y/ó Empresas, que han recibido de mí un trabajo serio y profesional"* lo deja fuera de contexto, quedando una expresión absolutamente distinta a la original, que tiene la intención de indicar que "*corresponden cada una de ellas a diferentes especialidades electrónicas a las cuales mi nombre se encuentra firmemente ligado*……."

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ reitera que derechos marcarios no pueden tener el mismo derecho en un mundo virtual, como es Internet, por tanto sólo se limitó en su primera presentación a mencionar que se está en proceso de tramitación del registro de la marca **V.A.S.H.** (con puntos entre cada letra) Sin embargo, como el Segundo Solicitante pretende usar esto a su favor adjunta, por un lado, los documentos que certifican la tramitación mencionada en su demanda de mejor derecho y también la recomendación de SARGENT & KRAHN en su Boletín de marzo del 2008 que dice: *"En conclusión, y para evitar eventuales problemas, resulta recomendable al momento de solicitar una marca comercial determinada pedir al mismo tiempo el nombre de dominio idéntico. De esta manera, el solicitante se puede ver favorecido por las prerrogativas que el sistema concede al primer solicitante y se puede evitar el procedimiento de asignación de nombre de dominio ante NIC Chile."*

El Primer Solicitante hace presente respecto a las costas solicitadas por MANFREDO BRAUCHLE S.A. así como al uso del dominio asignado y consecuentemente los correos electrónicos, que este último derecho es otorgado sólo al Primer Solicitante por NIC Chile. En este sentido y además de las costas, el Boletín de SARGENT & KRAHN de marzo del 2008 que el Segundo Solicitante parece no conocer, indica: "*A mayor abundamiento, en caso de un eventual juicio arbitral serán de cargo del segundo solicitante los honorarios arbitrales. De esta forma, es perfectamente posible que el primer solicitante no incurra en ningún gasto durante toda la tramitación del juicio, incluso más, según el Reglamento no está obligado a comparecer ni a la audiencia de mediación ni durante toda la tramitación de un eventual juicio arbitral. Otro derecho que consagra el reglamento de NIC Chile a favor del primer solicitante es la posibilidad de usar el dominio desde la fecha en que hubiere pagado*

los derechos de registro correspondientes."

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ esgrime que el Boletín SARGENT & KRAHN de marzo del 2008 señala que no es exigencia poseer una marca comercial para acceder a un nombre de dominio, al indicarse: *"El sistema registral antes descrito tiene su fundamento en que Internet es concebido como una red abierta de comunicación y transmisión de información. De esta forma, limitar o restringir la solicitud de un nombre de dominio a la titularidad sobre un privilegio industrial sería inconsecuente y contrario a los principios sobre los cuales se funda y sustenta Internet. Así por ejemplo, sí para solicitar un dominio se exigiera la titularidad de una marca comercial idéntica, implicaría constituir, por llamarlo de algún modo, una suerte de "barrera de ingreso" para los solicitantes. De esta manera, además, ciertos nombres de dominio quedarían reservados al titular de la marca comercial. Lo anterior es sin perjuicio que el titular de una marca comercial, cumpliéndose los estrictos requisitos que establece el Reglamento de NIC Chile, puede ejercer su derecho a oponerse o a la revocación del nombre de dominio."*

El Primer Solicitante hace mención a una Tesis, auspiciada por el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco, señor Jesús Escandón Alomar, que dice: *"debe existir un criterio razonable y justo, toda vez que toda protección legal tiene un límite; por lo que, las simples coincidencias fonéticas, a propósito de un Nombre de Dominio, la buena o mala fe, deben considerarse para la protección de éste, aún en desmedro de una marca comercial registrada."* Entonces, según el Primer Solicitante, sólo el hecho de tener registradas marcas comerciales similares al nombre de dominio en disputa, no le otorga al Segundo Solicitante un mejor derecho.

El Primer Solicitante esgrime que buscadores como GOOGLE no confunden la expresión "VASH" con "BASH". Al respecto señala que en la sentencia recaída en los conflictos sobre los nombres de dominio **casabosque.cl** y **casadelbosque.cl**, se indica: *"Que a mayor abundamiento existen importantes diferencias al momento de tipear los nombres* **casabosque.cl** y **casadelbosque.cl***, a saber tres letras al centro de los signos en disputa que conforman la expresión DEL que evitarán que el público y los usuarios de Internet se dirijan al sitio web equivocado."* En este sentido, si un usuario tipea BASH en vez de VASH, no llegará a su sitio, pero jamás se le ocurrirá culpar a GOOGLE, quién dirigirá al cliente donde lo solicitó.

Don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ concluye destacando que su conducta puede calificarse de consistente y seria en términos jurídicos de buena fe, y solicita considerar aplicable en este caso el principio de libertad de emprendimiento en materia económica que reconoce la Constitución Política de la República, en el artículo 19 Nº 21, como derecho subjetivo público que le favorece en la condición de Primer Solicitante, sin que este razonamiento signifique vulnerar o desconocer el derecho de propiedad que reconoce el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, sobre las marcas comerciales de titularidad del Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante, además, agrega que su espíritu es siempre de total compromiso con la verdad, a riesgo de verse perjudicado por ello, entonces apela a que se vea

reflejado en esta sentencia y que además de acuerdo a todo lo expuesto durante este proceso, tiene la firme convicción de que le asiste el mejor derecho como Primer Solicitante para mantener el nombre de dominio en disputa **vash.cl**, habiendo demostrado conceptos básicos en esta cuestión, como son el "*fair use*" y el principio "*first come, first served*", el buen uso que se ha dado a la página, la nula posibilidad de confusión en buscadores de Internet, los argumentos presentados que han desvirtuado los del Segundo Solicitante y la debida ponderación de las amenazas recibidas de MANFREDO BRAUCHLE S.A., es que solicita un fallo favorable**,** ratificando y confirmando que el Primer Solicitante es quien tiene mejor derecho al nombre de dominio **vash.cl**, habiendo hecho correcto uso del mismo y no haber obrado de manera abusiva ni de mala fe al registrarlo;

13. Que con fecha 5 de febrero de 2010, se provee el escrito del Primer Solicitante, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ y se notifica a las partes por correo electrónico;

14. Que con fecha 12 de febrero 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 ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante indica que el dominio **vash.cl** se encuentra en uso desde el mismo día de su registro, y nunca ha tenido uso ni fin malicioso, como tampoco afectar intereses de otros, ni menos especular o hacer usufructo indebido, como pretender vender sus derechos sobre el dominio;

6. Que don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ señala ser el representante legal de la empresa COMERCIAL DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA VASH LTDA., cuyo nombre de fantasía es VASH LTDA., empresa que indica se encuentra debidamente inscrita, habiéndose publicado un extracto de la sociedad en el Diario Oficial de octubre de 2009. Al respecto, la existencia de la sociedad COMERCIAL DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA VASH LIMITADA de la cual el Primer Solicitante señala ser socio, no sería relevante para este juicio, puesto que ella fue inscrita en el Registro de Comercio el 30 de septiembre de 2009, esto es, con posterioridad al inicio del presente conflicto, por lo que no constituiría un derecho anterior que pudiera invocar válidamente el Primer Solicitante;

7. El Primer Solicitante agrega que se dedica exclusivamente a la prestación de servicios e instalaciones en el área de la seguridad electrónica, y no comercializa producto o marca alguna que don MANFREDO BRAUCHLE S.A. publicita en su página Web, a saber, candados, muebles, sillas, butacas, puertas, blindajes antibalas, alfombras, cortinas o persianas, como tampoco elementos para la seguridad electrónica. Que, en vista de lo anterior, a su juicio no existiría colisión alguna entre los productos y/o clientes en los rubros de cada una de las empresas mencionadas, y un tangencial roce con servicios afines debe ser considerado como efecto de una limpia y legal libre competencia;

8. Que con una somera visita a la página Web del Primer Solicitante, puede advertirse que éste efectivamente presta servicios relacionados con video, alarmas y sistemas. En particular, se aprecia que se dedica a áreas tales como el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), CCTV – IP, citófonos, alarma de robos y de incendios, control de acceso, transmisión de video por Internet, video grabación digital, etc.;

9. Que, por otro lado, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, y también de la página Web de éste ubicado en **bash.cl**, puede verse que MANFREDO BRAUCHLE S.A. comercializa productos y también presta servicios en las áreas del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), CCTV – IP, citófonos, alarma de robos y de incendios, control de acceso, transmisión de video por Internet, video grabación digital, entre otros;

10. Que, en consecuencia, hay una clara identidad entre los servicios que presta el Primer Solicitante y los productos que comercializa y los servicios que presta el Segundo Solicitante, lo que a juicio de este sentenciador, hacen no solamente posible, sino que altamente probable una eventual confusión por parte de los consumidores, en especial teniendo presente la tenencia generalizada en nuestro país de pronunciar las letras "V" y "B" en forma idéntica;

11. Que don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ indica que está tramitando ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial la solicitud de la marca comercial **"V.A.S.H. VIDEOS, ALARMAS, SISTEMAS, HDTV"** bajo el N° 893.963 para distinguir "servicios de seguridad, para protección de bienes y personas" de la clase 45. En cuanto a esta solicitud, ella fue presentada con fecha 3 de febrero de 2010, esto es, con posterioridad al inicio del presente conflicto, por lo que no tendría relevancia alguna para estos efectos, al no consistir en un derecho anterior que pudiera invocar válidamente el Primer Solicitante;

12. Que mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por el Primer Solicitante, MANFREDO BRAUCHLE S.A. ha acreditado ser titular de la marca registrada **"BASH"**, la cual ha utilizado no solamente en el mercado real, sino que también en el mundo virtual, para distinguir servicios relacionados con dispositivos de seguridad, entre ellos circuito cerrado de TV (CCTV), sistemas de alarma, sistemas contra incendios, sistemas de alarma y controles de acceso;

13. Que la marca **"BASH"** del Segundo Solicitante es una marca comercial que ha estado siendo usada en Chile desde el año 1886, gozando de fama, notoriedad y distintividad en nuestro país;

14. Que el Segundo Solicitante indica que a través del nombre de dominio **vash.cl** en conflicto, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ promociona productos y servicios protegidos por las clases en que tiene registradas sus marcas, lo que a su juicio demuestra la intención del Primer Solicitante de aprovecharse del reconocimiento, asociación, fama y posicionamiento de las marcas **"BASH"** de MANFREDO BRAUCHLE S.A. en el mercado nacional. En este sentido, el Segundo Solicitante señala que a través del contenido del sitio Web **vash.cl**, puede apreciarse que los servicios prestados por el Primer Solicitante bajo la expresión "VASH" están relacionados con sistemas de alarmas, sistemas de monitoreo, controles de acceso, circuito cerrado de TV y otros dispositivos de seguridad, todos ellos protegidos por la marca registrada **"BASH"** de su propiedad, la cual efectivamente se usa en Internet para distinguir los referidos productos y servicios;

15. Que don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ señala que la expresión "VASH" es un nombre derivado de las iniciales de las palabras Video, Alarmas, Sistemas y HDTV, y que corresponden cada una de ellas a diferentes especialidades electrónicas que ha desarrollado durante más de 35 años;

16. Que el Segundo Solicitante hace presente que don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ tiene perfecto conocimiento de la existencia del grupo de empresas BASH y los productos y servicios que presta, toda vez que éste fue durante largos años trabajador de una de sus empresas, lo que considera de gran importancia al tratarse el Primer Solicitante de una persona que está en pleno conocimiento de los servicios de seguridad que presta MANFREDO BRAUCHLE S.A. Al respecto, la circunstancia de haber sido el Primer Solicitante empleado de MANFREDO BRAUCHLE S.A. fue expresamente reconocida por don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ, señalando éste haber sido el artífice en la creación del área CCTV de la empresa MANFREDO BRAUCHLE S.A., siendo ésta su especialidad de siempre. Por consiguiente, no resulta plausible la explicación del Primer Solicitante de que el dominio pedido corresponde a un nombre derivado de las iniciales de las palabras Video, Alarmas, Sistemas y HDTV. En efecto, que el Primer Solicitante haya elegido el nombre de dominio VASH, en circunstancias de que fue empleado de la empresa BASH durante más de dos décadas, no puede deberse a una mera coincidencia. Es así como este árbitro ha llegado al convencimiento de que el Primer Solicitante deliberadamente eligió el dominio **vash.cl** con la finalidad de aproximarse lo más posible a la marca **"VASH"** y al dominio **bash.cl** que utiliza el Segundo Solicitante;

17. Que si bien puede ser efectivo que el Primer Solicitante no comercializa producto o marca alguna que don MANFREDO BRAUCHLE S.A. publicita en su página Web, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ señala que se dedica a la prestación de servicios e instalaciones en el área de la seguridad electrónica. A su vez, indica que su especialidad de siempre ha sido la CCTV, e incluso reconoce haber sido "*el artífice en la creación de la área CCTV*" de la empresa MANFREDO BRAUCHLE S.A. Por consiguiente, al haber sido empleado por más de dos décadas del Segundo Solicitante, es indudable que conoce todos y cada uno de los servicios que presta MANFREDO BRAUCHLE S.A., mucho de los cuales él presta ahora mediante su empresa VASH LTDA. y que publicita a través de la página Web **vash.cl** en conflicto;

18. Que por consiguiente, este árbitro estima que el uso del dominio en litigio por parte de don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ ciertamente no corresponde a un "*fair use*", puesto que fue pedido precisamente con la intención de confundir a los consumidores, claramente afectando las actividades del Segundo Solicitante;

19. Que si bien no es necesaria la prueba de la mala fe en el caso de las solicitudes de nombres de dominio competitivas, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho, en este caso los indicios que llevan a presumir la mala fe del Primer Solicitante son contundentes, al intentar éste registrar como dominio un nombre confusamente similar al de la principal marca comercial de su ex empleador y, a mayor abundamiento, destinados a publicitar los mismos servicios que MANFREDO BRAUCHLE S.A. presta actualmente bajo su marca;

20. Que la finalidad de los arbitrajes relativos a las solicitudes de nombres de dominio competitivas no es determinar solamente si los solicitantes tienen algún derecho sobre el dominio en cuestión, sino que determinar cuál de ellos tiene un mejor derecho sobre el mismo;

21. Que a juicio de este sentenciador, los argumentos hechos valer por el Primer Solicitante no logran justificar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

22. Que, además, don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ alega tener el derecho consagrado en el principio "*First Come, First Served*". Al respecto, dicho principio debe ser aplicado cuando de los antecedentes proporcionados en el proceso se concluye que ambas partes tienen igualdad de derechos, lo que no ocurre en este caso. En efecto, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Segundo Solicitante – en particular, las marcas "**BASH**" registradas en Chile, confusamente similar al dominio en conflicto, el uso efectivo de esta expresión en Internet y en el mercado real, el hecho de ser titular del dominio **bash.cl**, virtualmente idéntico al nombre de dominio en disputa, y la asociación que los usuarios de Internet y público consumidor en general efectúan de la marca **"BASH"** con los servicios que presta el Primer Solicitante bajo el dominio de autos – y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **vash.cl** al Segundo Solicitante, MANFREDO BRAUCHLE S.A., RUT Nº 92.383.000-6.

Condénese a don JOSÉ GUILLERMO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ, RUT 5.867.343-9, al pago de las costas personales y procesales vinculadas a este proceso.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Santiago, 29 de abril de 2010.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO